

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO ED
IMPRESA –XXXII CICLO**

**LA REGOLAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI
ESSENZIALI NEL BILANCIAMENTO TRA TUTELA
ANTITRUST E PROPRIETA' INTELLETTUALE**

TUTOR
Chiar.mo Prof.
Bernardo Giorgio Mattarella

DOTTORANDO
Gianluca Scaramuzzino

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

INDICE

	pag.
Introduzione.....	5

CAP.I: DIRITTO DELLA CONCORRENZA E PROPRIETA' INTELLETTUALE NEL PROCESSO DI STANDARDIZZAZIONE E NEI BREVETTI ESSENZIALI

1.1 Introduzione al rapporto dualistico tra <i>IP law</i> e <i>competition law</i> ..	9
1.2 Diritto antitrust europeo e monopolio brevettuale.....	14
1.2.1 Esercizio del diritto di privativa vs abuso dello stesso: la prospettiva europea <i>sull'essential facility doctrine</i> e le "circostanze eccezionali"	19
1.2.2 Abuso del diritto e tutela della concorrenza: <i>regulatory gaming</i> e <i>sham litigation</i>	22
1.3 Standard, brevetti essenziali e comportamenti strategici.....	26
1.4 Standardizzazione e <i>Standard Setting Organizations</i> (SSOs): la regolazione attraverso piattaforme di negoziazione.....	36
1.4.1 SSOs e cornice istituzionale Europea.....	40
1.5 Le policy delle SSOs in materia di proprietà intellettuale.....	47
1.6 Gli impegni FRAND.....	55
1.6.1 I termini <i>fair and reasonable</i> (FR...).....	57
1.6.2 I termini <i>not-discriminatory</i> (...ND).....	67

**CAP.II: ACCORDI DI STANDARDIZZAZIONE E
PATENT POOLS: AMBITI DI APPLICAZIONE
DELL'ART. 101 TFUE**

2.1 Le linee guida della Commissione Europea sugli accordi di cooperazione orizzontale ex art. 101 TFUE.....	74
2.2 Profili di intersezione tra la disciplina degli accordi “R&S” e gli accordi di standardizzazione.....	84
2.3 Profili di anticompetitività degli accordi di standardizzazione ex art. 101 TFUE: principali <i>leading cases</i> europei.....	93
2.4 L'applicazione dell'art. 101 TFUE ai <i>patent pool</i>	101

**CAP.III: LE CONDOTTE ABUSIVE DEI TITOLARI DI
BREVETTI ESSENZIALI: QUALE RUOLO PER
L'ANTITRUST?**

3.1 Premessa.....	111
3.2 <i>Patent Ambush</i> ed abuso di posizione dominante.....	113
3.2.1 Il caso <i>Rambus</i>	115
3.3 Rimedi inibitori e violazione del processo negoziale FRAND..	119
3.3.1 La casistica americana: gli orientamenti interpretativi d'oltreoceano che hanno influito sull'approccio “ <i>anti-injunction</i> ” europeo.....	122
3.3.2 Lo scenario europeo precedente alla sentenza <i>Huawei: Orange Book approach vs anti-injunction approach</i>	133

3.4 Le decisioni della Commissione Europea nei casi <i>Samsung & Motorola</i> : un abuso escludente atipico basato sul test del “ <i>willing licensee</i> ”.....	139
3.5 La sentenza <i>Huawei</i> : il test del “ <i>willing licensor/licensee</i> ”	154
3.6 Introduzione agli scenari interpretativi <i>post-Huawei</i>	159
3.6.1 Il giudizio sulla posizione dominante del SEP <i>holder</i>	161
3.6.2 L'applicabilità del test <i>Huawei</i> agli standard <i>de facto</i>	164
3.6.3 Il test <i>Huawei</i> e i doveri delle parti: approccio “cumulativo” vs approccio “ <i>step by step</i> ”.....	169
3.6.4 L'applicazione del test <i>Huawei</i> ai <i>Patent Assertion Entities</i> (PAEs).....	174
3.6.5 Ancora sulle condizioni di licenza FRAND: il caso <i>Unwired Planet v. Huawei Technologies</i>	180
3.7 Ulteriori considerazioni sul processo negoziale FRAND.....	195
Riflessioni conclusive e soluzioni di policy.....	198
Bibliografia.....	212
Glossario degli acronimi.....	229

Introduzione

Gli *Standard Essential Patents* (SEPs) o "brevetti essenziali" costituiscono la materia nella quale meglio si apprezzano le dinamiche conflittuali tra proprietà intellettuale e tutela della concorrenza. Secondo una definizione oramai unanime, per *standard* si intende un insieme di specifiche tecniche che determinano, o sono tese a determinare, la compatibilità o l'interoperabilità tra diversi prodotti o processi, allo scopo di eleggere la tecnologia necessaria per lo sviluppo di un dato prodotto: infatti è proprio nei mercati caratterizzati dalla presenza di beni complessi, che richiedono l'assemblaggio di diverse tecnologie, ovvero di prodotti che presuppongono una continua interazione funzionale con una variegata gamma di beni complementari che lo *standard* riveste un ruolo fondamentale. Per garantire l'interoperabilità tra prodotti *hi-tech* implementati dallo *standard* ed agevolare l'accesso a tale tecnologia complessa, si ricorre in genere ad accordi cc.dd. di "standardizzazione", i quali vengono negoziati all'interno di organizzazioni no-profit costituiti generalmente da operatori in concorrenza tra loro, che provvedono ad emanare gli standard a cui le imprese operanti in uno specifico settore e desiderose di restare competitive devono adeguarsi.

La principale finalità delle regole previste da tali Enti è, innanzitutto, quella di individuare tra i brevetti rilevanti, quelli da considerare tecnicamente "essenziali" (SEPs) per l'implementazione dello *standard*. Laddove un operatore intenda utilizzare lo *standard* per immettere sul mercato il prodotto ad esso collegato, egli dovrà obbligatoriamente chiedere la licenza ai titolari dei brevetti essenziali, essendogli precluse soluzioni tecniche alternative. Appare dunque evidente che, per ragioni attinenti al mercato di riferimento e/o a

specifiche caratteristiche del prodotto implementato dallo *standard*, spesso accade che la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale collegato a un SEP conferisca all'impresa che ne dispone una forza economica paragonabile a quella di un operatore che nel mercato di riferimento detenga una posizione dominante, con i potenziali rischi distorsivi della concorrenza che l'abuso di tale status può comportare. Pertanto, al fine di evitare condizioni di accesso alla tecnologia complessa troppo onerose, le organizzazioni di standardizzazione impongono a coloro che desiderano che i propri brevetti siano inclusi nello *standard*, di impegnarsi irrevocabilmente per iscritto a concedere in licenza i loro diritti di proprietà intellettuale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND).

La rilevanza economica che la tematica riveste per il mercato unico europeo e il crescente numero di controversie a livello globale riguardanti soprattutto gli standard elaborati nel settore dell'ICT dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (fenomeno noto in letteratura come *smartphone wars*), hanno indotto i Garanti antitrust, le Corti nazionali e le Istituzioni europee ad utilizzare il diritto della concorrenza come argine ai comportamenti opportunistici dei titolari di brevetti essenziali.

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

Ciò premesso, scopo del presente lavoro sarà quello di analizzare l'approccio europeo alla materia dei brevetti essenziali ed il conseguente bilanciamento tra l'esercizio del diritto di esclusiva e la

tutela della concorrenza, con riguardo sia alla prospettiva regolatoria che a quella dell'*enforcement* antitrust, cercando di seguire un percorso coerente, per singoli istituti e, laddove considerato funzionale alla ricerca, eseguendo una comparazione con l'approccio statunitense.

Nel primo capitolo verrà analizzato preliminarmente il rapporto dualistico tra proprietà intellettuale e tutela della concorrenza, tratteggiando le principali teorie elaborate dalla giurisprudenza per dirimere i conflitti tra le due branche del diritto, che trovano anche applicazione nelle controversie sui SEPs. Successivamente verranno esaminati il processo di standardizzazione e le relative norme di diritto europeo e si evidenzierà come il principale obiettivo della regolazione sia quello di prevenire l'attuazione di condotte opportunistiche dei titolari dei brevetti essenziali. A tal proposito, gli impegni di licenza a condizioni FRAND rivestono un ruolo di primo piano, sebbene come si vedrà il dibattito intorno al loro effettivo significato risulta tutt'altro che concluso.

Il secondo capitolo sarà incentrato sul trattamento antitrust riservato agli accordi di standardizzazione ex art. 101 TFUE, attraverso l'esame degli atti normativi di *soft law* della Commissione Europea e dei principali casi in materia. Sarà inoltre approfondita l'analisi antitrust dei *patent pools*, piattaforme costituite tramite accordo da più imprese che decidono di licenziare i propri brevetti in maniera aggregata e che vengono scrutinate dal diritto della concorrenza alla stregua di intese.

Il terzo capitolo sarà dedicato ai *leading case* europei e nazionali sul trattamento antitrust ex art. 102 TFUE e sui principali spunti dottrinari in merito all'ambito di applicazione del diritto della concorrenza. In particolare, si tratteranno sia i temi del bilanciamento tra gli interessi contrapposti del titolare del SEP e dell'aspirante licenziatario e degli snodi anticoncorrenziali delle condotte poste a sostegno di tali

interessi, sia le modalità attraverso cui l'esercizio dell'azione inibitoria, in presenza di specifiche circostanze, dia luogo ad una fattispecie abusiva atipica.

Nelle riflessioni conclusive verranno inoltre individuati due rimedi di *policy* e regolatori che, qualora implementati in sede di negoziazione dagli organismi di standardizzazione durante la definizione dello standard, potrebbero ridurre il numero di contenziosi e, in ultima analisi, prevenire in radice il conflitto tra l'interesse privatistico alla difesa dell'esclusiva brevettuale e l'interesse pubblico rappresentato dalla tutela delle dinamiche competitive dei mercati.

CAP.I: DIRITTO DELLA CONCORRENZA E PROPRIETA' INTELLETTUALE NEL PROCESSO DI STANDARDIZZAZIONE E NEI BREVETTI ESSENZIALI

1.1 Introduzione al rapporto dualistico tra IP law e competition law

Il rapporto tra diritti di proprietà intellettuale (DPI) e tutela della concorrenza ha sempre rappresentato, e tuttora rappresenta, uno dei temi più controversi e insieme affascinanti su cui si sono confrontate giurisprudenza¹ e dottrina². E' opinione comune che proprietà intellettuale e diritto della concorrenza rappresentino elementi complementari di una moderna politica industriale, che abbia tra i suoi principali fini il contemperamento della crescente innovazione dei mercati con il benessere dei consumatori.

Tuttavia, a causa dei differenti approcci che questi due settori del diritto utilizzano per raggiungere i rispettivi obiettivi (i.e. il conferimento di diritti di esclusiva da un lato e la salvaguardia di una concorrenza effettiva sui mercati dall'altro) non sono infrequenti i

¹ V., tra le tante, Corte di giust., 5 ottobre 1988, causa C-238/87, *Volvo*; Corte di giust., 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91, *Magill*; Corte di giust., 29 aprile 2004, causa C-418/01, *IMS*.

² Cfr. Ghidini G. e Cavani G. (a cura di), *Lezioni di Diritto Industriale, - Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, Milano, Giuffrè, 2014; Vanzetti A. e Di Cataldo G., *Manuale di Diritto Industriale*, 7^a ed., Milano, Giuffrè, 2012; Ghezzi F. e Olivieri G., *Diritto Antitrust*, Torino, Giappichelli, 2013; Auteri P., Floridia G., Mangini V., Olivieri G., Ricolfi M., Spada P., *Diritto Industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza*, 4^a ed., Torino, Giappichelli, 2012; Libertini M., *Diritto della Concorrenza dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 2014.

momenti di conflitto³. Per loro caratteristica intrinseca, infatti, i diritti di privativa, che vengono annoverati nell'ambito della c.d. "proprietà industriale", assegnano a chi ne è il titolare uno *jus escludendi alios* rispetto al contenuto del diritto stesso, creando una situazione di *foreclosure* assimilabile, secondo alcuni autori, a un "micro-monopolio"⁴, sia pur limitato al raggio d'azione dell'esclusiva.

Potrebbe quindi accadere che la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale conferisca, all'impresa che ne dispone, una forza economica paragonabile a quella di un operatore in posizione dominante⁵. In realtà, tale circostanza non implica automaticamente l'imputabilità di un illecito antitrust, in quanto ciò che l'ordinamento europeo mira a reprimere è solo l'esercizio abusivo⁶ della posizione detenuta.

Esistono però casi particolari, con riferimento ad esempio alla standardizzazione *de jure*, in cui, per ragioni attinenti al mercato di

³ Per un'ampia analisi sugli obbiettivi del diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale cfr. Torti V., *Intellectual, Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, Routledge Research in Intellectual Property, London, 2016.

⁴ Cfr. Ghidini G. e Cavani G. (a cura di), *Lezioni di Diritto Industriale,- Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, cit.. Secondo gli autori con l'espressione "micro-monopolio" si fa riferimento a "un diritto esclusivo che, coprendo la singola idea di soluzione ovvero quel preciso manifestarsi della creatività umana, non impedisce che prodotti concorrenti, anche se meno innovativi, possano entrare ovvero permanere nel medesimo mercato del bene protetto da privativa".

⁵ Secondo una definizione ormai consolidata della Corte di Giustizia la posizione dominante implica una «potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori» (Corte di giust., 14 febbraio 1978, causa 27/76, *United Brands*).

⁶ Cfr. art. 102 TFUE.

riferimento e/o a specifiche caratteristiche del prodotto, i titolari del diritto di esclusiva possono con il loro comportamento creare ripercussioni negative sul mercato, convertendo il "micro-monopolio" detenuto in un "macro-monopolio", tanto lesivo del suo funzionamento concorrenziale quanto dannoso per la sua innovazione⁷.

Ne consegue che, sebbene tutela della concorrenza e proprietà industriale perseguano obiettivi complementari, vi possono essere reciproche interferenze per cui l'una limita l'applicazione dell'altra e viceversa. Occorre dunque procedere con un approccio *case by case* sulle tensioni apparenti tra i due poli, valutando prioritariamente se la loro applicazione conduca al raggiungimento delle finalità di una moderna politica industriale.

Di conseguenza, se in un dato mercato il diritto di esclusiva conferito dal brevetto e il suo conseguente esercizio risultino necessari per la creazione e commercializzazione di una nuova tecnologia, restringere tale libertà, applicando la tutela della concorrenza, potrebbe comportare effetti economici indesiderati e deleteri per l'innovazione. Al contrario, se l'esercizio dello *jus excludendi alios* risulti tale da oltrepassare ciò che è necessario per la produzione e la vendita in commercio, il bilanciamento con le istanze di tutela della concorrenza apparirà desiderabile per ripristinare l'efficienza dinamica del mercato.

Senonché, nella pratica il bilanciamento tra le diverse istanze risulta di non semplice attuazione con riguardo al *trade-off* sopra tratteggiato, più agevolmente determinabile in linea teorica.

⁷ Così Ghidini G. e Cavani G. (a cura di), *Lezioni di Diritto Industriale- Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, cit.

Innanzitutto, l'assunto largamente condiviso secondo cui l'innovazione sia cruciale per il miglioramento tecnologico, non comporta che vi sia unanimità anche sui modi per incentivare tale crescita. Si è già infatti evidenziato come, sebbene la titolarità di DPI possa astrattamente incentivare l'innovazione, l'esercizio degli stessi per finalità anticompetitive possa di fatto escludere nuove imprese dall'ingresso nei mercati e, conseguentemente, minare il progresso tecnologico. In secondo luogo anche in contesti orientati al perseguimento del benessere del consumatore, può sorgere il dibattito su come bilanciare ed assicurare diversi obiettivi economici, quali l'efficienza allocativa (e.g. prezzi uguali ai costi marginali), l'efficienza produttiva (e.g. ottimizzazione dei costi) e/o l'efficienza dinamica (e.g. la fornitura di prodotti tecnologicamente avanzati rispetto ai precedenti ovvero di nuovi prodotti). A tal proposito, un *enforcement ex post* della normativa antitrust che privilegi l'efficienza allocativa rispetto a quella dinamica, andrebbe inevitabilmente a porsi in conflitto con una policy finalizzata a massimizzare *ex ante* le royalty degli innovatori attraverso una tutela brevettuale estensiva. Da qui l'esigenza per le Autorità antitrust di esperire nella loro attività di *enforcement* un sindacato sull'efficienza dinamica che l'esercizio del diritto di privativa comporta. Ciò in quanto la preservazione degli incentivi ad innovare può rappresentare sia un fattore cruciale per giudicare l'anticompetitività della condotta, sia una valida giustificazione per esentare dall'applicazione della censura antitrust un comportamento che, in altri contesti, sarebbe ritenuto contrario al diritto della concorrenza.

Un altro nodo rilevante, soprattutto nei mercati caratterizzati da prodotti "complessi" (o "multi-componenti"), è costituito dalla repressione dei cosiddetti abusi di sfruttamento (e.g. imposizione di royalty eccessive o discriminatorie). E' infatti noto che l'*enforcement*

antitrust in questi casi assume i contorni di una regolazione sulle condotte dei licenzianti, per non dire un'intromissione sulla libertà negoziale degli stessi, suscettibile nel lungo periodo di scoraggiarne gli investimenti e di incentivare il *free-riding*⁸ delle imprese concorrenti. Per tali ragioni, sebbene l'art. 102 TFUE, *lett. a)*, proibisca lo sfruttamento della posizione dominante attraverso l'imposizione di prezzi "non equi", la Commissione Europea ha fino ad ora preferito concentrare le proprie risorse per perseguire gli abusi cc.dd. escludenti, vista peraltro la difficoltà di determinare quando effettivamente un prezzo di licenza sia eccessivo o discriminatorio. Secondo autorevole dottrina⁹ l'esigenza di adottare un approccio cauto verso i casi di prezzi eccessivi risulta giustificata alla luce di tre principali ragioni: 1) le politiche che implementano prezzi eccessivi tendono ad "auto-correggersi"; 2) proibire una tale politica rischia di comportare il divieto della posizione dominante stessa, in contrasto con la *ratio* dell'art. 102 TFUE che ne punisce soltanto l'abuso; 3) le pratiche di sfruttamento economico costituiscono un incentivo alla crescita dei mercati sotto il profilo dell'efficienza dinamica, stimolando i concorrenti a produrre tecnologie alternative migliori. Va infine considerato che diritto della concorrenza e proprietà intellettuale hanno una diversa disciplina normativa e vengono

⁸ Tale espressione indica il fenomeno di coloro che utilizzano la tecnologia brevettata da altri senza corrispondere il relativo canone di licenza.

⁹ Cfr. Gal M.S., *Abuse of Dominance-Exploitative Abuses*, 2015, disponibile su <https://ssrn.com/abstract=2576042>.

Per un'esauriente trattazione del tema v., *ex multis*, Ezrachi A., Gilo D., *Are Excessive Prices Really Self-Correcting?*, in *Jnl of Competition Law & Economics*, n. 2, 2009, pp. 249–268; Evans D. S., Padilla A. J., *Excessive Prices: Using Economics to Define Administrable Legal Rules*, in *Jnl of Competition Law & Economics*, n. 1, 2005, pp. 97–122.

applicate da Istituzioni diverse, rispettivamente Autorità antitrust ed Uffici marchi e brevetti, le quali non operano in coordinamento l'una con l'altra. Ne consegue che i casi di conflitto possono generalmente essere composti soltanto attraverso un intervento *ex post* delle Autorità antitrust o delle Corti nazionali ed europee.

1.2 Diritto antitrust europeo e monopolio brevettuale

Premesso che le tensioni maggiori tra tutela della concorrenza e DPI si manifestano soprattutto nelle condotte unilaterali volte allo sfruttamento del brevetto, deve sottolinearsi che la Commissione Europea e le Autorità antitrust nazionali che applicano la normativa europea in maniera decentrata *ex Reg. 1/2003*, non possono prescindere da quanto previsto dall'art. 102 TFUE, relativo agli abusi di posizione dominante.

Le disposizioni del Trattato considerano incompatibile con il mercato interno e conseguentemente vietato nella misura in cui possa pregiudicare il commercio tra Stati membri¹⁰, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. In particolare, la suddetta norma fornisce un'elencazione, peraltro non esaustiva, delle pratiche abusive capaci di essere ricondotte a tale fattispecie e cioè: l'imposizione, diretta o indiretta di prezzi d'acquisto, di vendita od

¹⁰ Si veda *la Comunicazione Della Commissione, Linee Diretrici La Nozione Di Pregiudizio Al Commercio Tra Stati Membri Di Cui Agli Articoli 81 E 82 Del Trattato in GU C 101, 27.4.2004*, pp. 81–96. La Commissione ha adottato le Linee Guida in materia di pregiudizio al commercio tra Stati Membri al fine di stabilire il confine tra la competenza della stessa e quella delle Autorità nazionali di concorrenza.

altre condizioni di transazione non eque (*lett. a*)); la limitazione della produzione, degli sbocchi o dello sviluppo tecnico, a danno dei consumatori (*lett. b*)); l'applicazione, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti (*lett. c*)); la subordinazione della conclusione di contratti all'accettazione da parte dei contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi (*lett. d*)).

Dunque, in capo all'impresa in posizione dominante viene posta dalla normativa una "speciale responsabilità"¹¹ che da un lato le impedisce di adottare pratiche generalmente consentite alle imprese operanti in regime di libero mercato per controbilanciare il forte potere legittimamente acquisito e dall'altro la onera del dovere di salvaguardare il grado di concorrenza residua per realizzare una competizione effettiva.

In via preliminare bisogna quindi accertare la presenza della posizione dominante attraverso un test bifasico: innanzitutto risulta necessario individuare il mercato "rilevante" tanto dal punto di vista del prodotto quanto da quello geografico e successivamente, al fine di apprezzare il potere economico così determinato, occorrerà valutare, oltre la quota di mercato detenuta dall'*incumbent*, anche le caratteristiche strutturali del mercato stesso per verificare se l'impresa dominante abbia o meno la capacità di sottrarsi alle dinamiche riscontrabili in un contesto competitivo.

Pertanto, l'effettivo possesso di una posizione dominante in un dato mercato dipenderà da una combinazione di più fattori, i quali presi

¹¹ La nozione di "speciale responsabilità" fu elaborata originariamente dalla Corte di giustizia europea (v. Corte di giust., causa C-322/81, *Michelin*) e successivamente fatta propria dalle *Authority*.

singolarmente non sono necessariamente determinanti¹². A tal proposito la Commissione Europea, considera in particolare tre elementi: la posizione di mercato dell'impresa dominante e dei suoi concorrenti; le pressioni imposte dalla minaccia credibile di una futura espansione dei concorrenti effettivi o dell'ingresso sul mercato di concorrenti potenziali; il potere contrattuale degli acquirenti, sotto forma delle pressioni imposte dalla forza negoziale dei clienti dell'impresa.¹³

Come si deduce dal tenore letterale dell'art. 102 TFUE, non viene perseguito il mero possesso di una posizione dominante bensì il suo sfruttamento abusivo. Tanto premesso, le pratiche abusive sono convenzionalmente ripartite in due categorie: I) gli abusi di "sfruttamento", che comprendono le condotte con cui l'*incumbent* sfrutta la sua egemonia nei confronti dei clienti per realizzare profitti sopra competitivi; II) gli abusi "escludenti", che ricomprendono le strategie dirette ad estromettere i concorrenti dal mercato o quantomeno ad impedire loro di competere in modo efficace inducendoli ad allinearsi alle condizioni imposte dall'impresa dominante.

Si è già evidenziato in precedenza come in sede applicativa le *Authority* riscontrino maggiori difficoltà sul piano probatorio nel caso

¹² Cfr. Whish, R., Bailey D., *Competition Law*, Oxford: Oxford University Press., 2012.

¹³ V. Comunicazione della Commissione, *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, del 24 febbraio 2009, para 12.

di abusi di sfruttamento¹⁴, stante il labile confine che può sussistere tra una pratica abusiva ed una lecita strategia commerciale d'impresa.

Sugli abusi escludenti, al contrario, si è sviluppata un'ampia casistica europea e nazionale, anche a causa del tenore letterale dell'art. 102, lett. b)¹⁵, il quale proibisce tutte le condotte adottate dall'impresa dominante per ostacolare l'ingresso di nuovi concorrenti o per espandersi in mercati collegati a, od in qualche modo dipendenti da, quello sul quale essa esercita il proprio primato economico.

L'abuso di posizione dominante sul mercato collegato, risulta vantaggiosa soprattutto in contesti caratterizzati dall'esistenza di "forti" DPI, laddove, ad esempio, un'impresa verticalmente integrata potrebbe sfruttare il brevetto detenuto per ridurre la concorrenza nei mercati a valle (c.d. *monopoly leveraging*). Da qui l'esigenza di verificare se il diritto di esclusiva sia stato esercitato¹⁶ oltre la misura

¹⁴ Sul punto non è inutile evidenziare che il diritto antitrust statunitense, a differenza della normativa europea, non sanziona tali condotte, bensì soltanto quei comportamenti escludenti con cui l'impresa monopolizza o prova a monopolizzare (c.d. "*attempt to monopolize*") il mercato (v. *Section 2* dello *Sherman Act*); ciò non di meno, anche lo sfruttamento della posizione di dominio legittimamente conseguita potrebbe essere censurata nell'ambito dell'ordinamento US applicando la *Section 5* del *FTC Act* che, con formula volutamente ampia, censura "*unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce*".

¹⁵ Le pratiche escludenti di cui alla lett. b), art. 102 TFUE, consistono nell'"*impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori*".

¹⁶ La distinzione tra l'esistenza e l'esercizio di un DPI fu per la prima volta introdotta dalla Corte di Giustizia nel caso *Grundig* (Corte di giust., 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64), in relazione all'art. 101 TFUE e fu successivamente applicata ex art. 102 TFUE nel caso *Volvo* (Corte di giust., 5 ottobre 1988, causa C-238/87, cit.). In particolare, la Corte sostenne che sebbene il Trattato non intaccasse l'esistenza del diritto, i principi in esso contenuti ponessero limiti all'esercizio dello

necessaria a soddisfare la sua funzione essenziale - i.e. remunerare e stimolare l'attività innovativa -, poiché in tal caso la proprietà intellettuale si configurerebbe alla stregua di una barriera protezionistica a favore delle imprese dominanti. Il rischio di strumentalizzare i diritti di privativa per la realizzazione di finalità anti-concorrenziali è poi ancora più elevato laddove gli operatori di mercato non siano in condizione di proporre ai consumatori prodotti che possano rappresentare valide alternative a quello oggetto di privativa. A tal proposito, la materia degli *Standard Essential Patents* (SEPs) o "brevetti essenziali allo standard" costituisce un osservatorio preferenziale di analisi delle dinamiche conflittuali tra DPI e tutela della concorrenza, specie per l'estensione "planetaria" delle controversie instauratesi tra licenzianti e potenziali licenziatari.

Di seguito verranno dunque analizzati i principali rimedi offerti dal diritto della concorrenza che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato in relazione agli abusi escludenti perpetrati attraverso l'utilizzo strategico del diritto di privativa. In particolare l'*essential facility doctrine*, sviluppatasi in seno alla categoria del rifiuto a contrarre, rappresenta uno dei più significativi approcci cui è pervenuto il diritto della concorrenza al fine di governare il rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà industriale¹⁷ e costituisce la *theory of harm* sulla

stesso, qualora tale esercizio si realizzasse in contrasto con le norme a tutela della concorrenza.

¹⁷ Così Colangelo G., *Il Mercato dell'Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 62-63. Si veda anche Meli V., *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Giappichelli, Torino, 2003. L'*essential facility doctrine* costituisce inoltre un approccio largamente applicato al *refusal to deal* anche fuori dal contesto comunitario e a tal proposito si veda ICN, *Report on the Analysis of Refusal to Deal with a Rival Under Unilateral Conduct*, 2010, pp. 19 ss.

quale le Istituzioni europee hanno basato il loro impianto argomentativo per impedire le azioni inibitorie a difesa degli *standard essential patents* da cui possano derivare effetti anticompetitivi.

1.2.1 Esercizio del diritto di privativa vs abuso dello stesso: la prospettiva europea sull'*essential facility doctrine* e le "circostanze eccezionali"

Gli anni '90, in particolare, hanno segnato l'irrompere nel diritto antitrust comunitario della c.d. *essential facilities doctrine* (EFD) di matrice americana¹⁸, che ha portato con sé l'estensione del *refusal to deal* ad un impianto o ad una infrastruttura essenziale. Con l'espressione *essential facility* si definisce, dunque, un'infrastruttura, un impianto o una risorsa essenziali per consentire ai concorrenti lo svolgimento di un'attività. Qualora il titolare della risorsa essenziale si rifiuti di concedere l'accesso ai concorrenti che ne facciano richiesta, si ha la produzione di due effetti negativi: uno è immediatamente percepibile e coincide con l'impossibilità di instaurare una concorrenza nel mercato in questione; l'altro è più nascosto ma ancora più dirompente e consiste nella forte limitazione alla creazione di nuovi mercati o di nuovi prodotti che possano originarsi o svilupparsi dal mercato già esistente e il cui accesso sia stato precluso.

Da qui l'esigenza di porre un freno allo strapotere dei monopolisti, imponendo loro il dovere di concedere accesso alla *facility* a chiunque ne faccia richiesta, salvo il ricorrere di giustificazioni oggettive al rifiuto a contrarre.

¹⁸ In giurisprudenza v. US Suprem Court, *United States v. Terminal Rail Road Association*, 224 U.S. 383 (1912); US Suprem Court, *Verizon v. Trinko*, 540 U.S. 398 (2004).

Si può ben comprendere come questi principi, una volta approdati negli ordinamenti degli Stati membri incentrati ancora sul modello dello Stato Imprenditore, siano stati uno strumento fondamentale per stimolare i processi di liberalizzazione avviati nell'ultimo decennio del secolo scorso nell'ambito dell'UE.

Sebbene l'EFD sia stata originariamente elaborata in relazione ad infrastrutture di carattere materiale, nel corso degli anni si è cercato di ampliarne l'interpretazione fino a ricomprendere nella nozione di infrastruttura essenziale anche beni immateriali quali i diritti di privativa intellettuale. Infatti, in una prospettiva di bilanciamento tra incentivi all'innovazione e tutela della concorrenza, la Corte di giustizia ha dapprima distinto l'esistenza dall'esercizio del diritto¹⁹, riconoscendo, da un punto di vista di *compliance* col diritto antitrust, la legittimità *per se* dei diritti di privativa, salvo poi sindacarne le modalità applicative al fine di stabilire se le restrizioni concorrenziali che ne derivano siano o meno conformi al criterio di proporzionalità.

Di conseguenza, se da un lato si può affermare che in nome del diritto della concorrenza non si può imporre ad un'impresa che detenga un diritto di proprietà intellettuale l'obbligo *tout court* di concedere licenze ai concorrenti²⁰, dall'altro la giurisprudenza comunitaria ha

¹⁹ V. Corte di Giustizia, 56 e 58/64, *Consten & Grundig*, cit.

²⁰ V. Corte di Giustizia, C-238/87, *Volvo AB vs Veng*, cit.

La letteratura che ha analizzato la tematica è sterminata. Cfr., *ex multis*, Drexel J. (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2008; Prinz Zu Waldeck Und Pyrmont W., Adelman M.J., Brauneis R., Drexel J., Nack R. (eds.), *Patents and Technological Progress in a Globalized World. Liber Amicorum Joseph Straus*, Springer Verlag, Berlin, 2009, pp. 134 ss.; Carrier M.A., *Innovation for the 21st Century. Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009; Anderman S., Ezrachi A., *Intellectual property and competition law*, Oxford University Press, Oxford, 2011; Kaseberg T., *Intellectual Property, Antitrust*

ammesso che in presenza di talune “circostanze eccezionali”, il rifiuto di concedere licenza può configurare un abuso di posizione dominante in quanto, in questi casi, il diritto di privativa viene assimilato ad un’infrastruttura “essenziale”, imprescindibile per competere nel mercato a valle.

In particolare nella decisione *Magill*²¹, la Corte ha enucleato le condizioni che devono sussistere affinché dal rifiuto a concedere in licenza il DPI possa desumersi una violazione dell’art. 102 del TFUE. Tale rifiuto deve: a) riferirsi ad un’infrastruttura essenziale e non oggettivamente duplicabile dai concorrenti; b) impedire la realizzazione di un “prodotto nuovo” per il quale esiste una domanda di mercato anche potenziale; c) precludere ogni forma di concorrenza nel mercato a valle (c.d. *foreclosure effect*); c) non risultare giustificato da ragioni oggettive.

In seguito, il concetto di “prodotto nuovo” è stato esteso dalla giurisprudenza nei casi *IMS*²² e *Microsoft*²³, fino a ricomprenderne nella nozione anche ciò che, oltre a replicare il prodotto in circolazione, vi aggiunge qualche significativo miglioramento e sviluppo a vantaggio dei consumatori. Tuttavia, un’applicazione estensiva delle “circostanze eccezionali”, le quali per definizione dovrebbero essere interpretate in senso restrittivo, non è stata accolta

and Cumulative Innovation in the Eu and the Us, Hart Publishing, Oxford - Portland, 2012.

²¹ Corte di Giustizia, sent. del 06.04.1995, *Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications LTD (ITP) c. Commissione CE*, cause riunite.

²² Cfr. Corte di Giustizia, sent. 29.04.2004, *IMS Health c. NDC Health*.

²³ Tribunale di primo grado, causa T-201/04, sent. 17.10.2007, p. 643-649. In particolare, sulla scorta dello *statement of objection* della Commissione Europea, è stato ritenuto abusivo il rifiuto di fornire ai concorrenti informazioni tecniche relative alle interfacce necessarie per conseguire l’interoperabilità tra prodotti *software*.

favorevolmente in dottrina²⁴ da quanti hanno scorto nel successivo orientamento estensivo dei giudici comunitari, il pericolo di deragliare dal binario tracciato dalla sentenza *Magill*.

In realtà, sebbene l'EFD sia stata un formidabile volano capace di aprire nuovi mercati ai processi di liberalizzazione, non si possono ignorare i pericoli che una rigida applicazione della teoria delle infrastrutture essenziali ai diritti di proprietà intellettuale porta con sé e cioè il disincentivo agli investimenti e l'adozione di comportamenti opportunistici da parte dei concorrenti dell'impresa *incumbent*. L'attenzione che gli *stakeholder* devono prestare, come si vedrà, riveste particolare importanza in un ambito come quello della standardizzazione, nel quale l'applicazione della EFD ai brevetti essenziali allarga ulteriormente il panorama delle “circostanze eccezionali”²⁵ che possono configurare abuso di posizione dominante, aggiungendo un nuovo ed intricato capitolo alla *vexata quaestio* del bilanciamento tra proprietà intellettuale e tutela della concorrenza.

1.2.2 Abuso del diritto e tutela della concorrenza: *regulatory gaming e sham litigation*

Oltre alle condotte anticompetitive che fanno direttamente leva sullo *jus excludendi alios*, il principio di atipicità che permea l'art. 102 TFUE consente di annoverare tra i comportamenti strategici-opportunistici dei titolari di brevetti anche l'utilizzo strumentale della

²⁴ Cfr. Ghezzi F. e Olivieri G., *Diritto Antitrust*, cit.

²⁵ V. Angelov M., *The “Exceptional Circumstances” Test: Implications for FRAND Commitments from the Essential Facilities Doctrine under Article 102 TFUE*, in *European Competition Journal*, vol. 10, No.1, 2014 (April), 37 ss.; Scaramuzzino G., *I brevetti essenziali nel contesto del diritto europeo della concorrenza: un problema irrisolto*, in *Amministrazione in Cammino*, 2017.

regolamentazione di settore (c.d. *regulatory gaming*) e il ricorso abusivo alla *litigation* giudiziaria (c.d. *sham litigation*).

A ben vedere, sebbene siano caratterizzate da peculiarità intrinseche, entrambe le fattispecie si basano su un utilizzo distorto di diritti e prerogative conferiti dall'ordinamento finalizzato ad escludere i concorrenti dal mercato di riferimento.

Negli ultimi anni esse hanno alimentato il dibattito in letteratura sia a livello nazionale²⁶ che europeo soprattutto per i casi di abuso verificatisi nel settore farmaceutico, che hanno avuto implicazioni tali da ripercuotersi profondamente nei rapporti fra antitrust e proprietà intellettuale.

A livello europeo ci si riferisce in particolare al caso *Astrazeneca*²⁷, laddove la Corte di giustizia ha stabilito che costituisce abuso di posizione dominante la presentazione, da parte di un'impresa soggetta alla regolazione di settore, di dichiarazioni oggettivamente ingannevoli all'Ufficio brevetti, allo scopo di conseguire da

²⁶ Con riferimento al mercato italiano cfr. i provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 15175/2006, A363, *Glaxo-Principi Attivi*; n. 22558/2011, A415, *Sapex Agro/Bayer-Helm*; n. 23194/2012, A431, *Ratiopharm/Pfizer*. In dottrina v. Colangelo M., *Dominanza e regulatory gaming: il caso Pfizer*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n. 2, 2012; Ghidini G., Cavani G., Piserà P.F., *Abuso del diritto al brevetto e abuso di posizione dominante: il caso Pfizer*, in *IAR*, n.3, 2014; Ghidini G., *Su alcuni orientamenti interpretativi in tema di intersection tra PI e antitrust*, in *IAR*, n. 2, 2015.

²⁷ Corte di giust., causa C-457/10, *AstraZeneca c. Commissione europea*. In merito ai commenti in dottrina sul caso *AstraZeneca* cfr. Maggiolino M., Montagnani M.L., *AstraZeneca's Abuse of IPR-Related Procedures: A Hypothesis of Anti-Trust Offence, Abuse of Rights, and IPR Misuse*, in *World Competition*, 2011; Colangelo M., *Concorrenza e proprietà intellettuale nel settore farmaceutico in Europa dopo il caso AstraZeneca*, in *Giur. comm.*, 2013; Drexl J., *AstraZeneca and the EU Sector Inquiry: When do Patent Filings Violate Competition Law?*, in *Pharmaceutical Innovation, Competition and Patent Law* (Drexl, Lee eds.), Elgar Publishing, 2013.

quest'ultimo una tutela brevettuale di cui altrimenti non avrebbe potuto usufruire. Nella stessa controversia i giudici hanno inoltre considerato comportamento anticompetitivo, la domanda di revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci cc.dd. "generici", qualora, mancando una giustificazione oggettiva, essa abbia come unico scopo quello di ostacolare l'ingresso di altri operatori sul mercato.

Entrambe le condotte, precisano i giudici, sono contrarie al principio della *competition on the merits*, secondo cui è il mercato stesso che elegge le imprese migliori e pertanto tale primazia non può essere raggiunta attraverso l'attuazione di pratiche anticompetitive²⁸. Quanto poi al loro accertamento, esso deve avvenire in base ad elementi oggettivi, potendo prescindere dalla natura volontaria del comportamento e dalla malafede dell'*incumbent*. Né rileva il dato fattuale che una delle condotte incriminate (i.e. la revoca dell'autorizzazione) rientri nell'esercizio di un diritto consentito dalla normativa: in mancanza di una giustificazione oggettiva la "speciale responsabilità" imposta ex art. 102 TFUE sull'impresa dominante comporterà automaticamente il carattere abusivo della condotta. In particolare, rigettando le censure di parte ricorrente in merito alla conformità del comportamento tenuto alle procedure normalmente

²⁸ Cfr. Colangelo G., *Il Mercato dell'Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, Milano, cit. Secondo l'autore il test di valutazione della *competition on the merits* soffre della natura vaga del concetto a monte. Per tale motivo, nella misura in cui si ampli il raggio di sindacato antitrust al di fuori dei casi tipizzati di abuso di posizione dominante, "per dar contenuto al concetto di *competition on the merits* è necessario individuare con chiarezza il perimetro di azione ed i principi sottostanti, pena il rischio che l'abusività si trasformi in una clausola dai confini indeterminati e, conseguentemente, con risultati giudiziari non prevedibili: un esito del genere non assicurerebbe la certezza del diritto e finirebbe per non fornire adeguati incentivi e correttivi alle imprese".

previste in materia brevettuale, i giudici hanno enucleato un principio generale del diritto antitrust, il quale statuisce che “*l’illegittimità di un comportamento abusivo alla luce dell’articolo [102] non ha alcuna relazione con la sua conformità o meno ad altre norme giuridiche, e gli abusi di posizione dominante consistono, nella maggioranza dei casi, in comportamenti peraltro legittimi alla luce di branche del diritto diverse dal diritto della concorrenza*”²⁹.

Per quanto riguarda invece la *sham litigation*, i due *leading case* del panorama europeo sono le decisioni *ITT Promedia*³⁰ e *Protégé International*³¹. I giudici europei, similmente a quanto fatto in tema di *essential facility doctrine*, hanno elaborato le “circostanze eccezionali” al cui verificarsi un’azione giudiziaria promossa a tutela di un diritto è suscettibile di violare il diritto antitrust. La prima circostanza, di carattere oggettivo, riguarda la natura temeraria dell’azione intentata.

La seconda, e qui si riscontra un’altra differenza rispetto al *regulatory gaming*, postula invece l’accertamento dell’elemento soggettivo della condotta ed in particolare la malafede dell’impresa dominante che ha come scopo quello di eliminare la concorrenza.

Si assiste quindi all’enunciazione del principio secondo cui anche un diritto fondamentale, quale quello all’accesso alla tutela giurisdizionale, può soccombere rispetto alla necessità di tutela della concorrenza qualora l’azione promossa sia meramente vessatoria e la pretesa fatta valere in giudizio abbia soltanto un fine anticompetitivo.

Ancora una volta risulta chiaro che nella materia in questione comportamenti leciti in base a differenti normative possono, in via

²⁹ Corte di giust., caso *AstraZeneca* cit., p. 132.

³⁰ Tribunale, causa T-111/96, *ITT Promedia c. Commissione delle Comunità europee*.

³¹ Tribunale, causa T-119/09, *Protégé International c. Pernod Ricard*.

eccezionale, determinare una distorsione del mercato e costituire una violazione della speciale responsabilità che l'ordinamento europeo attribuisce all'impresa in posizione dominante.

Se ne deduce che le fattispecie fin qui considerate costituiscono un'eredità importante proprio in forza dei principi trasversali ivi affermati che, in quanto tali, sono suscettibili di essere applicati anche a differenti settori di mercato. Come infatti si vedrà nel Capitolo III, la casistica sulle condotte unilaterali in materia di brevetti essenziali, che pur non riguardando l'uso distorto della regolazione di settore né l'accesso "anticompetitivo" alla tutela giudiziaria, presenta tuttavia dei punti di contatto col tema dell'abuso del diritto. Ciò in quanto il sindacato antitrust si focalizza sulla compatibilità ex art. 102 TFUE della tutela inibitoria azionata a difesa di brevetti essenziali da licenziarsi a condizioni corrette, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND).

1.3 Standard, brevetti essenziali e comportamenti strategici

Il corretto utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale assume un ruolo cruciale per la rapida e ampia diffusione dell'innovazione e pertanto, al fine di assicurare all'Europa un ruolo di primo piano in un contesto di mercato globale e competitivo è necessario che vengano eliminate le barriere che ingiustificatamente limitano la licenza dei DPI. Infatti, la rimozione degli ostacoli superflui alla licenza di brevetti relativi a tecnologie che implementano un determinato standard, rappresenta un traguardo ambizioso e fondamentale per promuovere la compenetrazione economica sul mercato interno e favorire migliori condizioni di fornitura a beneficio dei consumatori.

Considerato che la letteratura tende a classificare gli standard in base agli effetti economici che producono³², ai fini del rapporto tra tutela della concorrenza e proprietà industriale, occorrerà da qui in avanti fare riferimento ai cc.dd. “standard di compatibilità e di interfaccia”, i quali, secondo una definizione oramai unanime, rappresentano l’insieme di norme o specifiche tecniche che determinano o sono tese a determinare la compatibilità o l’interoperabilità tra diversi prodotti o processi, allo scopo di eleggere la tecnologia necessaria per lo sviluppo di un dato prodotto. Si pensi a titolo esemplificativo allo standard WiFi, che consente la connessione in rete di svariati dispositivi di telefonia mobile.

Non sorprende dunque che nei mercati caratterizzati dalla presenza di beni complessi che richiedono l’assemblaggio di diverse tecnologie (ad esempio il PC, che ingloba un insieme di prodotti tecnici differenti: dalle memorie hardware a varie tipologie di software, alle periferiche audio e video, ecc.), ovvero di prodotti che presuppongono una continua interazione funzionale con una variegata gamma di beni complementari (e.g. un dispositivo cellulare di ultima generazione, dotato almeno di un carica-batterie, di un software che renda possibile la connessione al web, ecc.), lo standard riveste un ruolo

³² Si suole distinguere tra: I) standard di compatibilità e di interfaccia; II) standard di qualità minima e di sicurezza; III) standard di riduzione della varietà e IV) standard informativi.

Per la letteratura sul tema cfr., *ex multis*, Park H.J., *Patents and Industry Standards*, Northampton, MA, USA, 2010, pp. 9 e ss.; Swann G., *The Economics of standardization: An Update, Report for the UK department of business*, in *Innovation and Skills*, 2010, pp. 22 e ss.; Blind K., *The Economics of Standards: Theory, Evidence, Policy*, Cheltenham UK and Northampton, MA, USA, 2004, pp. 14 e ss.; Tassef G., *Standardization in Technology-based Markets*, 29 *Research Policy* 587, 2000, pp. 4 e ss.

fondamentale, tanto che sottrarsene rappresenta per le imprese un'opzione perdente³³.

In realtà, i benefici della standardizzazione sono molteplici, in quanto essa favorisce il confronto e la concorrenza basata sul merito tra tecnologie adottate da differenti imprese e facilita l'innovazione e l'integrazione dei mercati. Come infatti è stato sostenuto in dottrina "*[p]roducts that use non-standardised technologies are generally commercial failures, because consumers want their devices to interact with those of other people. For example, there would be no point in buying a telephone which could not reach telecommunication networks*"³⁴.

Anche L'Unione europea ha riconosciuto a più riprese i vantaggi insiti nella standardizzazione, poiché, oltre a ridurre i costi (di produzione e di vendita) e incoraggiare lo sviluppo dei mercati, "*[s]tandards 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*"³⁵.

Con riferimento, invece, all'origine degli standard si è soliti distinguere tra due categorie:

³³ V. Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in *Mercato concorrenza regole*, vol. 3, 2014; Granieri M., *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, n. I, 2004, p. 138.

³⁴ Così Dufey G., *Patents and Standardisation: Competition. Concerns in New Technology Markets*, in *Global Antitrust Review*, 2013, pp.7-48.

³⁵ Così Almunia J., *Industrial policy and Competition policy: Quo vadis Europa?*, Parigi, 10 febbraio 2012.

I. lo standard *de facto*, che nasce come conseguenza di fallimenti del mercato e consiste nella situazione in cui una norma tecnica (giuridicamente non vincolante) viene, nella pratica, spontaneamente applicata dalla maggior parte degli operatori del settore;

II. lo standard *de iure*³⁶, che invece origina dalla volontaria cooperazione tra soggetti che operano in industrie nelle quali la standardizzazione è percepita collettivamente come utile e che adottano le specifiche tecniche tramite un accordo formale oppure a seguito di un obbligo di legge. A parte le ipotesi, che esulano dall'ambito di interesse del presente lavoro, in cui la definizione di caratteristiche unitarie per una tipologia di prodotto o per un processo promana direttamente da un'autorità pubblica, l'affermazione dello standard *de iure* può dunque costituire l'esito di una scelta condivisa tra gli operatori di un determinato settore, solitamente attuata nell'ambito di appositi organismi.

Entrambe le tipologie hanno in comune l'incidenza del c.d. *network effect* sul successo commerciale dello standard. Tale fenomeno si basa sulla diretta proporzionalità tra l'utilità che un singolo consumatore trae da un determinato prodotto e l'utilizzo del medesimo da parte

³⁶ Si veda art. 2, par. 1, *Reg. (EU) n. 1025/2012 sullastandardizzazione europea*, che definisce lo *standard di diritto* come "[u]na specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria". La previsione che sia un organismo riconosciuto (i.e. la SSO) a "decidere" lo standard, deriva dall'importanza che viene data all'interprocesso. Infatti, la standardizzazione scaturisce da una negoziazione che non può essere né bilaterale, né occasionale, ma necessita di un ampio consenso, dato che la fissazione di uno standard può riguardare diverse specifiche tecniche e mira ad influenzare il mercato.

degli altri utenti, per cui maggiore risulta il numero degli acquirenti, più saranno i prodotti lanciati sul mercato con esso compatibili, rendendo il prodotto implementato dallo standard ancor più appetibile. L'effetto "rete" risulta poi particolarmente intenso nel contesto delle tecnologie ICT (*Information and Communication Technologies*), spesso caratterizzato da forme di competizione sistemica, in cui le imprese si misurano offrendo sul mercato prodotti inter-connessi da vincoli funzionali, tali per cui i consumatori possono trarre vantaggio solo da un acquisto congiunto dell'intero pacchetto³⁷.

Entrambe le categorie comportano conseguenze rilevanti nell'applicazione del diritto antitrust, anche se la casistica recente che più ha destato interesse riguarda gli standard *de iure* elaborati nel settore delle telecomunicazioni. Queste conseguenze possono riguardare aspetti relativi sia allo stesso processo di 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.

Con particolare riguardo alla standardizzazione *de iure* la dottrina³⁸ ha operato una distinzione tra un sistema formale, adottato soprattutto in Europa, e uno informale, che invece ha trovato larga applicazione in

³⁷ In questi termini cfr. Ghidini G., Trabucco G., *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, n. 1, 2017.

³⁸ Cfr., ex multis, Torti V., *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, cit., p. 57.; Lundqvist B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and limits of self-regulation*, in *New horizons in competition law and economics*, Cheltenham u.a., XVI, 2014, p. 120; Schepel H., *The Constitution of Private Governance: Product Standards in the Regulation of Integrating Markets*, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2005, pp. 101 e ss.

USA. Il primo risulta attuato da enti ufficiali di standardizzazione (SSOs) che godono di un riconoscimento pubblico, i quali elaborano e promulgano standard attraverso una procedura sequenziale ed armonizzata; il secondo è implementato da enti di diritto privato, vale a dire dai cc.dd. *fora* (i.e. comunità che riuniscono le parti interessate alla discussione su un nuovo progetto di standard) e dai cc.dd. *consortia* (i.e. associazioni commerciali, istituzioni finanziarie o investitori, che perseguono l'obiettivo di attuare in comune uno specifico progetto di standardizzazione)³⁹.

L'affermazione della standardizzazione informale è avvenuta negli anni ottanta, principalmente a causa delle farraginosità interne alle SSOs che rendevano i processi di standardizzazione troppo lenti per soddisfare in maniera tempestiva la crescente domanda di mercato per nuovi standard. La composizione interna omogenea, la mancanza di un riconoscimento pubblico e delle connesse garanzie procedurali che connotano i procedimenti decisionali degli organismi formali, sembrerebbero garantire ai consorzi privati la flessibilità e l'unità di intenti necessarie ad anticipare l'evoluzione tecnologica per rispondere tempestivamente alle esigenze di mercato. Secondo una

³⁹ Tra i *consortia* più rilevanti si possono annoverare VITA (*VMEbus International Trade Association*) e OASIS (*Advancing open standards for the information society*). Il primo consorzio si occupa della standardizzazione nel settore dell'elettronica, per la creazione di sistemi computerizzati integrati ad altri sistemi, al fine di gestirne le risorse e controllarne le funzioni utilizzando dispositivi hardware dedicati. Il secondo è un consorzio no-profit internazionale, costituito da produttori e consumatori, che si occupa di elaborare standard per l'e-business e i servizi web, oltre che dello sviluppo di standard a livello mondiale per la sicurezza informatica, in materia di IoT (*Internet of Things*) e *cloud computing*.

Riguardo ai *fora* uno dei più noti è HDMI (*High Definition Multimedia Interface*) Forum, un ente no-profit che opera nel settore della standardizzazione elettronica.

parte della dottrina⁴⁰, infatti, la circostanza che i consorzi riuniscano imprese tra loro concorrenti ma aventi il medesimo scopo consistente nella standardizzazione di una determinata tecnologia, costituisce il loro maggiore punto di forza rispetto alle SSOs, il cui carattere inclusivo comporta la partecipazione al processo di soggetti privati e pubblici con caratteristiche del tutto eterogenee e che istituzionalmente perseguono interessi diversi.

Vi sono però altri autori⁴¹ che sottolineano come la mancanza in capo *a fora* e *consortia* dell'obbligo di conformità a principi generali quali apertura, trasparenza e consenso, sollevi criticità dal punto di vista del diritto antitrust, soprattutto per gli effetti escludenti che potrebbero derivare dalla creazione di consorzi costituiti da imprese dotate di un forte potere di mercato e potenzialmente capaci di estromettere dal processo di standardizzazione i propri *competitor*.

Pertanto, la standardizzazione c.d. formale, nonostante le problematiche relative alla complessità dei processi decisionali ed alla

⁴⁰ Cfr. Torti V., *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, cit., 57; Telyas D., *The Interface between Competition law, Patents and Technical Standards*, in *Kluwer law International BV*, The Netherlands, 2014, p. 36; Maskus K., Merrill S. A., *Patent Challenges for Standard-Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communication Technology*, Washington, DC: The National Academies Press, 2013; Park H.J., *Patents and Industry Standards*, cit., 12; Rubin L. J., *Patents, Antitrust and Rivalry in Standard-Setting*, in *Rutgers L.J.*, vol. 38, 2007, p. 513.

⁴¹ Koenig C., Spiekermann K., *EU competition law issues of Standard Setting by Officially-entrusted versus private Organizations*, in *E.C.L.R.*, 2010, pp. 449 e ss.; Tapia C., *Industrial Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunications Industry*, 2010, p. 195; Torti V., *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, cit., p. 59; David P. A., Shurmer M., *Formal standards setting for global telecommunications and information services: Toward and institutional regime transformation?*, in *Telecommunications Policy*, vol. 20, n. 10, 1996, p. 803.

composizione eterogenea dei singoli organismi, appare più adatta per garantire l'interoperabilità tra prodotti e, soprattutto, prevenire comportamenti opportunistici a garanzia dell'accesso alla tecnologia eletta come standard.

Per raggiungere tali obiettivi, le SSOs, le cui funzioni e *policy* saranno oggetto di uno specifico approfondimento successivo, ricorrono ai cc. dd. accordi di standardizzazione (o di normazione), i quali vengono generalmente negoziati da soggetti pubblici e operatori privati in concorrenza tra loro, che insieme provvedono ad emanare le norme industriali - cioè gli standard – a cui le imprese, operanti in uno specifico settore e desiderose di restare competitive, devono adeguarsi.

Considerato che sulle caratteristiche e sulle specifiche tecniche di uno standard insistono diversi diritti di proprietà intellettuale, la principale finalità delle regole prevista dalle SSOs è, innanzitutto, quella di individuare tra i brevetti rilevanti quelli da considerare tecnicamente essenziali (da qui l'aggettivo *essential*) per l'utilizzo dello stesso.

La distinzione tra brevetti SEPs e non-SEPs rappresenta un passaggio fondamentale, con evidenti implicazioni concorrenziali: solo per i primi, infatti, l'operatore che intenda utilizzare lo standard e immettere sul mercato il prodotto ad esso collegato, dovrà obbligatoriamente chiederne la licenza, essendogli precluso l'*inventing* o il *patenting around*.

Appare allora evidente come i SEPs rappresentino una grande fonte di guadagno per i loro licenzianti, soprattutto se destinati ad implementare prodotti venduti a milioni di consumatori.

Ne deriva che tanto il processo di adozione dello standard, quanto i comportamenti opportunistici adottati nelle fasi successive, dove lo sfruttamento strategico della dominanza acquisita può dare luogo a

situazioni di *hold up*⁴² brevettuale ed esacerbare l'effetto moltiplicatore da *royalty stacking*⁴³, sono sottoposti allo scrutinio delle Autorità antitrust⁴⁴. Si vuole cioè evitare che il titolare del brevetto essenziale attribuisca alla propria invenzione un valore superiore rispetto al suo effettivo contributo allo standard, col rischio di dare vita ad una royalty “aggregata”⁴⁵ più alta di quella che sarebbe

⁴² V. Layne Farrar A., *Patent holdup and royalty stacking theory and evidence: where do we stand after 15 years of history?*, in <http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/CO MP/WD%282014%2984&doclanguage=en> 2014.

Secondo l'autrice "[h]oldup requires two conditions. First, investments must be asset specific and thus difficult to shift to other opportunities once made. Second, the party that has contracted to buy the goods must take advantage of the opportunity for holdup by exploiting the seller's switching costs. In short, both opportunity and action must be established. The same two conditions hold when the theory is applied to patent licensing. In standard setting, technology selection – done during the development phase, when more than one technical option often competes for defining a given component – is typically separated in time from license negotiations – often concluded after the standard has been defined and standard implementers are locked into given technologies to comply with the standard. As a result, cooperative standard setting can offer opportunities for holdup as licensing takes place after both technology investments have been made and product commercialization has begun".

⁴³ *Ibidem*: "[r]oyalty stacking is related to holdup, but considers the aggregate licensing “stack” that an implementer must pay for the full set of complementary SEPs underlying a standard, rather than considering just one license in isolation". Tale concetto è intimamente legato al possibile fallimento di mercato che si concretizza nel momento in cui i vari SEP holders dovessero imporre delle royalty prescindendo da quelle applicate dagli altri licenziatari.

⁴⁴ Sui profili antitrust connessi al processo di standardizzazione v. Di Cataldo V., Meli V., Pennisi R. (a cura di), *Impresa e Mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, Milano, 2015, pp. 1073-1102 .

⁴⁵ Per royalty “aggregata” si intende l’insieme dei canoni di licenza da corrispondere ai vari SEP holder per implementare un determinato standard.

stata imposta se a detenere tutti i SEPs tra loro complementari fosse stata un'unica impresa.

Infatti, mentre nella fase iniziale dello sviluppo di uno standard i membri delle SSOs hanno la possibilità di scegliere, tra le varie tecnologie, quella da supportare, una volta compiuta tale scelta e sostenuti cospicui investimenti, è economicamente impossibile “tornare indietro” (c.d. situazione di *lock-in* dell'industria nello standard). In altri termini, un SEP *holder*, allettato dai possibili guadagni e facendo leva sulla situazione di dipendenza economica che la scelta dello standard comporta, potrebbe esigere royalty e/o condizioni contrattuali particolarmente onerose a carico degli altri associati, i quali, per accedere allo *standard* e quindi al mercato del prodotto implementato, si troverebbero costretti ad accettare le condizioni proposte, non potendo disporre di alternative ugualmente soddisfacenti rispetto alla tecnologia che loro stessi hanno contribuito a creare⁴⁶. In tal caso, il danno alla concorrenza è duplice, in quanto se da un lato il timore del *patent hold up* scoraggia gli investimenti per implementare lo standard, dall'altro riduce la competizione nel mercato a valle dei prodotti "*standard-compliant*".

Si tratta, dunque, di questioni esorbitanti l'ambito interno della SSO e i rapporti tra i suoi membri e che, in quanto destinate ad influenzare un

⁴⁶Cfr. Kesan J.P., Hayes C.M., *F/Rand's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments*, in Ind. L. J., vol. 89, 2014, pp. 231 e 257: "[t]here are three main situations in which a patent holder may unfairly leverage his patent in the standard-setting context: (1) a patent may be concealed during the standard-setting process ("concealment"); (2) a patent holder may change his mind after making a F/Rand commitment or otherwise seek arguably non-F/Rand terms ("bait-and-switch"); and (3) a patent holder who made a F/Rand commitment may transfer the patent to a third party that refuses to honor the F/Rand commitment ("succession")".

intero mercato, riguardano interessi primari quali la salvaguardia degli incentivi all'innovazione e la tutela dei consumatori, destinatari ultimi degli effetti negativi prodotti da royalty eccessivamente onerose⁴⁷.

Trattandosi a tutti gli effetti di accordi che si riverberano tra imprese operanti nei medesimi mercati, l'ordinamento europeo affida il loro trattamento antitrust alle Linee guida della Commissione europea del 2011 sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE, le quali dedicano un intero capitolo agli accordi di normazione⁴⁸, indicando alle SSOs le precauzioni da adottare nelle rispettive *policies* per prevenire o quantomeno mitigare i rischi di *hold up* brevettuale. In questa prospettiva l'analisi della *governance* interna delle SSOs - i.e. l'insieme delle regole che ne definiscono organizzazione, modalità di partecipazione, policy sulla gestione dei DPI e fasi del procedimento di *standard setting* - rappresenta ai fini del controllo antitrust una tappa cruciale⁴⁹.

1.4 Standardizzazione e *Standard Setting Organization* (SSOs): la regolazione attraverso piattaforme di negoziazione

Le SSOs, come si è visto, si presentano prevalentemente come associazioni no-profit alle quali partecipano una vasta gamma di

⁴⁷ Sul punto, v. Farrell J., Hayes J., Shapiro C., Sullivan T., *Standard Setting, Patents, and Hold-up*, in Antitrust L. J., vol. 74, 2007, p. 603 e Dogan S.L., Lemley M.A., *Antitrust Law and Regulatory Gaming*, in *Tex. L. Rev.*, vol. 87, 2009, p. 685.

⁴⁸ Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale*, 2011, §§ 257 ss.

⁴⁹ Cfr. Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, cit; Lemley M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in *Calif. L. Rev.*, vol. 90, 2002, p. 1889.

soggetti tra i quali pubbliche amministrazioni, organismi nazionali di standardizzazione, operatori (produttori e/o utilizzatori) di un determinato comparto economico, che a vario titolo concorrono allo sviluppo dello standard, talvolta in qualità di osservatori dell'attività svolta dai comitati tecnici, altre volte esercitando un diritto di voto conferito loro dai regolamenti interni⁵⁰.

Secondo autorevole dottrina⁵¹, esse svolgono tre principali funzioni intimamente legate tra loro e sequenziali: 1) una funzione c.d. di *discovery* consistente nella ricerca delle varie combinazioni attraverso cui diverse tecnologie possono coesistere; 2) la selezione delle tecnologie, cioè dei brevetti essenziali che implementeranno lo standard attraverso un processo di eliminazione della concorrenza *ex ante*, optando per quelle che garantiranno maggiore interoperabilità e successo sul mercato (c.d. *standardization function*); 3) una funzione regolatoria esercitata attraverso l'obbligo, contrattualmente imposto ai titolari dei brevetti essenziali, di stipulare licenze i cui termini siano FRAND (*Fair, Reasonable and Not Discriminatory*) cioè, come si vedrà, tali da rendere eque le licenze all'utilizzo della proprietà industriale in questione.

Per adempiere tali funzioni le SSOs si avvalgono di una peculiare struttura organizzativa e di regole procedurali ben definite.

⁵⁰ A causa delle strutture organizzative interne molto diverse tra di loro appare particolarmente complicato qualificare giuridicamente le SSOs, soprattutto alla luce del fatto che esse non hanno carattere né totalmente pubblico, né privato, sono organizzate su base nazionale e operano in una dimensione globale.

Per una riflessione sulla natura giuridica delle SSOs v., *ex multis*, Lundqvist B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and limits of self-regulation*, cit., p. 116; Schepel H., *The Constitution of Private Governance: Product Standards in the Regulation of Integrating Markets*, cit., p. 11.

⁵¹ V. Lerner J. e Tirole J., *Standard-Essential Patents*, in *Journal of Political Economy*, vol. 123, n. 3, 2015, pp. 547-586.

Generalmente la struttura si presenta improntata al principio della gerarchia, con un'Assemblea Generale ed un Consiglio di Amministrazione quali principali organi di governo ed un Comitato Tecnico responsabile dell'organizzazione, del coordinamento e della pianificazione dell'attività di standardizzazione.

L'Assemblea Generale rappresenta il supremo organo decisionale, è costituita dagli enti che si occupano di standardizzazione a livello nazionale e definisce le policy e gli obiettivi strategici. In particolare essa decide sull'ammissione o sull'esclusione di alcuni membri, determina l'ammontare delle *fee* annuali, modifica i regolamenti e gli statuti interni, approva i programmi di lavoro di natura tecnica e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo ha poteri di gestione e di amministrazione nelle materie che non rientrano nella specifica competenza dell'Assemblea Generale e dirige il Comitato Tecnico su delega della prima.

Il Comitato Tecnico dal canto suo coadiuva le commissioni e i gruppi di lavoro nei quali i partecipanti collaborano per la realizzazione e la promozione di nuove soluzioni tecnologiche.

Il processo di standardizzazione postula dunque un ruolo attivo dei partecipanti, i quali sviluppano la propria tecnologia e ne richiedono la registrazione presso l'Ufficio brevetti in una fase precedente o al più parallelamente agli incontri promossi in seno alla SSO. Ne consegue che una delle peculiarità della definizione dello standard risulta essere l'assenza di una contrattazione *ex ante* tra i partecipanti⁵², in quanto solo in una fase successiva allo sviluppo delle rispettive tecnologie, i membri dell'organismo con diritto di voto decideranno quali tra queste includere nello standard.

⁵² Così Colangelo G., *Il Mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, cit., p. 94.

Quanto invece ai principi informativi del processo di standardizzazione (europeo ed anche internazionale) occorre fare riferimento all'Accordo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) sugli ostacoli tecnici al libero scambio, il quale include il *Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards*, noto anche come *WTO Code of Good Practice*⁵³.

In tale accordo l'armonizzazione delle norme internazionali rappresenta uno dei mezzi principali volti alla rimozione degli ostacoli tecnici al libero scambio. La sua accettazione da parte degli Stati aderenti fa sorgere in capo ad essi l'obbligo di assicurare che gli organismi nazionali e regionali di normazione seguano i principi sanciti dal *Code of Good Practice*, adottando tutte le misure idonee a garantirne l'attuazione. I principi ivi elencati per la determinazione di un nuovo standard sono: la trasparenza, l'apertura, l'imparzialità e il consenso, l'efficacia e pertinenza, la coerenza e dimensione dello sviluppo.

Essi implicano, in primo luogo, che, al momento dell'avvio di una nuova procedura per la predisposizione di uno standard, sia possibile accedere a tutte le informazioni essenziali sul piano di lavoro e sulla relativa proposta, prevedendo la pubblicazione di un avviso del programma da intraprendere, al fine di stimolare il contraddittorio tra le parti interessate tramite la presentazione di osservazioni in forma scritta. Inoltre, il principio di apertura postula un'adesione agli

⁵³ V. *The WTO Agreement Series – Technical Barriers to Trade Decisions and recommendations*, adottato dal comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) a partire dal 1 gennaio 1995, parte 1: Decisioni e raccomandazioni, disponibile sul sito https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/tbttotrade_e.pdf. Consultato in data 10 marzo 2019. Si vedano, in particolare, gli artt. 2 e 5 e l'Allegato III del TBT (Agreement on Technical Barriers to Trade).

organismi internazionali di normazione da parte degli enti provenienti da uno dei paesi membri del WTO secondo criteri non discriminatori, prescrivendo il coinvolgimento delle rispettive delegazioni in tutte le fasi del processo di sviluppo dello standard, dalla presentazione della proposta fino alla sua definitiva adozione. I principi di imparzialità e dell'accordo per consenso, dal canto loro, implicano che l'elaborazione di uno standard avvenga in osservanza al principio generale di parità delle parti, così da operare un bilanciamento tra gli interessi contrapposti degli Stati e/o delle imprese coinvolte.

1.4.1 SSOs e cornice istituzionale Europea

Come già evidenziato, a differenza del sistema americano⁵⁴, il processo di standardizzazione in ambito europeo risulta caratterizzato da una maggiore influenza della mano pubblica, che tende ad attuare una sorta di co-regolazione nella misura in cui consente agli operatori

⁵⁴ Negli USA, rispetto all'Europa, non esiste una SSO per ogni Stato, ma vi sono solo organismi a carattere non governativo che operano nei moderni mercati tecnologici accreditati presso un'organizzazione privata senza scopo di lucro, denominata ANSI (*American National Standard Institute*). Il sistema americano, diversamente da quello europeo, appare caratterizzato da una maggiore decentralizzazione dell'attività di standardizzazione, il cui coordinamento però viene assicurato a livello nazionale dall'ANSI. I principali organismi di standardizzazione accreditati presso l'ANSI sono l'IEEE (*Institute of Electrical and Electronic Engineers*) e VITA (*VMEbus International Trade Association*).

Per un'analisi comparata sulla standardizzazione europea e su quella americana cfr. Lundqvist B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and limits of self-regulation*, cit.

economici privati la partecipazione ai procedimenti promossi dai competenti organismi nazionali od europei⁵⁵.

Nello specifico, l'attività di standardizzazione è disciplinata da un quadro normativo che consta di alcuni atti di diritto europeo derivato e cioè: 1) la direttiva n. 34/98 (che ha sostituito la direttiva n. 189/83, che prevedeva una procedura di notificazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche volta a valutare l'impatto degli standard privati nel mercato interno) che mira a regolare il processo di standardizzazione in via indiretta, stabilendo che i singoli Stati membri debbano comunicare alle Istituzioni europee le iniziative di normazione a livello nazionale, in modo che le stesse possano intervenire laddove le eventuali differenze tra le norme nazionali siano tali da perturbare il funzionamento del mercato, 2) la decisione n. C 136 del 04/06/1985 del Consiglio relativa all'armonizzazione tecnica nei processi di standardizzazione, 3) il Regolamento n. 1025/12, destinato ad adeguare i processi di definizione degli standard alle sfide future imposte dalla globalizzazione.

L'evoluzione del sistema normativo sopra delineato è avvenuta gradualmente e ciascun atto legislativo ha rappresentato un passo in avanti verso il raggiungimento di quello che potrebbe essere definito l'obiettivo principale di tutte le politiche europee concernenti le libertà di circolazione, ovvero la costituzione di un mercato unico.

Infatti, nonostante il principio del mutuo riconoscimento affermato nella famigerata sentenza *Cassis de Dijon*⁵⁶ del 1978 a garanzia della libera circolazione dei beni, la persistente mancanza di norme armonizzatrici sulle specifiche tecniche da applicare alle tecnologie

⁵⁵ Per un'attenta disamina sulla standardizzazione europea cfr. Zeno Zencovich V., *Processi di definizione degli standards e diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, p. 5.

⁵⁶ Corte di giust., causa C-120/78, *Cassis de Dijon*.

elaborate dalle *National Standardisation Bodies* (NSBs) dei vari Stati membri continuava a minare gli scambi commerciali transnazionali contribuendo alla frammentazione del mercato unico in tanti mercati nazionali tra loro isolati. Tale approccio, denominato dalla dottrina “*Old Approach*”, risultava inoltre essere estremamente inefficiente, sia in termini di velocità dei processi produttivi che in relazione a profili di concorrenza dinamica⁵⁷.

Solo a seguito della direttiva n. 189/83 e della successiva decisione del 1985, si è giunti al c.d. “*New [Regulatory n.d.r.] Approach*”, che da un lato ha cementato un’innovativa *partnership* pubblico-privata tra l’Unione Europea e gli Stati dell’EFTA (*European Free Trade Association*), dall’altro ha promosso il riconoscimento ufficiale delle cc.dd. *European Standardization Bodies* (ESOs), enti no-profit a carattere regionale alle quali aderiscono le NSBs di ogni Stato membro.

In particolare la nuova direttiva n. 34/98 “*sulle procedure di informazione: norme, regolamentazioni tecniche e regole dei servizi della società dell’informazione*”, ha riconosciuto nel CEN (Comitato europeo di normazione)⁵⁸, nel CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica)⁵⁹ e nell’ETSI (Istituto europeo per le

⁵⁷ Cfr., *ex multis*, Pelkmans J., *The New Approach to Technical Harmonization and Standardization*, in *Journal of Common Market Studies*, 1987, p. 249.

⁵⁸ Il CEN ha sede in Belgio e sostiene l’attività di standardizzazione in relazione ad una vasta gamma di settori, tra cui il settore dell’energia, quello ambientale, della sanità e dell’ICT. Per maggiori informazioni si rinvia al sito web: <http://www.cen.eu/about/Pages/default.aspx>, consultato in data 11 marzo 2019.

⁵⁹ Il CENELEC ha sede in Belgio ed è responsabile della standardizzazione nel settore dell’ingegneria elettrotecnica. Per maggiori informazioni si rinvia al sito web: <https://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whoware/index.html>, consultato in data 11 marzo 2019.

norme di telecomunicazione)⁶⁰, le tre SSOs europee (ESOs) che insieme gestiscono il “monopolio” della definizione degli standard dell’Unione⁶¹.

Con l’avvento dell’attuale “*New Approach*” spetta dunque alla legislazione europea stabilire, per mezzo di direttive, i requisiti essenziali che devono avere i prodotti, mentre le tre ESOs hanno il compito di decidere, mediante standard cosiddetti “armonizzati”, le specifiche tecniche che gli operatori devono adoperare per progettare e fabbricare prodotti conformi ai requisiti essenziali stabiliti a monte. Di conseguenza, le NSBs adottano gli standard europei secondo la loro esatta formulazione e implementano gli standard nazionali rispettando il contenuto tecnico descritto dai documenti di armonizzazione.

Ad ogni modo l’applicazione degli standard armonizzati rimane volontaria, in quanto sia le NSBs sia le imprese private rimangono libere di applicare altre specifiche tecniche, purché ciò avvenga nel rispetto dei requisiti essenziali indicati dalla normativa europea derivata. Soltanto i prodotti implementati dagli standard elaborati in seno alle ESOs godranno però di una presunzione di conformità alle direttive europee, tale che essi potranno essere immessi nel mercato interno senza ulteriori controlli⁶².

⁶⁰ L’ETSI ha sede in Francia ed è responsabile della definizione e dell’emissione di standard nel campo delle telecomunicazioni e dell’ICT. Per maggiori informazioni si rinvia al sito web: <http://www.etsi.org/about>, consultato in data 11 marzo 2019.

⁶¹ Così Lundqvist B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and limits of self-regulation*, cit., 128.

⁶² V. Commissione europea, *Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale*, par. 4.3 *Presunzione di conformità*, disponibile su http://www.vvftrento.it/sites/default/files/2018-05/Guidazzurra_1.pdf.

Il processo di standardizzazione in Europa è ora disciplinato dal sopra citato Regolamento (UE) n. 1025/2012, il quale, nel richiamare i principi generali enucleati dal *WTO Code of Good Practice*, evidenzia come, nella definizione di uno standard, debba essere garantito il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, incluse le PMI, le autorità pubbliche e le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori⁶³.

Per gli standard “armonizzati” è previsto specificamente e di regola un potere di iniziativa in capo alla Commissione Europea⁶⁴, tuttavia non è escluso dal Regolamento che l’avvio di un nuovo processo standardizzazione possa essere richiesto dalle altre parti interessate⁶⁵.

In particolare, “[D]urante l’elaborazione di una norma armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, gli organismi di normazione nazionali si astengono dall’intraprendere qualsiasi azione potenzialmente pregiudizievole per l’armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione, una norma nazionale nuova o rivista non completamente in linea con una norma armonizzata esistente.[Inoltre] A seguito della pubblicazione di una nuova norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole”⁶⁶.

⁶³ Si veda Reg. 1025/2012, art. 5, comma 1.

⁶⁴ Si veda Reg. 1025/2012, art. 10, comma 1: “[L]a Commissione può chiedere, entro i limiti delle competenze stabiliti nei trattati, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza”.

⁶⁵ Ciò si evince dal tenore letterale dell’art.5, comma 1, laddove viene incentivata la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea anche nella fase della “proposta e accettazione dei nuovi lavori” (lett. a).

⁶⁶ Reg. 1025/2012, art. 3, comma 6.

Le fasi successive all'iniziativa, che sono comuni a tutti gli standard elaborati dalle tre ESOs, salvo alcune differenze procedurali⁶⁷ e posto che la ESO competente abbia accettato la richiesta, prevedono la definizione dello standard attraverso commissioni tecniche e gruppi di lavoro costituiti da esperti nominati dalle NSBs e dagli altri soggetti interessati. Successivamente un progetto provvisorio dello standard viene sottoposto alla c.d. “*public enquiry*”, durante la quale tutte le parti interessate (imprese, autorità pubbliche e consumatori) possono esprimere le proprie osservazioni. Nel caso in cui tale fase abbia esito positivo lo standard sarà direttamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea (*Official Journal of the EU*) senza il passaggio ad un ulteriore voto finale di approvazione.

I lavori vengono condotti secondo i principi generali di trasparenza e apertura del procedimento e il principio del consenso⁶⁸ assicura il corretto *trade off* tra i diversi interessi contrapposti.

Ciò detto, occorre comunque evidenziare alcune differenze interne tra le tre ESOs.

Mentre, infatti, il CEN ed il CENELEC annoverano tra i propri membri con diritto di voto esclusivamente organismi di standardizzazione nazionale dell'Unione Europea e dei paesi

⁶⁷ Per gli standard richiesti su iniziativa della Commissione europea il Reg. 1025/2012 prevede che l'organizzazione di normazione europea possa accettare o meno la richiesta di avvio del procedimento entro un mese e, nel caso di accoglimento, la Commissione decide in merito alla concessione di apposite sovvenzioni. È previsto, inoltre, un sistema di comunicazione che coinvolge nel processo di approvazione della norma armonizzata tutti i soggetti interessati e la possibilità da parte degli Stati membri e del Parlamento Europeo di presentare eventuali obiezioni.

⁶⁸ Il consenso non implica necessariamente l'unanimità dei voti. A titolo esemplificativo si considerino i regolamenti interni del CEN e del CENELEC che adottano un sistema di votazione a maggioranza qualificata.

dell'EFTA, l'ETSI prevede un diverso trattamento per le imprese private, le quali, assumendo lo status di membri a pieno titolo, godono del diritto di voto ai fini dell'approvazione finale dello standard proposto⁶⁹.

Per tale ragione, il sistema predisposto dall'ETSI, a differenza di quello del CEN e del CENELEC, appare migliore in termini di efficienza⁷⁰, in quanto il diritto di voto esercitato direttamente dagli operatori del mercato permette, quantomeno in linea teorica, di indirizzare l'industria verso scelte prese con maggiore cognizione di causa, essendo proprio loro i soggetti deputati a soddisfare in via diretta le esigenze di consumo.

Inoltre il potere attribuito in seno al procedimento alle imprese (e soprattutto a quelle di grandi dimensioni) ha sicuramente contribuito, se non determinato, la circostanza che gli standard provenienti dall'ETSI (si pensi a titolo esemplificativo all'UMTS, al GPRS, al 4G

⁶⁹ Tra i membri dell'ETSI possono infatti essere annoverati pubbliche amministrazioni, organismi nazionali di normazione, operatori del settore delle telecomunicazioni, produttori, consumatori, service provider, enti di ricerca, Università e società di consulenza. I diritti ad essi spettanti sono diversi in relazione allo status di socio che assumono, dovendosi distinguere tre diverse categorie: i membri a pieno titolo con riferimento alle organizzazioni provenienti dai Paesi che aderiscono alla CEPT (Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni); i membri associati costituiti da organizzazioni di paesi non aderenti alla CEPT; i membri che agiscono in qualità di osservatori, rappresentati da organizzazioni provenienti anche da Paesi non aderenti alla CEPT, i cui diritti sono limitati. Questi ultimi, infatti, non hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale e nel Comitato tecnico.

⁷⁰ In termini simili cfr. David P. A., Shurmer M., *Formal standards setting for global telecommunications and information services: Toward and institutional regime transformation?*, cit., p. 809.

ed alla LTE) siano stati oggetto, sia a livello europeo che globale⁷¹, dei più importanti *leading case* in materia antitrust e specificamente dell'attività di *enforcement* ex art. 102 TFUE sulle condotte unilaterali dei titolari di brevetti essenziali.

1.5 Le policy delle SSOs in materia di proprietà intellettuale

La funzione regolatoria delle SSOs nei confronti degli *stakeholder* viene generalmente esercitata attraverso la predisposizione delle cc.dd. *IPR policies* (*Intellectual Property Rights policies*), pratiche tese ad incentivare la partecipazione delle imprese private al processo di standardizzazione attraverso impegni contrattuali stipulati con l'organizzazione stessa e la cui osservanza risulta fondamentale per garantire l'efficienza del sistema e per ingenerare nei confronti dei rispettivi *partner* commerciali fiducia reciproca in termini di trasparenza e correttezza delle condizioni di licenza dei brevetti essenziali. L'adozione delle *IPR policies*, inoltre, risulta in Europa un requisito fondamentale affinché l'accordo di standardizzazione benefici del *favor* attribuito dalle linee guida della Commissione sull'applicazione dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale⁷².

⁷¹ Per comprendere l'estensione globale degli standard elaborati in seno all'ETSI basti considerare che attualmente annovera più di 850 membri provenienti da oltre 60 nazioni e da 5 continenti. Le informazioni reperite sono disponibili sul sito <http://www.etsi.org/about>, consultato in data 12 marzo 2019.

⁷² Così Lundqvist B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and limits of self-regulation*, cit., p. 136.

Le principali tipologie di “impegni” presenti all’interno delle *IPR policies* sono generalmente tre: gli impegni di ricerca, gli impegni di *disclosure* e quelli di licenza⁷³.

La portata di ciascun impegno può risultare diversa in relazione a quanto specificato nelle *policy* adottate dalle singole SSOs, ma gli obiettivi perseguiti sono comuni e consistono sostanzialmente nel rendere la tecnologia standardizzata accessibile, attraverso l’attribuzione ai titolari dei brevetti essenziali di una giusta compensazione economica per la concessione delle licenze, senza che ciò comporti il proliferare di comportamenti di *hold up* e, quindi, di condotte anticompetitive⁷⁴.

Gli impegni di ricerca impongono ai membri delle SSOs l’obbligo di scandagliare il proprio portafoglio brevettuale per rilevare ogni DPI (solitamente ci si riferisce ai brevetti, a prescindere dalla loro “essenzialità”) potenzialmente suscettibile di implementare lo standard. Tale tipologia di impegni, tuttavia, risulta assente dalle *IPR policies* della gran parte delle SSOs (comprese le ESOs), sia per le difficoltà pratiche che in particolare le imprese di grandi dimensioni potrebbero incontrare nel valutare le centinaia di brevetti inclusi in un singolo portafoglio, sia perché l’esigenza di garantire la trasparenza delle operazioni può comunque essere soddisfatta attraverso stringenti clausole di divulgazione (*disclosure*) in buona fede dei brevetti essenziali di cui si abbia già contezza. Sebbene non manchino in

⁷³ Sul tema cfr. Torti V., *Intellectual, Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, cit., pp. 60-78.

⁷⁴ Cfr. Naughton M.C., Wolfram R., *The Antitrust Risks of Unilateral Conduct in standard setting in the light of the FTC’s case against Rambus Inc.*, in *Antitrust Bulletin*, 2004, pp. 699 e ss.; J. Randakeviciuté, *The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents*, München, MIPLC Book Series, 2015, p. 21.

dottrina opinioni che promuovono l'adozione di impegni di ricerca⁷⁵, la maggior parte degli autori⁷⁶, rileva che l'imposizione di tali obblighi potrebbe disincentivare le grandi imprese a partecipare al processo di standardizzazione, con la conseguenza di produrre standard qualitativamente inferiori. Sono infatti le grandi imprese che tramite i loro ingenti investimenti nei processi di standardizzazione contribuiscono in misura maggiore al progresso tecnologico del mercato di riferimento.

Gli impegni di *disclosure*, dal canto loro, specificano le modalità con cui i membri devono informare l'organizzazione di standardizzazione alla quale appartengono circa il possesso di brevetti essenziali per lo standard proposto. Sull'argomento il dibattito dottrinale è stato incentrato soprattutto in merito ai tempi ed all'oggetto della *disclosure*.

Quanto al primo punto, le IPR *policies* delle SSOs richiedono in genere una *disclosure* in tempistiche più prossime alle fasi iniziali del procedimento di standardizzazione piuttosto che verso quelle conclusive. Si consideri a titolo esemplificativo la *IPR policy* adottata all'unisono dal CEN e dal CENELEC, la quale richiede che “[A]ny party participating in the work of CEN and CENELEC is requested,

⁷⁵ Cfr. Teece D.J., Sherry E.F., *Standard setting and Antitrust*, in *Minnesota Law review*, 2003, pp. 1913 e ss. Secondo gli autori “*imposing disclosure rules without requiring a patent search may do little or nothing to protect other SSO participants, or users of the standard, from future patent infringement claims*”.

⁷⁶ V., *ex multis*, Torti V., *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, cit., p. 63. Cfr. anche Lemley M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, cit. L'autore ha sottoposto a scrutinio diverse SSOs europee ed americane operanti nel settore delle telecomunicazioni e dell'ICT, rilevando come soltanto un'esigua percentuale di esse abbia incluso nelle IPR *policies* impegni di ricerca a carico dei rispettivi membri.

*from the outset and at the best of his knowledge, to draw attention to any known patent or to any known pending application on patent, either their own or of other organisations that, according to his own judgment, may be considered as an essential patent for the deliverable...[precisando successivamente che]...[I]n this context, the words “from the outset” imply that such information should be disclosed as early as possible during the development of the deliverable. It is understood that disclosure might not be possible when the first draft text appears since, at this time, the text might be still too vague or subject to subsequent major modifications”⁷⁷. In modo analogo, ma meno dettagliato, anche la *IPR policy* dell’ETSI indica ai propri membri di effettuare la *disclosure* dei propri brevetti essenziali “*in a timely fashion*”⁷⁸.*

Il motivo di tale scelta è di facile intuizione, in quanto consentire la *disclosure* in prossimità della conclusione del processo comporterebbe l’eventualità di voler rivalutare le scelte compiute, ma con contestuale impossibilità di recuperare quanto già investito (cc.dd. *sunk costs*). Allo stesso modo però una *disclosure* eccessivamente prematura potrebbe compromettere gli interessi dei titolari dei brevetti, i quali divulgerebbero informazioni preziose senza avere la certezza di vedere la propria invenzione inclusa nello standard, dovendo le SSOs

⁷⁷ CEN-CENELEC Guide 8, *Guidelines for Implementation of the Common Policy on Patents*, 3. *Essential patent disclosure*. Disponibile su <https://www.cencenelec.eu/ipr/Pages/default.aspx>, consultato in data 13 marzo 2019.

⁷⁸ ETSI, *RULES OF PROCEDURE*, 18 April 2018, *ETSI Intellectual Property Rights Policy*, 4. *Disclosure of IPRs*. Disponibile su <https://www.etsi.org/intellectual-property-rights>, consultato in data 13 marzo 2019.

valutare nelle fasi iniziali del processo una miriade di tecnologie alternative⁷⁹.

Riguardo invece all'oggetto della *disclosure*, la dottrina⁸⁰ ha rilevato che la maggior parte delle SSOs richiedono ai propri membri soltanto la divulgazione dei brevetti già registrati e non delle *application* pendenti presso gli Uffici brevetti. I motivi sono da rintracciarsi prevalentemente nella constatazione che la standardizzazione è un processo in divenire, durante il quale una tecnologia inizialmente presa in considerazione può successivamente essere estromessa dalla versione finale dello standard⁸¹. Di conseguenza l'incertezza da fronteggiare è duplice, poiché se per un verso l'esito positivo della domanda pendente presso gli Uffici brevetti non è scontato, per l'altro non esiste la certezza che la tecnologia posseduta sia ricompresa nello standard.

In secondo luogo, la *disclosure* delle domande di registrazione pendenti potrebbe incentivare il *free-riding* degli operatori

⁷⁹ Sul tema v. Layne-Farrar A., *Is the patent ambush prerequisite met? Assessing the extent of ex ante IPRs disclosure within standard setting*, in *Social Science Research Network*, 2011. Lo studio dell'autore ha messo in luce che, tra le varie SSOs esaminate, soprattutto l'ETSI consente ai propri membri la disclosure dei brevetti essenziali in fasi avanzate del processo di standardizzazione.

⁸⁰ Cfr. Lemley M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, cit.

⁸¹ Sul tema v. Skitol R.A., *Concerted buying power: its potential for addressing the patent hold-up problem in standard setting*, in *Antitrust Law Journal*, 2005; Torti V., *Intellectual, Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, cit.

concorrenti, non potendo l'impresa tutelare le informazioni trapelate mediante l'applicazione della normativa sul segreto industriale⁸².

Non mancano tuttavia opinioni favorevoli alla *disclosure* delle *application* ancora pendenti, giustificate dal fatto che la divulgazione sull'esistenza della domanda e/o sulle rivendicazioni non implica *tout court* una fuga di informazioni relativa al *know how* dell'impresa⁸³. In tal modo verrebbe tutelata l'esigenza delle SSOs di garantire la massima trasparenza del procedimento senza sacrificare gli interessi dei singoli membri, i quali potrebbero invero rischiare comportamenti opportunistici da parte di coloro che, celando in un primo momento la domanda pendente, imponessero successivamente royalty esorbitanti una volta che le loro invenzioni, ormai registrate, venissero incluse nello standard in qualità di brevetti essenziali (c.d. *patent ambush*). Quest'ultima corrente di pensiero trova riscontro positivo nelle *policy* delle ESOs, a testimonianza della maggiore ingerenza regolatoria rispetto ad altre organizzazioni extraeuropee. Il risvolto problematico di questa tipologia di *disclosure* è rappresentato dalla prassi ricorrente da parte dei membri di divulgare qualsivoglia DPI si sospetti possa essere incluso nello standard come essenziale ad esso (c.d. *overdisclosure*). Del resto, il fenomeno contrario dell'*underdisclosure* potrebbe risultare più sconveniente alle imprese, le quali rischierebbero non soltanto di violare gli impegni presi con la SSO ma soprattutto di perdere la *chance* di monetizzare i loro brevetti qualora fossero inclusi nello standard.

⁸² In questi termini cfr. Taffet R.J., *Patented Technology and Standard Setting: a Standard Development Organization View*, in *ABA Antitrust Section, A Year in the Life of a High Tech Standard Setting Organization*, 2002.

⁸³ Cfr. Lemley M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, cit.

Last but not least, la terza tipologia di impegni, relativa ai termini di licenza, rappresenta probabilmente lo strumento regolatorio più intrusivo a disposizione delle SSOs per influire sui rapporti negoziali tra i propri membri ed anche tra questi ultimi e i potenziali terzi licenziatari di brevetti essenziali.

La concessione delle licenze può avvenire gratuitamente (ipotesi molto rara) oppure a condizioni cc.dd. FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory terms*), ossia a condizioni tali da remunerare adeguatamente il SEP holder per gli investimenti effettuati e al contempo scongiurare eventuali comportamenti opportunistici a danno dei suoi concorrenti e, in via indiretta, dei consumatori. Non deve sorprendere quindi che le tre ESOs abbiano deciso di vincolare i propri membri alla sottoscrizione delle clausole FRAND prima della definizione dello standard⁸⁴, obbligandoli in aggiunta a predisporre le misure necessarie affinché un'impresa, alla quale essi dovessero cedere i propri diritti esclusivi, rispetti tali impegni, ad esempio inserendo una clausola contrattuale *ad hoc* tra acquirente e venditore⁸⁵. Bisogna comunque precisare che non spetta alle SSOs

⁸⁴ V. a titolo esemplificativo ETSI, *RULES OF PROCEDURE*, 18 April 2018, ETSI Intellectual Property Rights Policy, 6.1 Availability of Licences: “[W]hen an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory (“FRAND”) terms and conditions under such IPR... [T]he above undertaking may be made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate”.

⁸⁵ V. a titolo esemplificativo ETSI, *RULES OF PROCEDURE*, 18 April 2018, ETSI Intellectual Property Rights Policy, 6.1 bis Transfer of ownership of ESSENTIAL IPR: “...any Declarant who has submitted a FRAND undertaking according to the POLICY who transfers ownership of ESSENTIAL IPR that is subject to such

l'onere di verificare *ex post* se le condizioni applicate dai partecipanti per il rilascio di licenze siano conformi all'impegno assunto, essendo tale compito affidato a questi ultimi e alle loro controparti in sede negoziale.

Invero, la sottoscrizione di impegni FRAND tramite una "LOA" (*letter of assurance*) non risulta *tout court* obbligatoria ai fini della partecipazione al procedimento di standardizzazione. Tuttavia, in sua assenza, le SSOs conservano la facoltà di escludere dallo standard il DPI non vincolato, anche se ciò dovesse comportare l'interruzione del procedimento in corso⁸⁶ e per tale ragione risulta assai improbabile che le imprese oppongano un rifiuto a siglare i FRAND *commitments*. Occorre inoltre segnalare come lo stesso Regolamento n. 1025/2012, inclusa all'*Allegato II*, dedicato alle prescrizioni relative all'identificazione di specifiche tecniche delle tecnologie di informazione e comunicazione, un esplicito riferimento agli impegni FRAND⁸⁷. Infatti, qualora tali specifiche siano state elaborate da un'organizzazione associativa no-profit, diversa da SSOs nazionali, europee od internazionali ufficialmente riconosciute, ai fini

undertaking shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that the undertaking is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest".

⁸⁶ V. a titolo esemplificativo ETSI, *RULES OF PROCEDURE*, 18 April 2018, *ETSI Intellectual Property Rights Policy*, 6.3: "[A]s long as the requested undertaking of the IPR owner is not granted, the COMMITTEE Chairmen should, if appropriate, in consultation with the ETSI Secretariat use their judgment as to whether or not the COMMITTEE should suspend work on the relevant parts of the STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION until the matter has been resolved and/or submit for approval any relevant STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION".

⁸⁷ V. punto 4, lett. c), dell'*Allegato II*.

dell'accettazione all'interno del mercato unico, i relativi DPI "essenziali" devono essere concessi in licenza a condizioni FRAND. Ciò detto, in ragione dell'interesse intellettuale e giurisprudenziale che il contenuto degli impegni FRAND ha suscitato negli ultimi anni al fine di trovare un compromesso tra la prevenzione dell'*hold up* brevettuale e la lotta al *free-riding* (denominato indifferentemente *hold out* e/o *reverse hold up*), si ritiene opportuno approfondire l'argomento nel successivo paragrafo⁸⁸.

1.6 Gli impegni FRAND

La valutazione di conformità al diritto antitrust, avente ad oggetto l'accordo di standardizzazione, deve essere eseguita con riferimento alle modalità di accesso alla tecnologia scelta. Pertanto le SSOs sono tenute a garantire condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, dovendo imporre a tutti i membri, che desiderino vedere i propri

⁸⁸Sulle questioni inerenti gli *standard essential patents* e l'impegno a concederli in licenza a condizioni FRAND v., *ex multis*, Jones A., *Standard Essential Patents : FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars*, in *European Competition Journal*, Vol. 10, 2014; Daryl L., *Standard Essential Patents, Trolls and the Smartphone Wars: Triangulating the End Game*, in *Penn State L. Rev.*, vol. 119, 2014, in *European Competition Journal*, Vol. 10, 2014, pp. 1-36; Lemley M. A. e Shapiro C., *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, in *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 28, 2013; Mariniello M., *Fair, Reasonable and Non Discriminatory (FRAND) Terms: A Challenge for Competition Authorities*, in *Journal of Competition Law and Economics*, Oxford University Press, Vol. 7, n. 3, 2011; Geradin D., *The Meaning of 'Fair and Reasonable' in the Context of Third Party Determination of FRAND Terms*, in *George Mason Law Review*, Vol. 21, 2014; Lerner J. e Tirole J., *Standard-Essential Patents*, cit.; Contreras J.L., *Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments*, in SSRN, 2012.

brevetti inclusi nello standard, la sottoscrizione irrevocabile a concedere in licenza i loro diritti di proprietà intellettuale a condizioni FRAND (o RAND nell'accezione americana del termine). Per tale ragione, le clausole FRAND sono stipulate privatisticamente tra SSO e singoli partecipanti alla definizione dello standard, con l'obiettivo comunque di garantire un'esigenza pubblicistica, ossia un risultato pro-concorrenziale⁸⁹. I terzi contraenti, dal canto loro, potranno fare leva sugli impegni siglati dal licenziante per indirizzare le negoziazioni verso esiti ottimali. Si tratterebbe, in sostanza, di applicare alla standardizzazione categorie afferenti al diritto amministrativo europeo, con particolare riguardo al principio del "legittimo affidamento"⁹⁰.

Una delle questioni più controverse che le Autorità garanti della concorrenza e le Corti giurisdizionali di tutto il mondo hanno dovuto e continuano ad affrontare, riguarda l'esatta definizione del contenuto prescrittivo degli impegni FRAND, finalizzata a chiarire quando e se la loro violazione da parte dei titolari dei SEPs determini una responsabilità antitrust⁹¹. In ragione della scissione semantica

⁸⁹ Cfr. Ghidini G., Trabucco G., *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza*, cit., p. 4.

⁹⁰ Cfr. Borgogno O., *Licenze F/Rand a confronto tra Usa, Ue e Cina: il Private Ordering come soluzione?*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n.1, 2018. Per un'analisi generale sul principio del legittimo affidamento nel diritto amministrativo v. invece Schönberg S., *Legitimate Expectations in Administrative Law*, Oxford, Oxford Un. Press, 2000; Ahmed F., Perry A., *The Coherence of the Doctrine of Legitimate Expectations*, in *Cambridge Law Journal*, vol. 73, n. 1, 2014, pp. 61-85.

⁹¹ Cfr., ad esempio, Devlin A., *Standard-Setting and the Failure of Price Competition*, in *Nyu Ann. Surv. Am. Law*, vol. 65, 2009, pp. 217 e 236, secondo cui l'impegno FRAND costituirebbe un «*abysmal failure*» ed un «*illusory constraint*», tanto da ritenere ingiustificata la posizione di quanti sostengono che il suo mancato rispetto possa comportare una sanzione antitrust. Di diverso avviso, tra gli altri, Cary

dell'acronimo FRAND, gli interpreti tendono a distinguere l'analisi su tali condizioni, preoccupandosi di stabilire quando i termini contrattuali della licenza siano “*fair and reasonable*” (FR...) e quando invece risultino “*not discriminatory*” (...ND).

1.6.1 I termini *fair and reasonable* (FR...)

Dinanzi alle ambiguità ed incertezze più volte denunciate relativamente al contenuto intrinseco degli impegni FRAND, diverse teorie sono state formulate in relazione alla determinazione e alla ripartizione della royalty “*fair and reasonable*”.

Si è già accennato alla tendenza delle ESOs a lasciare alla libertà negoziale delle parti la determinazione del contenuto in concreto delle clausole FRAND e pertanto non deve stupire la circostanza che le Corti degli Stati membri raramente si siano avventurate nella quantificazione puntuale della royalty, sostenendo piuttosto come il “giusto prezzo” debba essere individuato in un *range* di alternative ugualmente FRAND⁹².

G., Hayes P., Work-Dembowski L., *Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting*, in Geo. Mason L. Rev., vol. 15, 2008, p. 1241.

⁹² V., e.g., Rechtbank Den Haag (2017) Case C/09/505587 / HA ZA 16-206, *Archos v Philips*, par. 4.4, laddove viene utilizzato l'approccio del FRAND *range*, sostenendo che nel gioco negoziale tra le parti offerta e contro-offerta devono essere FRAND, ma ciò non vuol dire che debbano necessariamente essere identiche. In termini simili v. anche LG Düsseldorf (2016) Case 4a O 73/14, *Saint Lawrence Communication v Vodafone*, par. 256 e ss., secondo cui il dovere in capo al SEP holder di informare la controparte circa la contraffazione del brevetto e i future termini di licenza non deve essere interpretato in senso restrittivo, in quanto le condizioni FRAND possono essere soddisfatte all'interno di un *range* di alternative ugualmente ottimali.

Sono invece le Corti d'oltreoceano che hanno alimentato con una copiosa giurisprudenza il dibattito intellettuale sulla determinazione della royalty "corretta e ragionevole". Ma vi è di più. Nel febbraio 2015 la SSO americana IEEE (*Institute of Electrical and Electronic Engineers*), in controtendenza rispetto alle "colleghe" europee, ha approvato un aggiornamento della sua *IPR policy* volto a chiarire il significato della "reasonable rate" sulla base di quattro fattori, di cui uno obbligatorio e tre raccomandati⁹³. Il primo fattore chiarisce che

⁹³ Per un ampio commento alle IPR policies dell'IEEE cfr. Lo Bue M., *Patent Holdup and Holdout Under the New IEEE's IP Policy: Are These Breaches of Competition Law?*, in SSRN, 2016. Secondo l'autore "it has to be analysed whether article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union ("TFEU") will be applied against the implementation of the IP policies adopted by IEEE, whose technical standards are employed also in Europe and include some of the most popular technologies in the world like IEEE 802.11, better known as "wireless" technology". Nel rispondere all'interrogativo l'autore sostiene come "the Commission, although its guidelines do not explain the definition of "reasonable royalties", might consider the step made by IEEE efficient under Art. 101(3) TFEU".

In senso contrario v. *CEN and CENELEC position on: STANDARD ESSENTIAL PATENTS AND FAIR, REASONABLE AND NONDISCRIMINATORY (FRAND) COMMITMENTS*, Settembre 2016, pp. 16-17: "CEN and CENELEC do not support initiatives taken by some SDOs to provide guidance on, or impose compliance with, FRAND pricing, valuation and rate-setting methodologies. Such initiatives create high risks of antitrust liability under the rules on anticompetitive agreements. They should therefore be avoided. CEN and CENELEC recall that FRAND pricing, valuation and rate setting are issues to be determined by patent holders and implementers outside of SSOs and SDOs in the context of bilateral negotiations. SSOs and SDOs do not partake in those negotiations. Should patent holders and implementers encounter problems to reach a mutually agreeable understanding of FRAND, they should seek either judicial or extra judicial determination by third party experts or alternative dispute resolution bodies (arbitration). SSOs and SDOs do not and cannot offer such extra judicial determination mechanism".

una royalty “ragionevole” deve obbligatoriamente assicurare al SEP *holder* un adeguato ritorno economico, senza però inglobare il valore aggiunto della tecnologia in seguito all’inclusione nello standard elaborato dall’IEEE. Tale previsione, sostenuta soprattutto dalle Corti americane, recepisce una metodologia di calcolo volta a dare risalto al valore della tecnologia in una fase precedente alla definizione dello standard, così da evitare condotte di *hold up*. Quanto invece ai rimanenti tre criteri “consigliati”, essi consistono segnatamente I) nell’utilizzare la *smallest salable patent-practicing unit* (SSPPU), ossia il prezzo dell’unità di vendita più piccola tra i prodotti che utilizzano la tecnologia brevettata, come base da cui estrapolare il valore della royalty “FR...” in caso di contraffazione di singole componenti di prodotti complessi⁹⁴; II) nel fissare la royalty tenendo conto del valore complessivo di tutti i SEPs dello standard al fine di evitare il *royalty stacking*; III) nella comparazione con le licenze già

⁹⁴ Il tema ha dato luogo ad un intenso dibattito intellettuale tra coloro che promuovono la metodologia della *smallest salable patent-practicing unit* per evitare rischi di *hold up* ed utilizzi strumentali delle azioni inibitorie e chi invece sostiene l’applicazione della *entire market value rule* (EMVR), ossia l’utilizzo del prezzo del prodotto finale come base della royalty. Per una ricostruzione del citato dibattito cfr. Colangelo G., *Il Mercato dell’Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, cit., pp. 202-205.

Anche in giurisprudenza non si registrano orientamenti univoci. Se da un lato il Federal Circuit ha più volte evidenziato la bontà della *smallest salable patent-practicing unit* (Cfr., e.g., *Uniloc v. Microsoft*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011); *LaserDynamics v. Quanta Computer*, 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012)), dall’altro vi sono recenti sentenze che ne mettono in discussione la rilevanza. Tra queste, cfr. District Court of Texas, *HTC v. Ericsson*, Civil Action No. 6:18-CV-00243-JRG [2019], laddove la Giuria ha stabilito che la royalty FRAND non deve necessariamente basarsi sulla SSPPU in opposizione alla EMVR.

esistenti sui brevetti essenziali come *benchmark* per determinare la royalty.

Dinanzi alle ambiguità ed alle incertezze più volte denunciate sul significato intrinseco della royalty "*fair and reasonable*", nel corso degli anni diverse teorie sono state formulate in giurisprudenza ed in dottrina al fine di fornire maggiore chiarezza su un tema determinante per le strategie di *business* delle imprese coinvolte.

A titolo esemplificativo, senza pretesa di completezza alcuna, si accenneranno di seguito le più rilevanti.

Una prima teoria ha ipotizzato il ricorso a un sistema di mera proporzionalità numerica, in forza del quale una royalty fissa calcolata sull'intero standard viene poi divisa tra i *SEP holders* in corrispondenza del valore percentuale del numero di brevetti essenziali detenuti da ciascuno di essi rispetto al totale⁹⁵: così facendo, a un'impresa che detiene 10 SEPs di uno standard composto da 100 SEPs verrà attribuito il 10% dell'importo globale a titolo di royalty.

Questo approccio è stato tuttavia ampiamente criticato in quanto, equiparando tutti i brevetti essenziali, non tiene in considerazione la circostanza che determinati SEPs possano contribuire più di altri al successo dello standard⁹⁶.

Un altro metodo, che è stato negli USA anche il più diffuso in sede di azione risarcitoria⁹⁷, consiste nell'individuazione della royalty che le

⁹⁵ Per un'applicazione giurisprudenziale del criterio numerico, cfr. *LaserDynamics v. Quanta Computer*, cit., 22 e ss.

⁹⁶ In tal senso, v., *ex multis*, Layne-Farrar A., Jorge Padilla A., Schmalensee R., *Pricing Patents for Licensing in Standard Setting Organisations: Making Sense of FRAND Commitments*, in SSRN, 2007, pp. 11-13.

⁹⁷ Sul calcolo della royalty "*fair and reasonable*" in sede di risarcimento danni cfr. Colangelo G., Pierucci E., *Apple v. Samsung: un'analisi law & economics della*

parti avrebbero concordato qualora, in luogo della presunta contraffazione, fosse stato siglato con successo un accordo di licenza (c.d. *hypothetical negotiation approach*).

In particolare, la *Southern District Court* di New-York fornì, per la prima volta nella risalente sentenza *Georgia-Pacific*⁹⁸, una lista aperta di 15 criteri - tra cui l'approccio qui considerato - da tenere in considerazione per determinare la royalty "*fair and reasonable*" in sede di risarcimento danni: I) le royalty pagate per la licenza del brevetto in questione; II) i canoni pagati dal licenziatario per l'uso di altri brevetti comparabili al brevetto in causa; III) la natura e l'ambito della licenza, in riferimento al territorio o ai soggetti a cui il prodotto può essere venduto; IV) la politica commerciale del licenziante, nella misura in cui sia volta o meno alla conservazione del suo monopolio brevettuale, a seconda che l'invenzione venga o meno concessa in licenza ad altri; V) i rapporti commerciali tra licenziante e licenziatario, specialmente ove risultino in concorrenza tra loro; VI) l'impatto della vendita del prodotto brevettato nell'attività di promozione delle vendite di altri prodotti del licenziatario, il valore dell'invenzione per il licenziante come generatore di vendite di articoli non brevettati e le estensioni di queste vendite derivate o convogliate; VII) la durata del brevetto e il termine della licenza; VIII) l'idoneità del prodotto fabbricato secondo il brevetto a generare reddito, la sua attuale diffusione e il suo successo commerciale; IX) l'utilità e i vantaggi del brevetto rispetto a precedenti metodi e dispositivi usati per conseguire i medesimi risultati; X) la natura dell'invenzione brevettata, il carattere della sua realizzazione concreta

entire profit rule, in Mercato Concorrenza Regole, vol. 2, 2015; Sidak J.G., *The Proper Royalty Base for Patent Damages*, in J.Competition L. & Econ., 10, 2014.

⁹⁸ V. *Georgia-Pacific v. Us Plywood*, 318 F.Supp. 1116 (Sdny 1970).

e i vantaggi per coloro che utilizzano l'invenzione; XI) l'estensione dell'uso dell'invenzione fatto dal contraffattore; XII) la percentuale di profitti o l'ammontare dei prezzi di vendita abitualmente praticati nello specifico settore commerciale o in settori comparabili; XIII) la percentuale di profitti imputabili all'invenzione (separata da fattori estranei al brevetto, come il processo di fabbricazione, i rischi, o altri elementi significativi o miglioramenti aggiunti dal contraffattore); XIV) l'opinione di esperti qualificati; XV) l'importo che il licenziante e il licenziatario avrebbero concordato se avessero cercato di raggiungere un accordo, ovvero l'importo che un licenziatario avveduto – che avesse desiderato ottenere una licenza per produrre e vendere un particolare articolo in cui si realizza l'invenzione brevettata – sarebbe stato disponibile a pagare come royalty essendo ancora in grado di ricavare un profitto ragionevole, e l'ammontare del ricavo che sarebbe stato ritenuto accettabile da un accorto titolare di brevetto che avesse voluto concedere una licenza (*hypothetical negotiation approach*).

L'adozione di quest'ultimo criterio è stata sostenuta dalla Federal Trade Commission (FTC) americana in un report del 2011, nel quale le Corti erano invitate ad applicarlo al fine di calcolare la royalty "ragionevole" nel contesto di impegni FRAND, pur tenendo conto degli altri 14 fattori elencati nella pronuncia *Georgia-Pacific* e fissando come principale parametro di riferimento il valore incrementale della tecnologia brevettata rispetto alle alternative disponibili al tempo in cui lo standard era stato scelto (c.d. *ex ante incremental value*)⁹⁹.

⁹⁹ V. Federal Trade Commission, *The Evolving Ip Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition*, 2011, pp. 22-23: "[a] definition of RAND based on the *ex ante* value of the patented technology at the time the standard is

La *ratio* del metodo di calcolo consiste nell'evitare che, in virtù del prevedibile aumento del valore del brevetto in seguito all'inclusione nello standard, il SEP *holder* possa conseguire *royalty* eccessive semplicemente sfruttando il rinvio della negoziazione al momento in cui lo *standard setting process* sarà concluso.

Infatti, assumendo come modello un mercato delle tecnologie in libera concorrenza, il licenziatario, che voglia accedere a una nuova tecnologia per ridurre i costi di produzione e/o migliorare i suoi prodotti, confronterà i benefici delle varie opzioni disponibili. Di conseguenza, in assenza del perfezionamento di un accordo di standardizzazione, l'impresa non sarebbe certamente disposta a pagare una determinata tecnologia più del valore addizionale che questa vanta rispetto alle migliori alternative reperibili sul mercato prima della situazione di *lock in* determinata dalla scelta dello standard.

In altri termini, la *royalty* dovrebbe necessariamente collocarsi all'interno di un *range* avente ai rispettivi estremi da un lato il valore rappresentato dal costo opportunità che deve sopportare il titolare del brevetto, ossia dal valore minimo che egli sarebbe disposto ad accettare e dall'altro il valore rappresentato dai profitti incrementali che il licenziatario si aspetta di conseguire rispetto alla possibilità di investire su tecnologie alternative.

Sebbene dall'emanazione del report del 2011, diverse Corti federali abbiano dato attuazione alla *roadmap* della FTC¹⁰⁰, tuttavia nessuna di

chosen is necessary for consumers to benefit from competition among technologies to be incorporated into the standard".

¹⁰⁰ Sul punto, risulta interessante quanto espresso nel 2014 dal Presidente della FTC, Edith Ramirez (*Standard-Essential Patent and Licensing: An Antitrust Enforcement Perspective*, 8th Annual Global Antitrust Enforcement Symposium, Georgetown University Law Center, Washington, DC, September 10, 2014, p. 11): "[t]hese courts have employed various methodologies, including using a modified

esse ha mai fornito indicazioni precise sul peso da ascrivere a ciascuno dei 15 criteri di valutazione, sicché il test *Georgia-Pacific* resta soggetto ad ampi margini di valutazione discrezionale dei fatti in causa¹⁰¹.

Il rischio maggiore, insito soprattutto nell'utilizzo dell'*ex ante incremental value*, risiede nella possibile svalutazione dei SEPs interessati, tanto da disincentivare i rispettivi titolari sia ad investire in ricerca e sviluppo che a partecipare al processo di standardizzazione presso le SSOs¹⁰², con l'ulteriore pericolo di favorire condotte di *reverse hold up*, nelle quali i licenzianti si troverebbero a subire il potere negoziale dei licenziatari. A tali condizioni, questi ultimi potrebbero infatti sfruttare l'irrecuperabilità degli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati dal SEP *holder*, per ottenere in malafede *royalty* favorevoli oppure addirittura rifiutarsi del tutto di stipulare un accordo di licenza, costringendo il licenziante a scegliere tra l'intraprendere dispendiose vie legali per ottenere le proprie spettanze e il tollerare il *free-riding* del contraffattore.

Sempre con riferimento alle metodologie con le quali determinare il valore della licenza a condizioni FRAND, in dottrina è stata avanzata

version of the Georgia-Pacific factors that accounts for the value the SEPs contribute to the standard, the importance of that standard to the infringing products, and the aggregate royalty demands facing firms implementing a complex standard with many essential patented technologies, typically known as the "royalty-stack...[G]reater clarity on the terms of a FRAND license is likely to facilitate private negotiations and limit the need to seek a third-party determination of a FRAND rate".

¹⁰¹ Così Colangelo G., Pierucci E., *Apple v. Samsung: un'analisi law & economics della entire profit rule*, cit.

¹⁰² V. Layne-Farrar A., Llobet G., Padilla J., *Payments and Participation: The Incentives to Join Cooperative Standard, Setting Efforts*, in *Journal of Economics & Management Strategy*, vol. 23,2014, pp. 24 e 27.

un'ulteriore teoria, basata anch'essa sulla ricostruzione ipotetica delle dinamiche concorrenziali presenti prima dell'adozione dello standard, che si rifà ad uno studio condotto da Swanson D. e Baumol W. sul concetto di "ragionevolezza" della royalty. Secondo i due economisti il concetto di royalty "ragionevole" ai fini di licenziare a condizioni FRAND, deve essere definito e supportato dal riferimento alla situazione concorrenziale *ex ante*, calcolando attraverso un "*auction-like process*"¹⁰³ il valore del canone prima della scelta dello standard. In altri termini, il processo di standardizzazione equivarrebbe ad un'asta tra tecnologie concorrenti che vede vincitori coloro che offrono agli utilizzatori a valle le condizioni di licenza più favorevoli, che quindi costituiranno il parametro valutativo circa il rispetto degli impegni FRAND nelle licenze stipulate successivamente all'adozione dello standard.

Infine, sempre sull'argomento, si ritiene opportuno citare un recente metodo, proposto per il calcolo delle royalty, denominato "*top down approach*", utilizzato in alcune tra le più importanti decisioni in materia¹⁰⁴. Tale metodologia si basa sulla necessità di prevenire il *royalty stacking* attraverso la determinazione della royalty "aggregata" (ossia la porzione di valore del prodotto finale determinata da uno specifico standard) come *benchmark* per stabilire, in via giudiziale, il "giusto" canone relativo al portafoglio brevettuale di un determinato SEP holder, considerando altresì i termini di licenza dagli altri titolari

¹⁰³ Cfr. Swanson D., Baumol W., *Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection, and Control of Market Power*, in *Antitrust Law Journal*, 2005.

¹⁰⁴ A titolo esemplificativo cfr. *Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Ltd* [2017] EWHC 711 (Pat); US District Court for the Central District of California, *TCL v. Ericsson*, 21 Dicembre 2017, Case No. SACV 14-341 JVS (DFMx); IP High Court, *Samsung v. Apple*, 16 Maggio 2014 (Japan).

di brevetti essenziali per il medesimo standard¹⁰⁵. In particolare, autorevole dottrina ha sottolineato come “[T]op-down approaches can avoid both the potential inconsistencies associated with ad hoc adaptations of damages frameworks such as Georgia-Pacific and contrast with other “bottom-up” royalty approaches, in which royalties due to individual patent holders are determined independently of one another, whereby the total royalty burden emerges only as the sum of its individual components”¹⁰⁶.

Anche l’implementazione dell’approccio *top down* non rimane esente da critiche, dovute principalmente al difetto di univocità e (talvolta) di affidabilità delle metodologie di calcolo da utilizzare per determinare la royalty “aggregata”¹⁰⁷.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte e osservato che tutti i metodi esaminati non forniscono una definizione univoca degli impegni “*fair and reasonable*”, si può convenire sulla circostanza che non esiste un criterio di calcolo che di per sé sia migliore degli altri. Di conseguenza, sembra più appropriato che la valutazione venga effettuata secondo criteri che tengano in considerazione complessiva brevetti coinvolti, *competitors* e, in generale, le caratteristiche

¹⁰⁵ Sul tema cfr. Lemley M. A., Shapiro C., *Patent Holdup and Royalty Stacking*, in *Texas Law Review*, 2007, pp. 1991-2049; Contreras J.L., Cotter F., Jo Jong S., Love B. J., Petit N., Picht P., Siebrasse N. V., Sikorski R., Suzuki M., De Werra J., *The Effect of FRAND Commitments in Patent Remedies*, in SSRN, 12 settembre 2018.

¹⁰⁶ Contreras J.L., Cotter F., Jo Jong S., Love B. J., Petit N., Picht P., Siebrasse N. V., Sikorski R., Suzuki M., De Werra J., *The Effect of FRAND Commitments in Patent Remedies*, cit., p. 304.

¹⁰⁷ Ad esempio, nel caso *Unwired v. Huawei* (nota 105) i giudici inglesi hanno ricostruito la royalty “aggregata” sulla base di dichiarazioni (*public statements*) rilasciate dai SEP holders, considerate dagli stessi manifestamente “*self-serving*”).

intrinseche del mercato interessato¹⁰⁸. In tal senso si è espressa recentemente la Commissione Europea, la quale, nella Comunicazione del 29 novembre 2017, ha evidenziato che, anche ai fini della tutela della concorrenza, “*there is no one-size-fit-all solution to what FRAND is*”, in quanto il concetto di royalty “*fair and reasonable*” varia a seconda dei settori di riferimento e può mutare nel tempo¹⁰⁹.

1.6.2 I termini *not-discriminatory* (ND)

In termini generali, viene considerata discriminatoria una pratica consistente nell'applicare nei confronti di clienti diversi, per i medesimi beni o servizi, termini commerciali differenti.

A tal proposito, la Commissione Europea ha stabilito nella Comunicazione del 2017 sull'approccio ai brevetti essenziali che “[L]’*elemento di non discriminazione delle condizioni FRAND indica che i titolari dei diritti non possono operare discriminazioni tra utilizzatori che si trovano in situazioni simili*”¹¹⁰.

Occorre in questa sede sottolineare come, anche con riguardo al significato da attribuire al termine *not-discriminatory* (...ND), la posizione assunta dagli interpreti sia tutt'altro che univoca.

Se, per un verso, vi sono autori che ritengono discriminatoria l'applicazione di royalty diverse in relazione alla percentuale del

¹⁰⁸ Cfr. Valimaki M., *A Flexible Approach to RAND Licensing*, in *European Competition Law Review*, 2008. L'autore afferma infatti che “*a one-size-fits-all laboratory solution to FRAND is simply not available*”.

¹⁰⁹ European Commission, *Setting out the EU approach to Standard Essential Patents*, COM (2017) 712 final, p. 6.

¹¹⁰ European Commission, *Setting out the EU approach to Standard Essential Patents*, cit., p. 8.

fatturato realizzato dai licenziatari sulla vendita dei prodotti che incorporano la tecnologia standardizzata¹¹¹, per l'altro vi è chi ritiene che il principio di non discriminazione non sarebbe violato dalla condotta di chi "pesi" le royalty in base alle dimensioni e/o alla quota di mercato del licenziatario (in sostanza, ad imprese di grandi dimensioni si applicherebbero royalty più elevate rispetto a quelle richieste alle PMI, in quanto calcolate sulla base dei possibili maggiori profitti ricavati dalla vendita dei prodotti che utilizzano lo standard)¹¹².

Altri autori enfatizzano le possibili violazioni del principio di non discriminazione qualora il titolare del SEP sia un'impresa verticalmente integrata che applica condizioni commerciali tali da favorire i propri distributori, a scapito dei concorrenti del mercato a valle¹¹³.

¹¹¹ Sul tema cfr. Sidak J. G., *The Meaning of F/RAND, Part. I: Royalties*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, p. 996.; V. anche Contreras J.L., *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, in *The Antitrust Source*, 2017, p. 5.

Lo stesso principio, sia pur non in relazione ai brevetti essenziali, è stato sostenuto in passato dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-52/07, *Kanal 5 Ltd, TV 4 AB v. STIM* [2009].

¹¹² Cfr. Farrel J., Hayes J., Shapiro C., Sullivan T., *Standard Setting, Patents and Hold-Up*, in *Antitrust Law Journal*, 2007.

¹¹³ Cfr. Swanson D., Baumol W., *Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection, and Control of Market Power*, cit., p. 25. Gli autori, al fine di accertare che l'*incumbent* applichi ai concorrenti a valle condizioni simili a quelle applicate ai propri distributori, hanno elaborato la teoria dell'*efficient component pricing rule*, secondo la quale una royalty è discriminatoria quando risulta superiore alla differenza tra il prezzo del prodotto finale venduto dal SEP holder e i costi incrementali sostenuti per gli altri *inputs* (*discriminatory license price > the IP owner's final product price – the IP owner's incremental costs of remaining inputs*). In altri termini, la discriminazione si verificherebbe anche

In merito, invece, alla c.d. *level discrimination* che i titolari dei SEPs possono attuare nei confronti degli operatori collocati a diversi livelli della catena produttiva, sono diversi anche gli effetti sull'applicazione di royalty di valore differente e/o sul conseguente *enforcement* dei diritti di privativa¹¹⁴. Sebbene, infatti, l'applicazione di condizioni di licenza dissimili per operatori “*not similarly situated*” non violi *per se* l'impegno FRAND assunto (principio che si ricava *a contrario* dalle citate disposizioni della Comunicazione del 2017 della Commissione Europea), tale pratica, a determinate condizioni, potrebbe provocare effetti anticompetitivi, a prescindere dal carattere verticalmente integrato del SEP holder¹¹⁵. Un possibile comportamento opportunistico sarebbe quello di imporre la licenza a termini FRAND soltanto agli operatori del prodotto finale, “tollerando” il *free-riding* dei produttori di componenti¹¹⁶. Così, ad esempio, per la tecnologia WiFi che viene implementata attraverso un microchip incorporato a sua volta nel telefono cellulare, potrebbe accadere che il SEP holder

qualora il SEP holder applichi a se stesso la stessa royalty imposta ai concorrenti a valle e, così facendo, causi una perdita dei propri profitti (che evidentemente conta di recuperare) comprimendo però al contempo i margini di profitto dei *competitors*.

¹¹⁴ Sul tema v. Nazzini R., *Level Discrimination and FRAND Commitments Under EU Competition Law*, in *World Competition*, n. 2, 2017, pp. 213-240.

¹¹⁵ Cfr. Nazzini R., *Level Discrimination and FRAND Commitments Under EU Competition Law*, cit., p. 231; Jones A., Nazzini R., *The Effect of Competition Law on Patent Remedies*, in SSRN, 2018, p. 414: “[A] final service provider or manufacturer is not, however, “similarly situated” to a component manufacturer. Level discrimination may, nevertheless, be problematic if the FRAND commitment is broadly framed as a commitment to license any third party and if component manufacturers were unable to manufacture components without a licence”.

¹¹⁶ V. Nazzini R., *Level Discrimination and FRAND Commitments Under EU Competition Law*, cit., pp. 231-236. Secondo l'autore tale condotta discriminatoria sarebbe suscettibile di violare l'articolo 102 TFUE qualora sia potenzialmente capace di restringere considerevolmente l'*output* del prodotto finale.

preferisca stipulare una licenza col produttore del telefono piuttosto che con quello del microchip. Ciò gli consentirebbe di imporre una royalty più profittevole, in quanto proporzionata all'utilità che il licenziatario ricaverebbe dall'accordo e calcolata sulla base del prezzo di vendita del telefono (evidentemente maggiore rispetto a quello del microchip). Inoltre, considerando ancora i profitti potenzialmente più elevati del produttore del telefono rispetto a quelli di chi produce soltanto microchip, il SEP *holder* potrebbe imporre al primo termini economicamente più onerosi sfruttando il proprio vantaggio negoziale, essendo sconsigliabile l'utilizzo fraudolento della tecnologia che esporrebbe il produttore ad un'ingiunzione per contraffazione e ad una condanna risarcitoria, commisurata ai profitti, probabilmente più onerosa rispetto al pagamento di un canone di licenza.

In ogni caso, la condotta discriminatoria sarà considerata abusiva e distorsiva delle dinamiche del mercato qualora integri i tre parametri ex art. 102, lett. c), TFUE e cioè: 1) l'equivalenza delle prestazioni; 2) le condizioni commerciali dissimili; 3) lo svantaggio competitivo. Una volta accertati tali elementi, la condotta sarà considerata contraria al diritto antitrust, in quanto i suoi effetti anticompetitivi possono ripercuotersi negativamente anche sui mercati collegati e l'impresa dominante potrà sfuggire alla antitrust *liability* solo dimostrando l'esistenza di giustificazioni oggettive alla pratica discriminatoria¹¹⁷.

Se si applica tale approccio agli impegni di licenza, sembra corretto ritenere che violazioni delle clausole FRAND, sul versante del carattere "non discriminatorio" della royalty, attivano l'*enforcement* antitrust ex art. 102 TFUE soltanto qualora vi sia una potenziale restrizione della concorrenza. A tal proposito, nel silenzio delle

¹¹⁷ V. sul tema l'"opinion" dell'Avv. Generale Wahland nel recente caso *MEO v. Autoridade da Concorrência* (CJEU 2017 e 2018).

ESOs circa il significato da attribuire all'aggettivo “*not discriminatory*” (ND), la dottrina recente ha cercato delle risposte attraverso il confronto con altri casi trattati dalla Corte di giustizia europea dai quali estrapolare principi generali da applicare al contesto degli impegni FRAND¹¹⁸. In particolare, ha destato notevole interesse la recente decisione sul caso *MEO v. Autoridade da Concorrência*¹¹⁹ che, sebbene non abbia avuto ad oggetto brevetti essenziali bensì diritti di *copyright*, ha espresso un principio generale suscettibile di applicazione trasversale¹²⁰. Come infatti si legge al paragrafo 25 della

¹¹⁸ V. ad esempio Nazzini R., *Level Discrimination and FRAND Commitments Under EU Competition Law*, cit., pp. 233-234. L'autore prende spunto dal caso della Corte di giustizia europea *Hofner and Elser v. Macrotron GmbH*, causa C-41/90 [1991], per applicare alle NPEs (*Non Practicing Entities*) titolari di SEPS l'art. 102 TFUE in caso di *level discrimination* che comporti una restrizione dell'*output* tale da non poter soddisfare la domanda di mercato.

¹¹⁹ Corte di giust., *MEO v. Autoridade da Concorrência*, causa C-525/16 [2018].

¹²⁰ In tal senso cfr. Sidak J. G., Petrovic U., *Will the CJEU's Decision in MEO Change FRAND Disputes Globally?*, in *The Criterion Journal on Innovation*, vol. 3, 2018. Secondo gli autori, “[A]lthough MEO concerned the licensing of copyrights, for two reasons it has important implications for disputes concerning standard-essential patents (SEPs) that are subject to the owner's commitment to offer to license them on fair, reasonable, and nondiscriminatory (FRAND) terms. First, MEO clarifies that an SEP holder's differential offers to its licensees are discriminatory within the meaning of Article 102(c) TFEU only when that differential treatment is so substantial as to be capable of distorting competition in the market in which the licensees compete. Thus, after MEO, scrutiny of an SEP holder's licensing practices under Article 102(c) TFEU turns on the potential effects of the differential treatment. Second, to the extent that the prohibition against discrimination in the FRAND contract is equivalent to the prohibition against discrimination contained in Article 102(c) TFEU, MEO will require an effects-based analysis in cases alleging a breach of the FRAND contract. In those cases, MEO provides guidance for scrutinizing an SEP holder's discharge of its duties under the FRAND contract, not only in the European Union, but also in foreign jurisdictions

sentenza “[I]n order for the conditions for applying subparagraph (c) of the second paragraph of Article 102 TFEU to be met, there must be a finding, not only that the behaviour of an undertaking in a dominant market position is discriminatory, but also that it tends to distort that competitive relationship, in other words, to hinder the competitive position of some of the business partners of that undertaking in relation to the others”. In altri termini, una condotta discriminatoria viene considerata anti-concorrenziale allorché pregiudichi le relazioni commerciali con l’impresa discriminata e, di conseguenza, ne comprometta la posizione sul mercato rispetto agli altri operatori di settore.

I giudici europei, inoltre, hanno specificato che ai fini dell’accertamento della violazione si dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare del potere negoziale dell’impresa dominante, dell’ammontare e della durata dei canoni di licenza, nonché dell’esistenza di una strategia volta ad escludere i concorrenti nei mercati a valle¹²¹.

I principi sopra enucleati sembrerebbero quindi integrare il significato delle disposizioni della citata Comunicazione della Commissione, la quale, pur sancendo il divieto di discriminare licenziatari “*similarly situated*”, non ha però precisato i requisiti a cui riferirsi per verificare la violazione. Peraltro, il richiamo operato dalla sentenza ai mercati a valle ben si adatta al contesto dei SEPs, laddove, come si vedrà, la singola tecnologia brevettata viene considerata dalla Commissione Europea un mercato autonomo alla stregua di una infrastruttura

where a court must construe and enforce the nondiscrimination requirement of an SEP holder’s FRAND contract”.

¹²¹ Corte di giust., *MEO v. Autoridade da Concorrência*, para 31.

essenziale, il cui utilizzo risulta necessario per operare nei mercati a valle dei prodotti facenti affidamento su un determinato standard.

In conclusione, sebbene il principio di non discriminazione abbia destato minor interesse intellettuale rispetto alle caratteristiche “*fair and reasonable*” della royalty, alla luce delle considerazioni sopra esposte risulta comunque innegabile il suo ruolo primario nella valutazione degli effetti anticoncorrenziali causati dalle condotte poste in essere dai titolari dei brevetti essenziali gravati da impegni FRAND. Infatti, pur riscontrandosi delle divergenze in merito al campo di applicazione, emerge unanimemente come tale principio sia funzionale alla gestione dei rischi di *hold up* ed a garantire *ex post* l'imparzialità del processo di standardizzazione.

CAP.II: ACCORDI DI STANDARDIZZAZIONE E PATENT POOL: AMBITI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 101 TFUE

2.1 Le linee guida della Commissione Europea sugli accordi di cooperazione orizzontale ex art. 101 TFUE

Le Linee direttrici del 2011 sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione "orizzontale"¹²² dedicano uno specifico capitolo alla disciplina degli accordi di standardizzazione (o normazione) stipulati da imprese concorrenti¹²³.

Per comprenderne la *ratio*, occorre rammentare che la norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea proibisce gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate¹²⁴ che possano recare pregiudizio al commercio tra gli

¹²² Una cooperazione è di "natura orizzontale" se l'accordo viene concluso tra concorrenti effettivi o potenziali. Le citate linee direttrici coprono anche gli accordi di cooperazione orizzontale tra imprese non concorrenti, ad esempio tra due imprese operanti negli stessi mercati del prodotto, ma in mercati geografici diversi senza essere concorrenti potenziali.

¹²³ Per un commento delle linee guida si vedano, tra gli altri, Emanuelson A., *Standardisation Agreements in the Context of the New Horizontal Guidelines*, in Eclr, vol. 33, 2012, p. 69; Temple Lang J., *Patent Pools and Agreements on Standards*, in E.L. Rev., vol. 36, 2011, p. 887; Giannaccari A., *Le linee direttrici negli accordi di cooperazione orizzontale: quid novi?*, in Mercato Concorrenza Regole, n. 2, 2010, p. 361; Grillo M., *Le linee guida sugli effetti di cooperazione orizzontale*, in Mercato Concorrenza Regole, n. 2, 2011.

¹²⁴ Ghezzi F. e Olivieri G., *Diritto Antitrust*, Torino, Giappichelli, cit., pp. 113-119. Secondo gli autori: "[N]ella nozione di pratica concordata...convivono sia i casi in cui le imprese concertano le condotte per tenere comportamenti che nel lungo periodo facilitano il raggiungimento di un equilibrio collusivo – c.d. pratiche facilitanti – sia i casi che (a differenza degli accordi e delle decisioni di associazioni

Stati membri e, in ultima analisi, compromettere “il gioco della concorrenza” nel mercato interno.

In particolare il paragrafo 1 dell’art. 101 TFUE presenta un elenco di restrizioni intrinsecamente anticompetitive¹²⁵, che, similmente a quanto si è osservato in relazione all’art. 102 TFUE, rappresentano una lista esemplificativa, ben potendo esservi violazioni che, pur non essendo nominativamente previste, ricadono comunque nel divieto di intesa.

Esso altresì, distingue le intese a seconda che determinino una restrizione della concorrenza “*per oggetto o per effetto*”. Tale distinzione non è di poco conto, in quanto le restrizioni “per oggetto”¹²⁶, a differenza di quelle “per effetto”, sono valutate sulla

ex art. 101 TFUE n.d.r.) *si caratterizzano per una manifestazione del tutto rarefatta della volontà concertativa*”.

¹²⁵ L’art. 101, par. 1, TFUE stabilisce che restringono la concorrenza le violazioni consistenti nel: “*a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi*”.

¹²⁶ In giurisprudenza cfr., *ex multis*, Corte di giustizia, causa C-67/13, *Groupement des cartes bancaires v European Commission*, 2014. Secondo i giudici europei “*dalla giurisprudenza della Corte risulta che alcune forme di coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario*” (p. 49). Di conseguenza, “*per valutare se un accordo tra imprese o una decisione di associazione di imprese presentano un grado sufficiente di dannosità per essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto»....occorre*

base di considerazioni empiriche¹²⁷ talmente distorsive del “gioco della concorrenza” da non richiedere ulteriori analisi sul piano degli effetti economici delle condotte nel mercato di riferimento.

Ove le Autorità antitrust o le Corti dovessero accertare una violazione ex art. 101, par. 1, TFUE, gli accordi restrittivi della concorrenza saranno dichiarati “*nulli di pieno diritto*” a norma dell’art. 101, par. 2, TFUE.

Tuttavia, anche restrizioni significative della concorrenza possono, secondo le norme del Trattato, generare effetti favorevoli per i mercati ed i consumatori mediante incrementi di efficienza, tanto che l’art. 101, par. 3, TFUE indica le condizioni che devono sussistere in capo all’intesa affinché essa possa essere esentata dall’applicazione del paragrafo 1 (c.d. esenzione individuale), nell’ottica di operare un bilanciamento tra effetti negativi e positivi delle pratiche oggetto di analisi antitrust. Tali condizioni hanno natura cumulativa, devono

riferirsi al tenore delle loro disposizioni, agli obiettivi che essi mirano a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano. Nella valutazione di tale contesto, occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione” (p. 53).

¹²⁷ Ad avviso delle Istituzioni europee e nazionali, tra gli accordi il cui oggetto restringe la concorrenza in modo manifesto, devono annoverarsi: 1) le intese “orizzontali” volte a determinare i prezzi dei prodotti o servizi; 2) gli accordi di ripartizione dei mercati; 3) le intese finalizzate al contingentamento della produzione e degli scambi; 4) le pratiche concordate consistenti in scambi di informazioni “sensibili”, quali prezzi praticati e/o quantità di produzione; 5) le cc.dd. pratiche di *bid rigging*, che consistono in un coordinamento dei comportamenti tra più imprese in sede di gare d’appalto al fine di massimizzare i profitti; 6) le intese “verticali” che impongano divieti assoluti all’esportazione, manifestino la volontà di trattare le vendite all’esportazione in maniera meno favorevole rispetto a quelle in territorio nazionale o determinino impedimenti al commercio parallelo; 7) le intese “verticali” volte a determinare i prezzi minimi dei prodotti o servizi.

essere dimostrate dalle imprese che se ne vogliono avvalere e trovano applicazione soltanto qualora le intese, comunque restrittive della concorrenza, a) contribuiscano a migliorare l'offerta di un dato mercato e/o a promuoverne il progresso tecnico; b) comportino complessivamente effetti benefici per i consumatori/utilizzatori, sotto forma di un'adeguata partecipazione all'"utile" che le imprese aderenti ricevono; c) non impongano alle imprese contraenti limitazioni non indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi fissati; d) non eliminino la concorrenza "*per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi*".

Tanto premesso, le disposizioni delle citate linee guida del 2011, in considerazione dei benefici che gli accordi di normazione generalmente comportano¹²⁸, introducono un particolare regime di *favor*, specificando i necessari accorgimenti (il c.d. "*safe harbour*") che le parti contraenti e le stesse SSOs sono tenute ad adottare per escludere con "alta probabilità" l'applicazione delle censure ex articolo 101, paragrafo 1, del TFUE da parte della Commissione Europea. Esse indicano la *mission* degli accordi di normazione, tendente a "*definire requisiti tecnici o qualitativi di prodotti, servizi e processi o metodi di produzione attuali o futuri...in mercati di*

¹²⁸ Così Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale*, 2011, § 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)*".

prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi è essenziale"¹²⁹.

In secondo luogo, stabiliscono che gli organismi di normazione possono essere qualificati come associazioni di imprese¹³⁰ e, pertanto, "soggetti al diritto della concorrenza...ai sensi degli articoli 101 e 102"¹³¹. Considerato che la nozione di impresa utilizzata ai fini dell'applicazione della disciplina antitrust ricomprende qualsiasi entità che svolga un'attività di tipo economico, consistente nell'offerta di beni e di servizi, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento¹³², la circostanza che le SSOs siano organizzazioni no-profit, in parte sovvenzionate mediante fondi pubblici, non attribuisce loro alcuna immunità dall'applicazione dell'art. 101 TFUE.

In terzo luogo, si preoccupano di definire i mercati nei quali gli accordi di standardizzazione possono potenzialmente riverberare i propri effetti e cioè:

¹²⁹ Commissione europea, cit., § 257. Inoltre, "[P]ossono rientrare nel concetto di norma (o standard) anche le condizioni per ottenere un determinato marchio di qualità o l'omologazione da parte di un ente di regolamentazione...[così come n.d.r.] gli accordi per la definizione di norme di compatibilità ambientale per i prodotti e i processi di produzione".

¹³⁰ Cfr., a titolo esemplificativo, Commissione europea, caso COMP/F-2/38.401, *EMC v. European Cement Producers*, 2005, § 75. Nel caso di specie la Commissione non ha escluso che il CEN possa essere considerato un'associazione d'impresе a norma dell'art. 101 TFUE. A tal riguardo assume carattere dirimente il fatto che gli standard siano elaborati da commissioni tecniche i cui membri sono rappresentanti delle imprese coinvolte nel processo di standardizzazione.

¹³¹ Commissione europea, cit., § 258.

¹³² In giurisprudenza cfr., *ex multis*, Corte di giust., causa C-41/90, *Klaus Höfnr and Fritz Elser v. Macrotron GmbH*, 1991; cause riunite C-180/98 e C-184/98, *Pavel Pavlov and Others v. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten*, 2000.

- 1) il mercato rilevante delle tecnologie, se le stesse vengono selezionate *ex ante* nel procedimento di standardizzazione e i relativi diritti di proprietà intellettuale sono commercializzati separatamente dal prodotto cui si riferiscono. Ne consegue come corollario che ogni brevetto essenziale, in quanto imprescindibile per lo standard, costituisce un mercato a sé stante, alla stregua di un'*essential facility*;
- 2) i mercati a valle dello sfruttamento delle tecnologie brevettate, relativi ai prodotti o servizi cui gli standard stessi si riferiscono;
- 3) il mercato di definizione delle norme, qualora esistano standard concorrenti elaborati da diversi organismi di standardizzazione operanti nel medesimo settore (c.d. concorrenza tra standard);
- 4) il mercato distinto "*di verifica e certificazione, ove pertinente*"¹³³.

In merito, invece, alla valutazione degli accordi di standardizzazione ex art. 101, par. 1 TFUE, le linee guida enfatizzano il carattere potenzialmente anticompetitivo del procedimento di standardizzazione, che potrebbe, a seconda dei casi, ridurre la concorrenza sui prezzi¹³⁴, precludere l'affermazione di tecnologie innovative¹³⁵ ed escludere o discriminare determinate imprese impedendo l'accesso allo standard¹³⁶.

¹³³ Commissione europea, cit., § 261.

¹³⁴ V. Commissione europea, cit., § 265: "[I]n primo luogo, l'avvio di discussioni anticoncorrenziali tra imprese nel quadro della definizione delle norme potrebbe ridurre o eliminare la concorrenza sui prezzi nei mercati interessati, facilitando in tal modo una collusione sul mercato".

¹³⁵ V. Commissione europea, cit., § 266: "[I]n secondo luogo, le norme che fissano specifiche tecniche dettagliate per un prodotto o un servizio possono limitare lo sviluppo tecnico e l'innovazione. Durante la definizione di una norma, tecnologie alternative possono concorrere per esservi incluse. Una volta scelta una tecnologia e definita la norma, le tecnologie e le imprese concorrenti devono affrontare una

Per evitare tali rischi, la Commissione Europea raccomanda alle SSOs di implementare, all'interno delle rispettive *IPR policy*, i principi generali di apertura e trasparenza del procedimento. Soltanto così l'accordo di standardizzazione potrà rientrare nel perimetro del "*safe harbour*" e beneficiare del trattamento favorevole. A tal fine, le "*best practice*" "consigliate" dalla Commissione sono principalmente due: la previsione di impegni di *disclosure* e l'imposizione ai SEP holders di stipulare licenze a condizioni FRAND.

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

barriera all'ingresso e possono essere escluse dal mercato. Lo stesso effetto può essere causato dalle norme che impongono l'uso esclusivo di una particolare tecnologia o che impediscono lo sviluppo di altre tecnologie perché obbligano i membri a utilizzare esclusivamente una particolare norma. L'esclusione ingiustificata di una o più imprese dal processo di definizione delle norme aumenta il rischio di limitazione dell'innovazione".

¹³⁶ V. Commissione europea, cit., § 268: "[I]n terzo luogo, la standardizzazione può dar luogo a risultati anticoncorrenziali precludendo di fatto a determinate imprese l'accesso ai risultati del processo di definizione delle norme (cioè la specifica e/o il DPI essenziale per l'applicazione della norma). Se ad un'impresa viene totalmente precluso l'accesso al risultato della norma o se l'accesso le viene concesso solo a condizioni proibitive o discriminatorie, vi è il rischio di un effetto anticoncorrenziale".

Secondo la Commissione Europea, l'obbligo di divulgazione non si traduce necessariamente nell'imporre ai partecipanti di confrontare i propri diritti di proprietà intellettuale con lo standard in via di definizione e nel rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non detengono brevetti interessati dallo standard potenziale. In realtà ciò a cui i partecipanti non devono sottrarsi è uno sforzo ragionevole per individuare i brevetti interessati¹³⁷, potendosi prevedere anche una *disclosure* nelle more del procedimento di definizione dello standard. Altrettanto rilevante appare il successivo riconoscimento dei benefici competitivi della divulgazione *ex ante* delle royalty "massime" richieste per il rilascio di licenze¹³⁸, fornendo così, alle parti coinvolte nella selezione di uno standard, importanti informazioni non solo riguardo alle opzioni tecniche disponibili e ai relativi brevetti, ma anche relativamente ai probabili costi di tali brevetti¹³⁹.

Il *safe harbour* delineato dalla Commissione postula altresì la natura "aperta" della procedura di adozione degli *standard*, per assicurare a tutti i concorrenti di uno specifico comparto economico di poter dare il proprio contributo.

A tal fine, si dispone che le regole interne di organizzazione debbano contenere procedure obiettive e non discriminatorie di attribuzione dei

¹³⁷ Secondo le linee guida "[b]asta anche che il partecipante segnali che rivendicherà probabilmente diritti di proprietà intellettuale su una particolare tecnologia" (così Commissione europea, cit., § 286).

¹³⁸ Commissione europea, cit., § 299. Nello specifico, le linee direttrici fanno riferimento alle divulgazioni «individuali», affermando espressamente che le divulgazioni «unilaterali» *ex ante*, rispetto alle condizioni più restrittive per il rilascio di licenze, consentirebbero alle SSOs di adottare con cognizione di causa una decisione basata sui vantaggi e sugli svantaggi delle diverse tecnologie alternative, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista dei prezzi.

¹³⁹ Così Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, cit.

diritti di voto, nonché criteri oggettivi per la selezione delle tecnologie da includere nello standard.

E' consigliata inoltre la previsione di un accordo interno che permetta ai membri delle SSOs di "*sviluppare norme o prodotti alternativi non conformi alla norma concordata*". Infatti, se l'accordo per la definizione di uno standard imponesse di produrre soltanto prodotti conformi ad esso, si potrebbero verificare effetti anticoncorrenziali che, incidendo sulla libertà produttiva delle imprese coinvolte, determinerebbero una restrizione "per oggetto" *ex par.* 1, lett. b), dell'art. 101 TFUE¹⁴⁰.

Come si è avuto modo di analizzare nel Capitolo I, una valutazione sull'eventuale restrizione alla concorrenza determinata dall'accordo, dovrà essere eseguita anche con riferimento alle condizioni di licenza della tecnologia scelta. Per tale ragione le linee direttrici inseriscono, tra i requisiti necessari per conseguire l'esenzione antitrust,¹⁴¹ la previsione di impegni FRAND quali contraltare alla posizione di dominanza assunta dai titolari dei brevetti essenziali una volta che il settore sia stato vincolato dallo standard definito dalla SSO.

Quanto alla posizione dominante, la Commissione non la riconduce *tout court* alla titolarità del SEP, ma l'approccio utilizzato è quello del "*case by case*", dove la valutazione sull'esistenza di un effettivo potere di mercato dipende, oltre che dalla detenzione di un brevetto essenziale, dall'analisi di più fattori quali la struttura del mercato, la natura e il numero dei *competitors*, l'importanza del SEP in relazione allo *standard* implementato¹⁴².

¹⁴⁰Commissione europea, cit., § 293.

¹⁴¹ Commissione Europea, cit., §§ 287-291.

¹⁴² Commissione europea, cit., § 269.

Per quel che riguarda invece il contenuto intrinseco degli impegni FRAND, la Commissione esclude l'applicazione di metodi di calcolo basati sui costi sostenuti, ritenuti non adeguati a causa della difficoltà di determinare il valore attribuibile allo sviluppo di un particolare brevetto o gruppi di brevetti. Pertanto, tra i criteri di definizione della royalty "*fair and reasonable*", essa indica la possibilità di confrontare i canoni di licenza applicati dall'impresa titolare dei SEPs in un contesto concorrenziale precedente alla conclusione del procedimento di standardizzazione, con quelli applicati dopo che il settore è stato vincolato dallo standard.

Ulteriori elementi per valutare se una royalty sia ragionevolmente conforme al valore economico del DPI interessato riguardano: I) la valutazione effettuata da un esperto indipendente circa la qualità obiettiva e la pertinenza con lo standard dell'insieme dei brevetti; II) il riferimento a divulgazioni *ex ante* delle condizioni per il rilascio di licenze nell'ambito di un processo specifico di definizione dello *standard*; III) il *benchmark* costituito dalle royalty applicate per lo stesso brevetto in altri standard comparabili¹⁴³.

Tuttavia, ove gli accordi di standardizzazione non dovessero rientrare nel perimetro di protezione garantito dal *safe harbour*, le linee guida prevedono comunque casi di esenzione dall'applicazione della sanzione antitrust ai sensi dell'art. 101, par. 3, TFUE qualora: 1) i membri delle SSOs siano comunque liberi di sviluppare, al di fuori dell'accordo, standard alternativi o prodotti che non implementino un determinato standard; 2) non vi siano restrizioni della concorrenza sotto forma di condotte escludenti e/o discriminatorie; 3) la partecipazione al processo di standardizzazione sia comunque

¹⁴³ Commissione Europea, cit., §§ 289 e 290.

“aperta” a tutti gli interessati, salvo che le parti dimostrino che tale partecipazione sarebbe causa di una grave inefficienza.

Infine la Commissione indica ulteriori fattori di cui tenere conto per l’applicazione dell’esenzione individuale. Nello specifico, la presenza di più standard concorrenti nel mercato rilevante, il calcolo delle quote di mercato relative ai prodotti o servizi che si basano sullo standard¹⁴⁴ e la trasparenza delle informazioni inerenti alla definizione dello standard¹⁴⁵, possono concorrere a stimare la preponderanza degli elementi pro concorrenziali dell’accordo di standardizzazione rispetto agli effetti distorsivi della concorrenza. Infatti, la presenza di standard concorrenti tra loro indebolisce il potere contrattuale degli operatori di settore rendendo il mercato meno concentrato e, di conseguenza, più accessibile alle imprese che volessero entrarvi, così come una maggiore trasparenza delle condizioni di licenza dei brevetti essenziali non può che agevolare le trattative bilaterali tra SEP *holder* e licenziatari.

2.2 Profili di intersezione tra la disciplina degli accordi “R&S” e gli accordi di standardizzazione

Gli accordi di ricerca e sviluppo (R&S) differiscono da quelli di standardizzazione e sono oggetto di una specifica disciplina da parte sia delle linee guida del 2011, che dedicano loro un intero capitolo, sia di un regolamento di esenzione per categoria (Reg. n. 1217/2010) relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo (“accordi R&S”).

¹⁴⁴ Ciò in quanto le quote di mercato delle imprese che hanno partecipato al procedimento di standardizzazione, possono essere utilizzate come *benchmark* per misurare il potere di mercato detenuto dallo standard.

¹⁴⁵ Commissione Europea, cit., §§ 308 e 327.

Tuttavia, come rilevato da autorevole dottrina¹⁴⁶, anche sulla base della casistica europea, la loro regolazione si intreccia con la disciplina degli accordi di standardizzazione, laddove, a determinate condizioni, consente a questi ultimi di godere della c.d. esenzione per categoria (o anche “*block exemption*”) riservata ai primi.

Infatti, lo scopo della Commissione, anche in tale tipologia di accordi, è stato quello di semplificare l’interpretazione della clausola di esenzione individuale contenuta nel Trattato, garantendo una protezione efficace della concorrenza e, al tempo stesso, offrendo la necessaria certezza del diritto per le parti che contraggono accordi di R&S. Ciò in virtù dei Reg. nn. 19/1965 e 2821/1971, con i quali il Consiglio ha attribuito alla Commissione una potestà volta a determinare, tramite regolamenti (cc.dd. *block exemption regulations*) ed in via preventiva, le condizioni che alcune categorie di accordi devono rispettare ai fini dell’applicazione dell’art. 101, par. 3, TFUE.

Pertanto, un accordo ricadente nell’esenzione per categoria dovrà considerarsi *per se* conforme alla normativa antitrust se: a) le sue clausole sono ricomprese tra quelle consentite dal relativo regolamento; b) non contiene clausole espressamente vietate dal testo normativo; c) le parti contraenti rientrano nelle soglie dimensionali stabilite dal regolamento, solitamente espresse sotto forma di quote di mercato massime; d) siano soddisfatte le ulteriori condizioni richieste dal contesto economico cui l’accordo si riferisce.

La nozione di accordi R&S tratteggiata dalla Commissione nelle linee guida del 2011 è piuttosto ampia, spaziando dall’esternalizzazione di alcune attività di R&S, al miglioramento in comune di tecnologie esistenti e/o alla cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e

¹⁴⁶ V., *ex multis*, Lundqvist B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and limits of self-regulation*, cit., p. 194.

marketing di prodotti completamente nuovi. Gli accordi R&S possono inoltre assumere la forma di accordi di cooperazione o addirittura prevedere la costituzione di un'impresa controllata in comune (c.d. *joint venture*) e la disciplina ad essi riservata si estende anche agli accordi relativi alla fabbricazione o alla commercializzazione dei prodotti derivati dalle attività di ricerca e sviluppo¹⁴⁷. Ma vi è di più. Le linee direttrici precisano che gli accordi da esse disciplinati possono includere varie fasi di cooperazione oggetto a loro volta di autonome disposizioni, tanto da consentire che attività di ricerca e sviluppo riescano a coordinarsi con la produzione e/o la commercializzazione dei risultati di queste attività¹⁴⁸. Ne consegue che nell'ambito di tali fasi di cooperazione si possa verificare l'eventualità di un accordo che preveda al contempo attività di ricerca e sviluppo ed attività di *standard-setting*, anche in considerazione dell'ampia nozione di "research" emergente dagli atti comunitari che ben potrebbe ricomprendere sia attività preliminari al processo di standardizzazione che contemporanee alla definizione dello standard¹⁴⁹. L'intreccio delle discipline normative relative agli accordi di standardizzazione e a quelli di ricerca e sviluppo, avrebbe modo di realizzarsi soprattutto con riferimento a standard destinati ad essere utilizzati nello sviluppo di settori tecnologicamente avanzati. Tali standard si reggono sull'apporto di una serie di innovazioni tecnologiche incrementalì,

¹⁴⁷ Commissione europea, cit., § 111.

¹⁴⁸ Commissione europea, cit., 1. Introduzione, par. 13.

¹⁴⁹ Cfr. Lundqvist B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and limits of self-regulation*, cit., p. 195.

V. anche Dolmans M., *Standards For Standards*, in *Fordham International Law Journal*, 2002, pp. 163-172. Secondo l'autore "small groups of firms may prepare standards en petit comité by entering into joint R&D agreements in the pre-standardization phase, so as to present a joint solution for adapting a standard".

protette a loro volta da diritti di proprietà intellettuale, al punto che, per designare le organizzazioni preposte alla definizione degli stessi, si tende a parlare non più soltanto di *Standard Setting Organizations*, ma di *Standard Developing Organizations (SDO)*¹⁵⁰, indicando così il processo in divenire di creazione ed elezione di tecnologie tra loro complementari.

Del resto, le stesse linee direttrici fanno esplicito riferimento alla licenza di DPI nel capitolo dedicato agli accordi R&S, evidenziando come la cooperazione in materia di R&S possa riguardare, oltre ai prodotti, anche le tecnologie, al punto che, qualora i diritti di proprietà intellettuale siano commercializzati indipendentemente dai prodotti ai quali si riferiscono (come accade ai brevetti “essenziali”), occorrerà definire anche il mercato rilevante della tecnologia oggetto di licenza¹⁵¹. In particolare, “*ai fini del regolamento di esenzione per categoria*”, sono stati individuati i metodi da adoperare per il calcolo delle quote relative ai mercati delle tecnologie: il primo di essi “*consiste nel calcolare le quote di mercato sulla base della quota di ogni tecnologia sul totale dei ricavi delle licenze derivanti dalle royalties*”; in alternativa, le linee direttrici suggeriscono di “*calcolare le quote di mercato detenute sul mercato delle tecnologie in base alle vendite di beni e servizi che incorporano la tecnologia sotto licenza sui mercati a valle del prodotto*”¹⁵².

Tale ultima operazione riveste un’importanza fondamentale nella valutazione degli accordi R&S (e, di conseguenza, anche degli accordi di standardizzazione che comprendano attività di ricerca e sviluppo),

¹⁵⁰ Cfr. Libertini M., *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di “Standard Essential Patents”*, in *Orizzonti Diritto Commerciale*, n. 1, 2017, p. 3.

¹⁵¹ Commissione europea, cit., § 116.

¹⁵² Commissione Europea, cit., §§ 123-125.

in quanto, per beneficiare dell'esenzione di categoria, occorre, ove previsto, rispettare le soglie dimensionali stabilite dal Reg. n. 1217/2010. Infatti, nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento, ricadono soltanto gli accordi "*contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a favore di una o più parti o di enti costituiti dalle parti stesse per lo svolgimento di attività comuni di ricerca e sviluppo, di attività di ricerca e sviluppo a pagamento o di attività comuni di sfruttamento, purché tali disposizioni non costituiscano l'oggetto principale degli accordi, ma siano direttamente collegate e necessarie all'esecuzione degli stessi*"¹⁵³. Qualora l'accordo rientri in una delle categorie sopra previste, ai fini dell'applicazione della disciplina regolamentare¹⁵⁴, si dovrà operare una distinzione che comporterà esiti differenti, a seconda che le parti contraenti siano o meno imprese concorrenti. In quest'ultimo caso, ovvero se le parti non sono in grado di svolgere autonomamente le attività di R&S oggetto

¹⁵³Commissione europea, Reg. n. 1217/2010 *relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo*, art. 2, par. 2.

¹⁵⁴ Il rapporto di non concorrenza si può desumere ragionando *a contrario*, con riferimento alle nozioni di "*concorrente effettivo*" e "*concorrente potenziale*" recate dal Reg. n. 1217/2010. Il concorrente effettivo è identificabile con "*qualsiasi impresa che fornisca prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili nel settore geografico rilevante con i prodotti o le tecnologie contrattuali*". Il concorrente potenziale, invece, riguarda "*qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell'accordo di specializzazione e sul presupposto di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, ad effettuare entro un termine non superiore a tre anni gli investimenti supplementari necessari o le altre spese di conversione necessarie al fine di penetrare sul mercato rilevante*".

di comune accordo¹⁵⁵ o ancora se il risultato di tale accordo conduca alla creazione di un nuovo mercato¹⁵⁶, l'esenzione si applica per l'intera durata dell'attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, se l'accordo, a ricerca conclusa, prevede lo sfruttamento comune dei risultati, l'esenzione continuerà ad applicarsi per un periodo di ulteriori sette anni a decorrere dalla data in cui i prodotti o le tecnologie sono per la prima volta messi in commercio nel mercato interno¹⁵⁷. Pertanto, alcuni autori hanno osservato come soprattutto i *consortia* privati che si occupano di standardizzazione, al fine di avvalersi dell'immunità settennale derivante dall'eventuale sfruttamento in comune dei risultati, potrebbero opportunisticamente includere in un accordo obiettivi di ricerca a lungo termine talmente ambiziosi in un'ottica di

¹⁵⁵ Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale*, cit., § 130.

¹⁵⁶ Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia*, 2014, § 37: “[I]n alcuni casi si potrebbe altresì concludere che, pur fabbricando prodotti concorrenti, il licenziante e il licenziatario non sono concorrenti sul mercato rilevante del prodotto e sul mercato rilevante delle tecnologie, perché la tecnologia sotto licenza costituisce un'innovazione talmente avanzata che la tecnologia del licenziatario è diventata obsoleta o non competitiva. In casi simili, la tecnologia del licenziante determina la nascita di un nuovo mercato o l'eliminazione della tecnologia del licenziatario dal mercato esistente”. Tale disposizione, riguardante i trasferimenti di tecnologia (ossia accordi di licenza per diritti tecnologici conclusi tra due imprese, aventi ad oggetto la produzione dei prodotti realizzati sulla base dei diritti sotto licenza), risulta applicabile anche agli accordi R&S oggetto di esenzione di categoria, in quanto “contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a favore di una o più parti o di enti costituiti dalle parti stesse per lo svolgimento di attività comuni di ricerca e sviluppo, di attività di ricerca e sviluppo a pagamento o di attività comuni di sfruttamento...” (così Reg. n. 1217/2010, art. 2, par. 2).

¹⁵⁷ V. Commissione europea, Reg. n. 1217/2010, cit., art. 4, par. 1.

innovazione, da sostenere l'assenza di un rapporto di concorrenza tra le parti contraenti¹⁵⁸. Ciò può verificarsi nell'ipotesi in cui l'accordo R&S sia finalizzato a creare una domanda di mercato completamente nuova. In tal caso, infatti, non sarà possibile calcolare le quote di mercato delle imprese partecipanti basandosi sulle vendite di beni e servizi, con la conseguenza che tale accordo verrà disciplinato come intesa tra imprese non concorrenti e beneficerà dell'esenzione indipendentemente dal rispetto delle soglie dimensionali fissate dal Regolamento¹⁵⁹.

Invece, nel caso di imprese contraenti concorrenti tra loro, il Regolamento 1217/2010 stabilisce che per usufruire dell'esenzione

¹⁵⁸ Cfr. Lundqvist B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and limits of self-regulation*, cit. p. 196: “[T]he exclusivity period is, with some exceptions, seven years for each developed product or technology, but that does not mean the R&D cooperation has to be confined to seven years. As long as the research develops into new products, the parties are, under the block exemption, free to cooperate beyond the seven years stipulated in it. This could, for example, enable the standard-setting parties to agree explicitly not to admit outsiders”.

V. anche Drexl J., *Anti-competitive Stumbling Stones on the Way to a Cleaner World: Protecting Competition in Innovation Without a Market*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2012, pp. 507-534. Secondo l'autore “[T]he R&D block exemption may therefore be applicable during the standard-setting process when members discuss the pros and cons of different technical solutions, whilst individual members continue their semi-individual R&D efforts”.

¹⁵⁹ Cfr. Colangelo G., *Il Mercato dell'Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, cit., p. 113. L'autore osserva che, viceversa, “se l'attività di ricerca e sviluppo mira a sostituire un prodotto esistente, il nuovo prodotto sarà un sostituto dei prodotti esistenti e, per valutare la posizione concorrenziale delle parti, sarà possibile calcolare le quote di mercato in base al valore delle vendite dei prodotti esistenti: l'esenzione si applicherà, in questa ipotesi, agli accordi la cui quota di mercato detenuta congiuntamente dai partecipanti non superi il 25%”.

per l'intera durata dell'attività di ricerca e sviluppo occorre che: a) in caso di accordi R&S non a pagamento, la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non debba superare il 25% nel settore merceologico o tecnologico rilevante; b) in caso di accordi R&S a pagamento, la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali questa ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per i medesimi prodotti o per le medesimo tecnologie contrattuali non debba superare il 25% nel settore merceologico o tecnologico rilevante¹⁶⁰.

Ciò detto, va evidenziato che la Commissione europea, con riferimento ai regolamenti precedenti al n. 1217/2010¹⁶¹, ha applicato, ad attività di standardizzazione promosse da consorzi privati, l'esenzione per categoria relativa agli accordi R&S¹⁶².

Così nel caso *Optical Fibres*¹⁶³, in cui la Commissione ha deciso di esentare una serie di *R&S joint ventures* stipulate tra Corning LTD (una compagnia americana considerata all'epoca il maggiore produttore di fibra ottica, nonché detentrica della maggior parte dei

¹⁶⁰ Commissione europea, ult. cit., art. 4, par. 2. Al par. 3 del medesimo articolo, si specifica inoltre che, una volta esaurita la durata dell'attività di ricerca e sviluppo, "l'esenzione continua ad applicarsi finché la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante".

¹⁶¹ Si fa riferimento al Reg. n. 418/85, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo, ed al Reg. n. 2659/2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo.

¹⁶² V. Commissione europea, decisione *Optical Fibres*, OJ 1986 L 236/30; decisione *Continental/Michelin*, OJ 1988 L 305/33; decisione *Asahi/Saint-Gobain*, OJ 1994 L 354/87.

¹⁶³ Commissione europea, decisione *Optical Fibres*, cit.

DPI relativi agli standard interessati¹⁶⁴) ed i maggiori produttori europei di cavi telefonici sparsi tra gli Stati membri. Sebbene, infatti, la rete di *joint ventures* permettesse a Corning LTD di controllare sia la fase di ricerca, sia lo sfruttamento dei nuovi prodotti attraverso le clausole inserite nei contratti di licenza stipulati con i *partner*, la Commissione qualificò la condotta come accordo R&S e ritenne che all'epoca dei fatti le parti contraenti non fossero concorrenti, né effettivi né potenziali, sul mercato della tecnologia relativa alla fibra ottica.

Ma, a dispetto della qualifica di accordi R&S, in dottrina si è osservato che la tecnologia detenuta da Corning LTD rappresentasse un vero e proprio *standard de facto*¹⁶⁵ e dunque una barriera d'accesso al mercato. Infatti, in virtù della rete di accordi intercorsi con le maggiori imprese europee, tutte le altre imprese che avessero voluto competere per l'erogazione del "*broadband service*" avrebbero dovuto adottare la tecnologia relativa alla fibra ottica.

Inoltre, qualsiasi sviluppo successivo della ricerca concernente la tecnologia a fibra ottica, avrebbe dovuto essere licenziato a titolo gratuito da ciascuna delle *joint ventures* a Corning LTD (cc.dd. *grant-back clauses*), con la conseguenza di disincentivare indirettamente

¹⁶⁴Le fibre ottiche erano implementate da vari standard elaborati in seno all'ITU (*International Telecommunications Union*), tra cui ITU-T D.651 e ITU-T D.652.

¹⁶⁵ Cfr. Lundqvist B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and limits of self-regulation*, cit., pp. 216-217: "[T]he ventures were collaboration in the development of an established technology rather than research ventures...[I]rrespective of calling them R&D agreements, the overall picture underscores the fact that the agreements with each national incumbent were *de facto* agreements that in Europe the standard technology should be optical fibres for the broadband service or for fast telecommunications in general. Indeed, the system was a standardization agreement connected with vertical licensing agreements and R&D joint ventures for follow-on R&D".

ogni ulteriore sforzo da parte delle imprese *partner* nel cercare di elaborare soluzioni migliori della fibra ottica o anche soltanto di migliorare tale tecnologia.

Pertanto, a fronte della complessità delle valutazioni da adottare in materia, se un invito finale ai garanti antitrust si può rivolgere, consiste in quello di prestare grande attenzione agli accordi R&S cc.dd. non “puri”¹⁶⁶ che, soprattutto in mercati altamente tecnologici e caratterizzati da uno sviluppo frenetico in termini di innovazione, possono dissimulare mire oligopolistiche da parte delle imprese contraenti, perpetrate attraverso lo sfruttamento dei risultati della ricerca mediante la concessione di licenze. Nel campo della standardizzazione, infatti, il rischio di erigere barriere all’entrata dei mercati, con conseguenti effetti escludenti a danno di concorrenti effettivi e potenziali, risulta ancora più elevato rispetto ad altri accordi di cooperazione a causa del *network effect* che si crea tra mercati i cui prodotti sono interconnessi gli uni agli altri tramite lo standard.

2.3 Profili di anticompetitività degli accordi di standardizzazione ex art. 101 TFUE: principali *leading cases* europei

Il generale *favor* con cui le linee direttrici del 2011 hanno considerato gli accordi di standardizzazione, è certamente collegato all’esiguità dei casi in cui l’art. 101 TFUE (già art. 85 CEE prima del Trattato di Lisbona) è stato applicato a tali fattispecie precedentemente all’iniziativa chiarificatrice della Commissione.

¹⁶⁶ Per accordi R&S “puri”, la dottrina si riferisce ad accordi aventi ad oggetto la semplice attività di ricerca e non anche lo sfruttamento del prodotto che ne deriva. Tali accordi sono generalmente ritenuti non lesivi del “gioco concorrenziale”.

Quantunque non siano mancate prese di posizioni da parte delle Istituzioni europee in merito alla presunta anticompetitività di comportamenti posti in essere da consorzi privati nella definizione di standard di settore, l'applicazione giurisprudenziale ha sofferto della mancanza di univocità negli orientamenti interpretativi, dovuta all'ambiguità di fondo insita nella natura degli organismi di standardizzazione, sia in merito al loro essere enti ibridi tra il pubblico ed il privato, sia con riferimento alle caratteristiche della funzione esercitata.

Sul punto, uno dei casi più conosciuti, è rappresentato dalla sentenza *Selex*¹⁶⁷ della Corte di Giustizia, che, confermando la precedente decisione del Tribunale dell'UE, ha indirettamente giudicato inapplicabile al caso di specie l'art. 101, par. 1, TFUE, sebbene la parte attrice avesse in realtà contestato alla Commissione Europea la mancata applicazione dell'art. 102 TFUE ipotizzando un abuso di posizione dominante.

La vicenda ha avuto inizio in seguito alla pretesa avanzata in giudizio dalla Selex nei confronti di Eurocontrol, una SSO alla quale gli Stati partecipanti avevano affidato il compito di definire gli standard nel settore della navigazione aerea attraverso la definizione di un sistema uniforme di gestione del traffico aereo (*Air Traffic Management* [ATM]). Eurocontrol conduceva anche una parallela attività di ricerca nel settore dell'ATM, acquistando a tal fine una serie di prototipi (e.g. sistemi radar) dalle imprese *partner* con l'obiettivo di creare una rete di contratti-licenze per i DPI relativi a futuri standard eventualmente sviluppati. Il sistema di brevetti detenuto dalla SSO risultava fondamentale per le imprese di settore, sennonché, secondo Selex, la mancanza di trasparenza ed apertura del sistema di acquisizione dei

¹⁶⁷ Corte di giust., causa C-113/07, *Selex Sistemi Integrati c. Commissione* [2009].

prototipi, poneva le imprese *partner* in una posizione vantaggiosa rispetto agli altri operatori, che, di conseguenza, risultavano ingiustificatamente discriminati.

Chiamato a giudicare la questione controversa, il Tribunale dell'UE ha affermato che l'attività svolta da Eurocontrol non avesse natura economica, e, pertanto, fosse insindacabile sulla base delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza, compreso l'art. 101 TFUE relativo alle intese anticompetitive. Nello specifico, i giudici europei di primo grado hanno distinto le attività della SSO in ricerca, sviluppo e adozione degli standard, rilevando che: a) non ci fosse ancora un mercato rilevante per la standardizzazione tecnica relativa all'ATM e, pertanto, difettesse l'offerta del relativo servizio; b) le attività di ricerca e sviluppo concernenti l'acquisto di prototipi non costituissero un'attività economica, considerato anche che i relativi DPI (ad eccezione di alcune informazioni confidenziali riguardanti le imprese *partner* di Eurocontrol) venivano licenziati gratuitamente a chiunque manifestasse il proprio interesse.

La Corte di giustizia in secondo grado ha assunto una posizione ancora più radicale, ritenendo che tutte le attività di Eurocontrol (dalla preparazione alla produzione dello standard) fossero inscindibilmente collegate all'esercizio di prerogative tipiche di pubblici poteri e quindi non assoggettabili alla normativa antitrust. In definitiva, poiché Eurocontrol elaborava standard volti a stabilire un sistema uniforme per la gestione del traffico aereo, non poteva essere considerata alla stregua di un'impresa nel senso "antitrust" del termine.

La suddetta pronuncia non ha mancato di sollevare critiche in dottrina da quanti hanno ritenuto siffatta interpretazione giurisprudenziale eccessivamente restrittiva con riguardo all'applicazione della

legislazione antitrust a tutte le SSOs le cui funzioni fossero anche solo astrattamente riconducibili all'esercizio di pubblici poteri¹⁶⁸.

In tale prospettiva, un segnale di superamento della “giurisprudenza *Selex*” si è avuto con il caso *EMC*¹⁶⁹, che ha visto la EMC Development AB (“EMC”) segnalare una presunto “cartello”, cioè un'intesa particolarmente restrittiva della concorrenza, intercorso tra delle associazioni europee di produttori di cemento ed una delle ESOs, ossia il CEN.

Prima la Commissione e successivamente il Tribunale dell'UE, hanno rigettato la pretesa avanzata da EMC, sia per mancanza di prove a sostegno dell'esistenza del cartello, sia in quanto, nel caso di specie, la procedura di standardizzazione seguita dal CEN risultava conforme ai principi di trasparenza, apertura e non discriminazione.

Tuttavia le Istituzioni europee, e qui sta la novità, non hanno escluso che il CEN, nonostante la natura di ente preposto alla cura di un interesse economico generale, potesse astrattamente essere considerato un'associazione d'impresе a norma dell'art. 101 TFUE, e

¹⁶⁸ Cfr. Lundqvist B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and limits of self-regulation*, cit., p. 188: “[C]learly, the case opens up an avenue for arguing that SDOs with the public task of producing standards may not be undertakings. Somewhat alarming is the way CJEU did not stop with such a conclusion, but, instead, disregarded the General Court’s division of conducts in preparation, production and adoption of standards. CJEU’s method or test for tying the conducts together, and finding them all fall under the ‘public power and thereto connected conduct’ exemption, not only seems to be redefining the boundaries between an undertaking and the exercise of public power set out in earlier case law, it makes it also more difficult to argue that members of technical committees of SDOs may violate EU competition law when creating a standard that may possibly try to restrict competitors or exclude competing technical solutions”.

¹⁶⁹ Cfr. Tribunale dell'Unione Europea, causa T-432/05, *EMC Development AB/Commissione* [2010].

perciò esposto, nella definizione degli standard, alle possibili influenze lobbistiche esercitate dalle commissioni tecniche, i cui membri sono rappresentanti delle imprese coinvolte nel processo di standardizzazione.

Infatti è stato ritenuto che, la circostanza che i rappresentanti delle imprese operassero nell'ambito di un procedimento di standardizzazione promosso da una SSO con finalità "pubbliche", non escludesse a priori il carattere "economico" dell'attività esercitata e, di conseguenza, non le conferisse alcuna immunità dall'applicazione della disciplina a tutela della concorrenza¹⁷⁰. Tale principio è stato riconosciuto dalle linee direttrici del 2011, laddove recitano che "[G]li organismi di normazione europei riconosciuti a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono soggetti al diritto della concorrenza nella misura in cui possono essere considerati un'impresa o un'associazione di imprese ai sensi degli articoli 101 e 102".

Tuttavia, ad oggi, né la Commissione né i giudici europei hanno attestato con una loro decisione un'intesa restrittiva della concorrenza attuata per mezzo di un comitato tecnico di una delle ESOs.

Venendo invece alla casistica dove la questione inerente la natura degli organismi di normazione non si è posta nei termini sopra evidenziati, si registrano decisioni alquanto risalenti in cui la normativa sulle intese ex art. 101 TFUE ha trovato applicazione alle attività di standardizzazione promosse da consorzi privati.

¹⁷⁰ Cfr. Lundqvist B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and limits of self-regulation*, cit., p. 193.

Ciò in quanto, nelle fattispecie concrete, la definizione dello standard ha comportato o un accordo restrittivo del gioco concorrenziale tra le parti del procedimento, oppure una restrizione dovuta alla decisione adottata da un organismo di standardizzazione classificato alla stregua di un'associazione privata tra imprese.

Così nel caso *Philips/VCR*¹⁷¹, relativo ad una procedura avviata ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (ora art. 101 TFUE), la Commissione ha stabilito che l'accordo siglato tra la società Philips ed alcuni produttori di videocassette avesse effetti restrittivi "per oggetto" sulla concorrenza, in quanto imponeva alle imprese partecipanti di fabbricare e distribuire soltanto prodotti che aderissero necessariamente allo standard VCR, i cui DPI venivano concessi in licenza dalla Philips. Secondo la Commissione, infatti, la possibilità che gli accordi di standardizzazione provochino effetti restrittivi sulla concorrenza è collegata, tra l'altro, alla circostanza che i membri di un'organizzazione di normazione rimangano liberi o meno di sviluppare tecnologie o prodotti alternativi non conformi allo standard concordato.

Nel caso *IAZ*, invece, la Commissione ha considerato la condotta delle parti contraria all'art. 85 CEE sotto il profilo della restrizione potenziale al commercio parallelo¹⁷², suffragando tale ragionamento anche sulla base della corrispondenza intercorsa tra le parti che, secondo l'Organismo europeo, rendeva inequivocabile l'intento di utilizzare lo standard per ostacolare le importazioni "*cross-boarders*". L'intesa, stigmatizzata nelle medesime modalità pure dal Tribunale

¹⁷¹ Commissione europea, decisione 78/156/CEE del 20 dicembre 1977, caso IV/29.151, OJ L 47.

¹⁷² Sul punto, si veda per un'accurata analisi degli effetti economici di tali condotte, Schepel H., *The Constitution of Private Governance: Product Standards in the Regulation of Integrating Markets*, cit., pp. 289 e ss.

dell'Unione Europea ¹⁷³ , riguardava un accordo, intercorso tra un'associazione commerciale belga (la CEG) ed una serie di associazioni di imprenditori attivi nel mercato della produzione ed importazione di lavastoviglie e lavatrici, con l'ANSEAU (Associazione Nazionale dei Fornitori d'Acqua), volto a monitorare la conformità dell'attività imprenditoriale alla regolazione belga sulla qualità idrica. In virtù dell'accordo, soltanto le imprese in possesso di un certificato di conformità rilasciato dalla CEG potevano accedere al sistema di fornitura idrica, previa verifica di tale requisito da parte dell'ANSEAU.

Nel successivo caso *SCK* la Commissione ed il Tribunale dell'Unione Europea hanno confermato il su richiamato orientamento ¹⁷⁴. Nello specifico, La *Stitching Certificatie Kraanverhuurbedrijf* (SCK), un ente di certificazione costituito da imprese operanti nel mercato della locazione di gru mobili, obbligava le imprese certificate a non stipulare successivi contratti di subappalto con società che, al contrario, non possedevano tale certificato. Siffatta condotta è stata considerata ostativa sia al commercio parallelo che all'entrata di nuovi *competitor* nel mercato geografico olandese.

Infine, non sono mancati (rari) casi concernenti le valutazioni circa l'applicazione dell'esenzione individuale di cui all'art. 101, par. 3, TFUE (già art. 85, par. 3, Trattato CEE).

Nella decisione sul caso *X/Open Group* ¹⁷⁵, la Commissione si è interrogata sulla legittimità di un accordo siglato tra alcuni

¹⁷³ Tribunale dell'Unione Europea, cause riunite 96-102, 104, 105, 108 e 110/82 *IAZ e altri c. Commissione* [1983].

¹⁷⁴ V. Tribunale dell'Unione Europea, cause riunite T-213/95 e T-18/96, *SCK e FNK c. Commissione* [1997].

¹⁷⁵ Commissione europea, caso IV/31.458, decisione 87/69/CEE del 15 dicembre 1986.

sviluppatori di software, che mediante la definizione di un unico standard di interfaccia, mirava allo sfruttamento della portabilità del sistema operativo Unix, aumentando il volume delle applicazioni disponibili sui sistemi informatici dei partecipanti. In particolare, l'accordo prevedeva la possibilità di ammettere nuovi membri solo qualora questi ultimi fossero stati in grado di conferire fondi al gruppo, stabilendo come *conditio sine qua non* al loro ingresso, che i rispettivi proventi, derivanti dal comparto delle tecnologie dell'informazione, superassero i 500 milioni di dollari. Sul punto, la Commissione ha valutato che, sebbene sussistesse il rischio che venissero a priori escluse le società concorrenti che non avessero un fatturato superiore a 500 milioni di dollari, tuttavia, i vantaggi derivanti dalla creazione di una norma industriale aperta (in particolare il maggiore ventaglio di scelte per utilizzatori e consumatori in termini di disponibilità e flessibilità dell'offerta concernente la scelta di prodotti hardware e software) prevalevano sulle distorsioni della concorrenza risultanti dalle regole che disciplinavano l'ammissione al gruppo. Inoltre, ai fini della concessione dell'esenzione prevista dall'art. 85, par. 3, del Trattato CEE, appariva dirimente la circostanza che il gruppo avesse annunciato l'intendimento di rendere disponibili i risultati della cooperazione il più rapidamente possibile.

L'approccio "*case by case*" attuato da Commissione e Corti europee nelle vicende considerate ha sicuramente ispirato l'intervento sugli accordi di standardizzazione oggetto delle linee direttrici del 2011, le quali hanno saputo sia recepire quanto affermato in sede giurisprudenziale, sia fornire agli *stakeholder* una serie di principi e *best practice* da adottare negli accordi di standardizzazione.

Se è evidente che esse hanno prodotto l'effetto di chiarire le questioni concernenti il binomio standardizzazione/intese restrittive della

concorrenza, è pur vero che, come meglio si vedrà nel Capitolo successivo, la materia è stata ed è oggetto di numerosi contenziosi, con riguardo agli aspetti anticoncorrenziali delle condotte unilaterali dei titolari di brevetti essenziali, che emergono generalmente in una fase successiva al processo di standardizzazione.

2.4 L'applicazione dell'art. 101 TFUE ai *patent pool*

Se l'approccio regolatorio a monte della definizione dello standard costituisce uno strumento fondamentale per la prevenzione di pratiche anticoncorrenziali, similmente il fenomeno di "aggregazione di brevetti", tipico dei mercati caratterizzati dallo scambio di licenze di DPI, richiede altrettanta attenzione da parte dei Garanti antitrust, soprattutto in merito al ruolo di primo piano assunto dai cc.dd. *patent pool*¹⁷⁶.

Per definire con precisione cosa si intenda per "aggregazione di brevetti", è possibile utilizzare l'ampia nozione offerta dall'*Economic and Scientific Advisory Board* (ESAB) dello *European Patent Office* (EPO), secondo cui tale fenomeno descrive "*qualsiasi attività in cui i brevetti inizialmente ottenuti da soggetti differenti sono poi condotti sotto il controllo di un'unica entità. Il controllo consiste*

¹⁷⁶ Sul tema cfr., Lo Bue M., *Trasferimenti di diritti tecnologici, accordi transattivi e aggregazioni di brevetti nel Regolamento (UE) n. 316/2014*, in www.federalismi.it, 2015; Frignani A., Granieri M., *The Antitrust Framework for Technology Transfer Agreements and Patent Pools in the European Union*, in *Italian Antitrust Review*, n.3, 2015; Merges R.P., *Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools*, *Berkeley Center for Law and Technology*, 2009; Colangelo G., *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Milano, 2008.

essenzialmente nel diritto di decidere chi può accedere ai brevetti e a quali condizioni”¹⁷⁷.

Nell’ambito dell’aggregazione di brevetti, si distinguono i *patent pool* (o *pool* tecnologici), a cui la Commissione europea dedica una specifica disciplina nelle Linee direttrici del 2014 sull’applicazione dell’articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia¹⁷⁸.

Innanzitutto, i *patent pool* sono definiti come “*accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in licenza non solo a coloro che partecipano al pool, ma anche a terzi*”¹⁷⁹. Essi possono assumere la forma di semplici accordi tra un numero limitato di parti o quella di accordi

¹⁷⁷ Cfr. EPO - Economic and Scientific Advisory Board, “*Patent aggregation and its impact on competition and innovation policy*”, disponibile su [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/46581ad8f8c6f322c1257e27002e924d/\\$FILE/esab_patent_aggregation_statement_2015_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/46581ad8f8c6f322c1257e27002e924d/$FILE/esab_patent_aggregation_statement_2015_en.pdf) (traduzione non ufficiale).

¹⁷⁸ Commissione europea, *Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia*, 2014/C 89/03, pp. 45-49.

Le Linee direttrici hanno accompagnato l’emanazione del Regolamento UE n. 316/2014, *relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia*. Tuttavia, occorre precisare che il regolamento n. 316/2014 non si applica né agli accordi preordinati alla costituzione dei *pool* tecnologici, né agli accordi di licenza conclusi tra un *pool* e soggetti terzi. L’accordo di costituzione del *pool*, infatti, non ha ad oggetto la realizzazione di prodotti sulla base dei diritti tecnologici sotto licenza, mentre gli accordi di licenza conclusi tra un *pool* e soggetti terzi integrano accordi multilaterali. Con l’assenza dei requisiti della bilateralità del negozio e della strumentalità rispetto alla produzione dei cc.dd. “*prodotti contrattuali*”, mancano due caratteristiche essenziali degli accordi di trasferimento tecnologico prescritte dall’art. 1, lett. c), del regolamento di esenzione.

¹⁷⁹ Commissione europea, cit., § 244.

organizzativi complessi, mediante i quali, l'organizzazione della concessione di licenze delle tecnologie messe in comune viene affidata a un organismo indipendente: in entrambi i casi può essere consentito ai licenziatari di operare nel mercato sulla base di una licenza unica.

A prescindere dalla forma organizzativa utilizzata, la funzione economica dei *patent pool* è la medesima, ovvero quella di assicurare agli operatori (che siano membri del *pool* o imprese terze) la possibilità di conseguire la licenza di determinati brevetti attraverso un unico sportello (c.d. *one stop shop*) piuttosto che tramite molteplici accordi bilaterali con i singoli detentori (cc.dd. accordi di *cross licensing*)¹⁸⁰.

Già da queste indicazioni si coglie la differenza con le SSOs : mentre infatti gli organismi di standardizzazione rappresentano forme di cooperazione per la definizione dello standard, i *patent pool* entrano in gioco nella fase successiva di commercializzazione delle licenze, assumendo pertanto il ruolo di centrali di committenza dedite all'allocazione dei diritti di privativa.

Data la loro natura di accordi, è necessario prestare attenzione ai possibili effetti anticompetitivi che da essi possono derivare¹⁸¹, sia con riguardo alle relazioni interne al *pool*, che ai rapporti esistenti tra il *pool* e i terzi licenziatari.

¹⁸⁰ Cfr. Colangelo G., *Il Mercato dell'Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, cit., p. 87: “la funzione del *pool* è quella di riunire tali soggetti e convogliare i brevetti considerati essenziali in un portafoglio da offrire sul mercato attraverso un'unica licenza”.

¹⁸¹ Sugli effetti anticoncorrenziali dei *patent pool* cfr. Gallini N., *Private Agreements for Coordinating Patent Rights: The Case of Patent Pools*, in *IEL Paper in Comparative Analysis of Institutions, Economics and Law*, n. 5, 2011; Bessen J., *Patent Thickets: Strategic Patenting of Complex Technologies*, in SSRN, 2003.

Criticità concorrenziali interne al *pool* possono in primo luogo manifestarsi qualora esso imponga ai membri la vendita congiunta delle tecnologie messe in comune. Circostanza che, nel caso di *pool* costituiti esclusivamente o prevalentemente da tecnologie “sostitutive”, equivale ad un cartello per la fissazione dei prezzi¹⁸². Infatti, l'imposizione di una licenza unitaria per tecnologie che, considerate singolarmente, consentirebbero comunque al detentore di creare il prodotto o di realizzare il processo cui si riferiscono (i.e. risultano essere “tecnologie sostitutive”¹⁸³), rischia di aumentare ingiustificatamente i costi gravanti sui licenziatari rispetto a quelli relativi ad una contrattazione al di fuori del *pool*¹⁸⁴.

Oltre a ridurre la concorrenza tra i propri membri, nel caso in cui il pacchetto di licenze riguardi una norma industriale o uno standard *de facto*, i *patent pool* potrebbero anche comportare un effetto escludente con danno all'innovazione, precludendo l'ingresso sul mercato di tecnologie alternative. Sebbene la Commissione precisi che, in generale, non vi siano legami sistematici tra i *patent pool* e gli standard industriali, risvolti anticompetitivi possono comunque sorgere qualora il *pool* includa sia brevetti essenziali allo standard che tecnologie non essenziali ad esso.

Infatti una condotta che preveda la licenza unificata di brevetti essenziali e non, denominata *bundling*, può risolversi in un “obbligo” a carico dei terzi licenziatari del *pool* di corrispondere delle royalty

¹⁸² Commissione europea, cit., § 246.

¹⁸³ *Ibidem*, § 251. In contrapposizione alle “tecnologie sostitutive” vengono altresì definite le “tecnologie complementari”. Nello specifico, “[D]ue tecnologie sono complementari e non sostitutive quando sono entrambe necessarie per la produzione del prodotto o la realizzazione del processo cui si riferiscono”.

¹⁸⁴ Cfr. Lo Bue M., *Trasferimenti di diritti tecnologici, accordi transattivi e aggregazioni di brevetti nel Regolamento (UE) n. 316/2014*, cit., p. 17.

anche per l'uso di brevetti non essenziali e come tali non necessari per l'implementazione dello standard¹⁸⁵. Sul punto si è espressa anche la Commissione europea nella Comunicazione del 2017 relativa all'approccio dell'UE ai brevetti essenziali, specificando, con riferimento ai contenziosi relativi a portafogli di brevetti, che “*i titolari di brevetti SEP possono offrire più brevetti, anche non essenziali, ma non possono esigere che un licenziatario accetti una licenza anche per questi altri brevetti*”. La Commissione ha inoltre sottolineato che la mancanza generale di volontà, o il rifiuto di offrire o accettare tutti i SEPs necessari a un licenziatario, può costituire un'indicazione di malafede e, pertanto, porsi in contrasto con gli impegni FRAND assunti. Infine, richiamando *mutatis mutandis* le linee direttrici del 2014 sui trasferimenti di tecnologia, l'Organismo europeo ha specificato che “[I] portafogli non dovrebbero però includere tecnologie concorrenti, ma solo tecnologie complementari se necessario”¹⁸⁶.

Pertanto, quando le Istituzioni sono chiamate a valutare un *patent pool* dalla prospettiva del diritto antitrust, i fattori presi in considerazione sono molteplici e tra questi rivestono particolare importanza: il grado di trasparenza ed apertura nel processo di creazione del *pool*; il livello di concorrenzialità del mercato di riferimento¹⁸⁷; le modalità di

¹⁸⁵ Per un'approfondita analisi sugli effetti del *bundling* tra brevetti essenziali e non cfr. Goter P. W., *Princo, Patent Pools, and the Risk of Foreclosure: A Framework for Assessing Misuse*, in *Iowa Law Review*, Vol. 96, No. 699, 2011.

¹⁸⁶ Commissione europea, *Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali*, COM(2017), cit., par. 3.3.

¹⁸⁷ Cfr. Lo Bue M., *Trasferimenti di diritti tecnologici, accordi transattivi e aggregazioni di brevetti nel Regolamento (UE) n. 316/2014*, cit., p. 17. Secondo l'autore “*in presenza di un ridotto numero di operatori, la creazione di un aggregatore di brevetti potrebbe essere strumentale alla collusione*”.

selezione e la natura delle tecnologie facenti parte del *pool* (verificando in particolare se esse siano “sostitutive” o “complementari”, “essenziali” o “non essenziali”); l’utilizzo del potere di mercato detenuto dal *pool*, con riguardo all’analisi dei suoi potenziali effetti escludenti nei confronti di tecnologie alternative; i termini di licenza imposti dal *pool*, che, nel caso in cui riguardino brevetti essenziali coperti da impegni FRAND, dovranno essere corretti, ragionevoli e non discriminatori¹⁸⁸.

Inoltre, nel caso in cui il *patent pool* detenga una posizione dominante sul mercato, *“le royalties e le altre condizioni della licenza dovrebbero essere non eccessive e non discriminatorie e le licenze non dovrebbero essere esclusive. Questi requisiti sono necessari per assicurare che il pool sia aperto e che non dia origine a effetti di preclusione e ad altri effetti anticoncorrenziali sui mercati a valle”*¹⁸⁹.

Sulla scia delle politiche regolatorie adottate nelle linee guida del 2011 relative agli accordi di cooperazione orizzontale, la Commissione delinea, anche con riferimento ai *patent pool*, un *safe harbour* la cui osservanza risulta necessaria per usufruire dell’esenzione dall’applicazione dell’art. 101 TFUE.

¹⁸⁸ Cfr. Jones A., Nazzini R., *The Effect of Competition Law on Patent Remedies*, cit., pp. 415-416.

¹⁸⁹ Commissione europea, *Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia*, cit., § 269. La Commissione precisa che “[Q]uesti requisiti non ostano tuttavia all’applicazione di percentuali di royalties diverse per utilizzazioni diverse. In generale, non si ritiene restrittiva della concorrenza l’applicazione di aliquote diverse per le royalties relative a mercati del prodotto diversi, mentre non dovrebbero esservi discriminazioni all’interno di uno stesso mercato del prodotto”.

Esso è contenuto nelle linee direttrici del 2014 sui trasferimenti di tecnologie e prevede il rispetto delle seguenti condizioni¹⁹⁰:

- 1) la partecipazione al processo di creazione di un *pool* deve essere aperta a tutti i titolari di diritti tecnologici interessati;
- 2) l'adozione di misure di salvaguardia sufficienti a garantire che solo le tecnologie "essenziali" (che sono pertanto necessariamente considerate anche complementari¹⁹¹) siano messe in comune;
- 3) la messa in atto di misure di salvaguardia sufficienti a limitare ogni scambio di informazioni sensibili (come i dati relativi ai prezzi e alla produzione) che non sia necessario alla creazione e/o al funzionamento del *pool*;
- 4) l'assenza di clausole che vietino alle parti che contribuiscono al pool tecnologico e ai licenziatari di contestare la validità e la pertinenza delle tecnologie messe in comune;
- 5) la facoltà delle parti che contribuiscono ai *pool* tecnologici e dei licenziatari di sviluppare prodotti e DPI concorrenti a quelli messi in comune;
- 6) il trattamento riservato ai licenziatari deve ispirarsi al principio di non discriminazione e prescindere dalla circostanza che essi siano o meno membri del *pool* tecnologico.

In ogni caso, il mancato rispetto di una delle suddette condizioni non comporterà un esito sanzionatorio qualora sia possibile applicare l'esenzione individuale ex art. 101, par. 3, TFUE.

¹⁹⁰ Commissione europea, cit., § 261.

¹⁹¹ *Ibidem*, cit., § 252.

Se, infatti, il *pool* tecnologico includesse brevetti non essenziali ma soddisfacesse tutti gli altri criteri per beneficiare del *safe harbour*, oppure si accertassero effetti positivi per la concorrenza che giustificassero l'inclusione nel *pool* di brevetti non essenziali ma complementari¹⁹², o, ancora, se i licenziatari avessero comunque la possibilità di ottenere una licenza per una parte soltanto del pacchetto con una corrispondente riduzione delle royalty¹⁹³, la Commissione sarebbe probabilmente più incline a ritenere che le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, siano soddisfatte.

Ai *patent pool*, invero, sono generalmente riconosciuti notevoli effetti pro-concorrenziali, quali la riduzione dei costi di transazione, la prevenzione del fallimento di mercato rappresentato dal *royalty stacking*, la creazione di un sistema di gestione collettiva dei brevetti interessati e di raccolta e ripartizione delle royalty generate dalle licenze concesse ai terzi.

Per tali ragioni, nella Comunicazione del 2017 sui SEPs, la Commissione ne promuove la costituzione, sottolineandone i benefici in termini di trasparenza delle relazioni contrattuali concernenti la licenza dei brevetti essenziali, incoraggiando iniziative quali l'instaurazione del dialogo tra organizzazioni di standardizzazione e *patent pool*, l'offerta di incentivi alla partecipazione e la sensibilizzazione delle università e delle PMI ai vantaggi derivanti dal diventare un licenziante all'interno di un *pool* tecnologico¹⁹⁴. In particolare, la Commissione ritiene che “[Q]ueste iniziative possono risolvere molte delle problematiche legate alla concessione di licenze sui brevetti SEP offrendo un migliore controllo del carattere

¹⁹² *Ibidem*, cit., § 264.

¹⁹³ *Ibidem*, cit., § 264.

¹⁹⁴ V. Commissione europea, *Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali*, COM(2017), cit., par. 2.3.

essenziale dei brevetti, maggiore chiarezza sui diritti aggregati di licenza e soluzioni del tipo "sportello unico". Per le imprese del settore dell'IoT (Internet of Things n.d.r.), in particolare le PMI, esposte solo di recente al rischio di controversie in materia di concessione di licenze sui brevetti SEP, possono offrire maggiore chiarezza sulle condizioni di licenza dei titolari di brevetti SEP in un settore specifico”¹⁹⁵.

Il monito della Commissione rivolto agli organismi di normazione e ai titolari di brevetti essenziali, muove dalla constatazione che mentre in passato i *patent pool* sono stati utilizzati a supporto di determinati standard¹⁹⁶, recentemente la corrispondenza biunivoca tra essi e gli standard di ultima generazione risulta venuta meno¹⁹⁷. E' il caso del settore della telefonia mobile, in riferimento al quale autorevole dottrina ha evidenziato che la tendenza delle grandi imprese a non affidarsi ai *patent pool* per la licenza dei SEPs potrebbe collegarsi ad una strategia di business finalizzata ad esigere maggiori royalty dai

¹⁹⁵ *Ibidem*

¹⁹⁶ Utili esempi sono forniti da due *pool* realizzati a fine anni '90 per combinare le licenze dei brevetti necessari a produrre dischi e lettori compatibili con gli standard DVD: nel primo caso sono coinvolte tre società (Philips, Sony e Pioneer) e vengono raggruppati complessivamente 95 brevetti per i dischi e 115 per i lettori; nell'altro il *pool* è posto in essere da sei società (Toshiba, Time Warner, Hitachi, JVC, Matsushita e Mitsubishi) e riguarda 29 brevetti per i dischi e 22 per i lettori.

Nel campo dell'ICT una delle prime ed insieme più significative esperienze è rappresentata, invece, dal *patent pool* costituito da nove società (Fujitsu, General Instrument, Lucent, Matsushita, Mitsubishi, Philips, Scientific-Atlanta, Sony e Columbia University) per commercializzare l'intero pacchetto delle licenze dei propri brevetti, relativi alla compressione e trasmissione di segnali audio/video digitalizzati, a chiunque sia interessato alla produzione di apparecchiature e registrazioni conformi allo standard MPEG.

¹⁹⁷ Cfr. Libertini M., *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di "Standard Essential Patents"*, cit., p. 5.

licenziatari ¹⁹⁸ . Circostanza che ha sicuramente contribuito al crescente numero delle controversie, sorte negli ultimi anni a livello globale, che hanno avuto come protagoniste rinomate compagnie di telefonia mobile, tanto da indurre molti autori a riferirsi al fenomeno con il termine *smartphone wars*¹⁹⁹ .

¹⁹⁸ Cfr. Jones A., Nazzini R., *The Effect of Competition Law on Patent Remedies*, cit., p. 415.

¹⁹⁹ V., *ex multis*, Jones A., *Standard Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars*, in *European Competition Journal*, cit.

CAP.III: LE CONDOTTE ABUSIVE DEI TITOLARI DI BREVETTI ESSENZIALI: QUALE RUOLO PER L'ANTITRUST?

3.1 Premessa

Nei mercati delle nuove tecnologie lo standard e i brevetti essenziali ad esso collegati rivestono un ruolo fondamentale per le imprese di settore, sia nel caso in cui operino soltanto nel mercato delle licenze di DPI che qualora siano verticalmente integrate.

L'analisi condotta in relazione all'applicazione dell'art. 101 TFUE agli accordi di standardizzazione ha dato conto dell'attenzione che la Commissione europea ha prestato nel regolare gli aspetti potenzialmente anticoncorrenziali, valorizzando al contempo i benefici che da tali accordi possono derivare.

Se nell'applicazione della normativa ex art. 101 TFUE si è riscontrato un atteggiamento di *favor* da parte delle Istituzioni (Corti comprese), la casistica concernente le condotte unilaterali censurabili ex art. 102 TFUE ha certamente animato in maniera più vivida il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui brevetti essenziali.

La Commissione europea, la Corte di giustizia e le Corti nazionali sono state più volte chiamate a delineare il ruolo del diritto della concorrenza in materia di SEPs tenendo conto del bilanciamento con i diritti di privativa intellettuale. A tale scopo, come si vedrà, si sono avvalse degli strumenti giurisprudenziali già trattati nel Capitolo I (*essential facility doctrine* e abuso del diritto), adattandoli alle peculiarità dei mercati e alle regole che governano l'attività di standardizzazione.

Essa, infatti, costituisce il terreno privilegiato per l'attuazione di condotte anticoncorrenziali da parte del titolare dei SEPS con riguardo

alla concessione delle relative licenze, tuttavia un utilizzo inappropriato dello strumento antitrust può comportare la conseguenza indesiderata di disincentivare le grandi imprese ad investire nell'innovazione.

Tra le modalità abusive più dibattute negli anni recenti, due tipologie di condotte si sono particolarmente distinte: da un lato il c.d. *patent ambush*, di cui si dirà a breve, dall'altro la violazione degli impegni FRAND assunti nell'ambito dello *standard setting* in relazione alle condizioni di licenza. In merito alla seconda tipologia di violazione, ha destato particolare interesse l'utilizzo (anche sotto forma di semplice minaccia) da parte dei titolari di SEPs dell'azione inibitoria avverso la presunta contraffazione dei brevetti essenziali, strumentale ad estorcere ai licenziatari termini contrattuali indebitamente vantaggiosi (ad es. royalty eccessive).

Nei successivi paragrafi si evidenzierà in che modo giurisprudenza e dottrina si sono misurate con tali condotte e a quali condizioni la tutela del diritto della concorrenza giustifica l'applicazione dell'art. 102 TFUE, concernente l'abuso di posizione dominante, a discapito dell'esercizio del diritto di esclusiva conferito dal SEP.

Se, invero, la tematica legata al *patent ambush*, pur avendo suscitato l'interesse di molti autori, in Europa è stata oggetto soltanto di un'importante decisione della Commissione, diversamente la pratica abusiva relativa all'utilizzo strategico dell'azione inibitoria (anche detta "*injunction*") continua ad alimentare il dibattito degli interpreti, i quali non sembrano condividere una soluzione univoca in merito al ruolo del diritto antitrust nei contenziosi sorti tra le imprese operanti nel mercato unico europeo.

3.2 Patent Ambush ed abuso di posizione dominante

La c.d. imboscata brevettuale, nota anche come *patent ambush*, consiste nella condotta dell'impresa che, nelle more del procedimento di standardizzazione, omette di dichiarare agli altri membri la titolarità di un brevetto potenzialmente "essenziale" allo standard in fase di definizione, al fine di ottenere che la tecnologia celata sia inclusa nello standard elaborato, con la conseguenza di poter imporre ai successivi partner commerciali royalty eccessive abusando della posizione dominante così acquisita²⁰⁰. Incorre ugualmente in tale illecito anche chi non divulghi l'*application* pendente dinanzi all'Ufficio brevetti qualora la SSO di cui si è membri imponga la *disclosure* anticipata delle domande brevettuali.

Sul punto, le disposizioni delle linee guida della Commissione europea sugli accordi di cooperazione orizzontale relative alla divulgazione *ex ante* dei brevetti candidati a divenire essenziali, risultano fondamentali per garantire la buona fede nella negoziazione interna alle SSOs e il successivo accesso informato alle tecnologie che implementano lo standard elaborato.

Tuttavia, anche gli accorgimenti adottati nelle IPR policy delle SSOs, possono non essere sufficienti ad arginare condotte di *patent ambush*, né sembra immediatamente applicabile l'art. 102 TFUE, il quale proibisce "lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale dello stesso" che consista nello "imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di

²⁰⁰ Così Dufey G., *Patents and Standardisation: Competition. Concerns in New Technology Markets*, cit.

transazione non eque"²⁰¹ o "*nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori*"²⁰².

Tali disposizioni postulano infatti la contemporaneità del comportamento abusivo e della posizione dominante, mentre il fenomeno dell'imboscata brevettuale prevede, sia una condotta consistente nel mancato rispetto dell'obbligo di *disclosure* per finalità sleali, posta in essere precedentemente all'adozione dello standard e in un momento in cui l'impresa membro della SSO non detiene in genere una posizione di egemonia sul mercato delle tecnologie²⁰³, che una condotta successiva alla elaborazione dello standard che si consuma tramite l'imposizione di royalty eccessive²⁰⁴.

Su questa problematica di non poco conto, la Commissione europea si è espressa nel 2009²⁰⁵ (prima, quindi, dell'adozione delle linee guida del 2011 sugli accordi di cooperazione orizzontale) con una decisione concernente un presunto abuso di posizione dominante commesso dalla società americana Rambus INC (Rambus) ex art. 102, lett. *a*),

²⁰¹ V. art. 102 TFUE, lett. *a*).

²⁰² V. art. 102 TFUE, lett. *b*).

²⁰³ V. sull'argomento Geradin D., *The European Commission Policy Towards the Licensing of Standard-Essential Patents: Where Do We Stand?*, in *J. Competition L. & Econ.*, vol. 9, 2013, pp. 1125 e 1137; Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, cit.

²⁰⁴ Diversamente dall'ordinamento europeo, il diritto antitrust statunitense sanziona i comportamenti escludenti con cui l'impresa monopolizza o prova a monopolizzare (c.d. "*attempt to monopolize*") il mercato (v. *Section 2* dello *Sherman Act*), censurando dunque anche le condotte che avvengono prima dell'acquisizione della posizione dominante.

²⁰⁵ Commissione europea, 9 dicembre 2009, caso COMP/38.636, *Rambus*, in http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf.

TFUE, tuttora considerata il *leading case* in materia di *patent ambush*²⁰⁶.

3.2.1 Il caso *Rambus*

Con uno *statement of objection*²⁰⁷ del 2007, Rambus è stata accusata di abuso di posizione dominante per l'inottemperanza all'obbligo di *disclosure* (dei suoi brevetti rilevanti e delle sue *application* pendenti) durante il processo di standardizzazione promosso dall'organizzazione JEDEC²⁰⁸ in relazione ai cc. dd. *DRAM*²⁰⁹ *chips*, avendo preteso, una volta sancita la "essenzialità" dei DPI detenuti, royalty eccessive nei confronti di tutti i costruttori di chip per memorie informatiche.

Secondo la linea interpretativa della Commissione, "*the conduct (...) has necessarily influenced the standard process, in a context where suppression of the relevant information necessarily distorted the decision making process within a standard-setting body*"²¹⁰.

²⁰⁶ Per i commenti al caso *Rambus*, sia nella prospettiva europea che americana, si veda Giannaccari A., *Il caso Rambus*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2008; Tallman R., *U.S. and E.U. Antitrust Enforcement Efforts in the Rambus matter: a Patent Law Perspective*, in *The Intellectual Property Law Review*, vol. 52, 2012; Killick J., Berghe P., *Rambus: An overview of the issues in the case and future lessons for SSOs when designing IPR products*, in <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=46f4124d-785e-4521-b51c-f52e338d3d39>, 2010.

²⁰⁷ Gli *statement of objection* consistono nelle comunicazioni agli interessati delle risultanze istruttorie concernenti un procedimento in materia antitrust condotto dalla Commissione europea.

²⁰⁸ *Joint Electron Device Engineering Council*.

²⁰⁹ *Dynamic Random Access Memory*.

²¹⁰ Commissione europea, *ult. cit.*, p. 39.

L'abuso contestato non è stato ricondotto alla violazione della policy del JEDEC e all'imboscata brevettuale *per se*, quanto alla circostanza che l'impresa, traendo consapevolmente vantaggio dalla situazione di *lock in*²¹¹ e sfruttando la posizione dominante che da ciò derivava, ha preteso delle royalty maggiori rispetto a quelle che si sarebbero applicate laddove vi fosse stata la *disclosure*²¹². Pertanto, qualora fosse stata rispettata la tempistica richiesta dall'obbligo di divulgazione, gli altri partecipanti al processo di standardizzazione avrebbero potuto optare sicuramente per altre tecnologie non coperte da diritti di privativa²¹³.

A sostegno dell'impianto accusatorio presente nello *statement of objection* sono stati considerati decisivi due fattori: I) la ricostruzione ipotetica del comportamento dei membri della SSO, basata sull'assunto che la loro strategia fosse orientata a limitare i rispettivi costi di produzione; II) la disponibilità di tecnologie alternative in sede di negoziazione²¹⁴.

²¹¹ *Ibidem*, p. 42: "[t]he Commission took the preliminary view that pursuant to its business strategy, and notwithstanding: (i) its knowledge of the requirements of the JEDEC patent policy and of the underlying duty of good faith that is binding on a participant in a standard-setting process; and (ii) its awareness of the relationship between its patents and patent applications and JEDEC's standard-setting work, Rambus was indeed aware of the benefits of keeping its patent positions secret and intentionally did not disclose any patents or patent applications which related to the relevant JEDEC standards to JEDEC".

²¹² *Ibidem*, p. 43: "[i]n the preliminary assessment, the Commission considered that, save for Rambus' alleged deceit, JEDEC Members were likely to have designed a "patent-free" standard around Rambus' patents. The Commission provisionally concluded that a number of factors pointed clearly in this direction".

²¹³ *Ibidem*, p. 46.

²¹⁴ *Ibidem*, pp. 44-46.

La Commissione, tuttavia, non ha verificato in concreto la presunta natura "eccessiva" delle royalty richieste da Rambus e non ha indicato quali specifiche tecnologie avrebbero potuto essere scelte in caso di corretta *disclosure*, nè ha accertato se la condotta posta in essere avesse effettivamente limitato la produttività o lo sviluppo tecnico della tecnologia concernente i DRAM *chips*, rafforzando così la posizione dominante indebitamente ottenuta.

Dinanzi alle difficoltà riscontrate nel corroborare gli effetti anticompetitivi del comportamento abusivo e al conseguente timore di vedere annullata in sede giurisdizionale una eventuale sanzione ex art. 102 TFUE, è comprensibile la decisione finale della Commissione di accettare gli impegni proposti da Rambus, consistenti nell'adozione di un tetto massimo (*worldwide cap*) sulle royalty inerenti alle future licenze dei propri brevetti "essenziali" allo standard²¹⁵.

Determinazione quest'ultima, che non è stata esente da critiche e, anzi, è stata ravvisata una sorta di "mancanza di coraggio" il non aver considerato il *patent ambush* un abuso *per se*. Tale tesi, sostenuta in relazione al caso specifico da alcuni autorevoli autori²¹⁶, non

²¹⁵ Nello specifico, Rambus si è impegnata a non esigere royalty sugli standard legati alla tecnologia DRAM adottati da Jedec nel periodo in cui l'impresa era membro di tale organismo e nel richiedere una royalty massima pari all'1,5% (anziché del 3,5%) per le successive generazioni di standard adottati dalla SSO dopo che Rambus non ne faceva più parte.

²¹⁶ Cfr. Culley D., Dhanani M., Dolmans M., *Learning from Rambus - How to Tame Those Troublesome Trolls*, in *The Antitrust Bulletin*, vol. 57, 2012: "...the Commission could have defined a sui generis form of abuse, in addition to or instead of relying on the ban on excessive pricing, recognizing that the abuse in question was the last link of a chain of events, beginning with Rambus's participation in JEDEC, its decision to leave JEDEC, its letter to JEDEC creating the misleading impression that Rambus had and would have no patent reading on the technology that JEDEC considered for the standard, and the adjustment of its

considera però che *l'effect based approach*, adottato dalla Commissione nella valutazione dei comportamenti unilaterali ricadenti nell'art. 102 TFUE, implica la sussistenza di prove robuste che poggiano su un'approfondita analisi economica²¹⁷, prove che, evidentemente, sono state ritenute nella fattispecie in esame inidonee a resistere in sede giurisdizionale. Inoltre, la dottrina ha opportunamente osservato che la Commissione avrebbe omissso di dimostrare l'esistenza della posizione dominante in capo a Rambus al tempo in cui quest'ultima aveva intenzionalmente celato i propri SEPs²¹⁸. Ove l'accertamento avesse dato esito positivo, ciò avrebbe consentito di risolvere in radice, nel caso specifico, il problema legato all'applicazione della normativa sull'abuso di posizione dominante in un contesto in cui la tecnologia "incriminata" non era ancora divenuta "essenziale" ed inclusa nello standard. Infatti l'omessa *disclosure* e la contestuale sussistenza della posizione dominante avrebbero potuto integrare la fattispecie di cui all'art. 102 TFUE.

Non vi è dubbio che l'esito del caso Rambus ha confermato le difficoltà applicative dell'art. 102 TFUE alle condotte omissive messe

patent claims based on the information received from Secret Squirrel—all of which occurred before the industry was locked in and before Rambus became dominant as a result—and continuing with Rambus's decision to demand royalties for its patents once the industry was locked in. At the time Rambus demanded royalties, it was dominant. It is arguably an abuse of that dominance to demand royalties at all after a patent ambush in the context of a situation where JEDEC would have chosen a different technology and Rambus would have collected no fee whatsoever had it informed JEDEC of its patent plans".

²¹⁷ V. Commissione europea, *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, 2009.

²¹⁸ Così Colangelo G., *Il Mercato dell'Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, p. 255, cit.

in atto nella fase precedente alla definizione dello standard e, di conseguenza, ha rivelato l'inadeguatezza dello strumento antitrust nella repressione delle "imboscate brevettuali" qualora non si riesca a dimostrare concretamente l'onerosità delle royalty richieste all'esito del processo di standardizzazione. Allo stato, perciò, il rimedio percorribile per arginare il fenomeno del *patent ambush* appare quello della responsabilità contrattuale di *civil law* per violazione del principio di buona fede nelle trattative, insito nell'obbligo di *disclosure* sottoscritto dalle imprese al momento dell'adesione alla SSO²¹⁹.

Pertanto una puntuale definizione delle policy interne alle SSOs, incoraggiata e stimolata anche dalle Autorità antitrust, potrebbe far fronte attraverso lo strumento regolatorio a questioni che eventuali interventi sanzionatori difficilmente affronterebbero in maniera risolutiva.

3.3 Rimedi inibitori e violazione del processo negoziale "FRAND"

L'applicazione della normativa antitrust all'esercizio dell'azione inibitoria a tutela dei brevetti essenziali rappresenta indubbiamente la fattispecie più problematica per i Garanti della concorrenza, i quali sono chiamati a bilanciare, da un lato il diritto del SEP *holder* ad escludere le altre imprese dall'utilizzo della propria tecnologia e

²¹⁹ Cfr. Dufey G., *Patents and Standardisation: Competition. Concerns in New Technology Markets*, p. 28, cit.; Killick J., Berghe P., *Rambus: An overview of the issues in the case and future lessons for SSOs when designing IPR products*, cit.

dall'altro la necessità di tutelare il mercato contro gli abusi dell'operatore in posizione dominante²²⁰.

Nella valutazione della condotta posta in essere dal titolare del brevetto essenziale, gli impegni FRAND assumono un ruolo cruciale, in quanto dalla loro violazione consegue l'illecito antitrust nei confronti dei contraenti "deboli". Tanto che anche l'ordinamento statunitense, pur approdando, come si vedrà, a determinazioni diverse in merito alla risoluzione delle controversie²²¹, ha esteso, al pari dell'ordinamento europeo, la portata degli impegni FRAND dalla mera determinazione dei termini di licenza a vero e proprio *benchmark* da rispettare già in fase di trattative precontrattuali, nel convincimento che, in quanto espressione del principio generale di buona fede tra le parti, tali impegni debbano incidere sulle condotte poste in essere durante l'intero processo negoziale.

Pertanto, secondo la linea interpretativa prevalente l'impegno contratto dal SEP *holder* con l'organismo di standardizzazione non si

²²⁰ Il diritto di difendere in giudizio un proprio DPI è disciplinato a livello europeo dalla c.d. Direttiva Enforcement (n. 2004/48). A norma dell'art. 9, comma 1, lett. a), il titolare del DPI può chiedere nei confronti del presunto contraffattore un'ingiunzione cautelare per prevenire qualsiasi violazione imminente del proprio diritto, o per vietarne, a titolo provvisorio, la prosecuzione.

Quando, invece, la violazione è accertata con una decisione nel merito, il titolare è legittimato ad ottenere un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione (art. 11): tale misura può comportare il ritiro delle merci incriminate dai canali commerciali, la loro rimozione definitiva ed anche la loro distruzione (art. 10, comma 1).

²²¹ Per un'approfondita analisi comparativa tra l'approccio europeo e quello statunitense v. Lundqvist B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and limits of self-regulation*, in *New horizons in competition law and economics*, cit.; Henningson K., *Injunctions for standard-essential patents under FRAND commitment: a balanced, royalty-oriented approach*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2016.

limita alla “promessa” di licenziare il brevetto a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND), bensì si sostanzia nella rinuncia ad esperire azioni inibitorie in presenza di una controparte disposta a contrarre licenza senza adoperare tattiche di *free-riding*²²². Tali vincoli assumono il ruolo di contropartite al potere di mercato del licenziante, dal momento che per i terzi contraenti non sussistono alternative ai brevetti dichiarati essenziali per implementare lo standard. In questa prospettiva richiedere al giudice un provvedimento inibitorio equivale ad un rifiuto di concedere licenza, condotta, quest’ultima, considerata anticompetitiva in virtù della “essenzialità” del brevetto e dell’assenza di una giustificazione oggettiva che consenta al SEP *holder* di agire in deroga agli impegni FRAND sottoscritti.

Tuttavia, applicare in maniera estensiva ed indiscriminata la normativa antitrust ogni qualvolta l’impresa in posizione dominante intenti un’azione inibitoria, potrebbe comportare la conseguenza indesiderata di disincentivare la concorrenza dinamica e minare così l’innovazione dei mercati. Occorre perciò uno sforzo da parte dei soggetti preposti teso a chiarire e circoscrivere le circostanze ed i presupposti che consentono di considerare illegittimo, in quanto

²²² Cfr., *ex multis*, Colangelo G., *Il Mercato dell’Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, cit.; Shapiro C., *Injunctions, Hold-Up, and Patent Royalties*, in *L. & Econ. Rev.*, 2010; Farrell J., Hayes J., Shapiro C., Sullivan T., *Standard Setting, Patents, and Hold-up*, cit.; Lemley M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, cit. In contrapposizione alla dottrina dominante v. Sidak J. G., *The Meaning of F/RAND, Part. II: Injunctions*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2015; Geradin D., Rato M., *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Holdup, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND*, in *European Competition Journal*, 2007.

anticompetitivo, l'esercizio di azioni giudiziarie che la normativa riconosce al titolare di un brevetto a tutela dei propri interessi.

3.3.1 La casistica americana: gli orientamenti interpretativi d'oltreoceano che hanno influito sull'approccio “anti-injunction” europeo

Nel paragrafo 1.6.1 del Capitolo I dedicato al carattere “*fair and reasonable*” degli impegni FRAND, si è evidenziato come la giurisprudenza statunitense, rispetto a quella europea, sia stata tradizionalmente orientata alla puntuale quantificazione della royalty equa e ragionevole. Già nel 1970, con il noto caso *Georgia Pacific*, sono stati stabiliti numerosi criteri di determinazione delle royalty, successivamente applicati e rielaborati negli anni da molte Corti statunitensi²²³.

Tuttavia anche nelle pronunce statunitensi l'analisi delle condotte negoziali tra le parti ha rivestito un ruolo tutt'altro che secondario, soprattutto con riferimento all'estensione del diritto del SEP *holder* ad azionare il rimedio inibitorio senza incorrere in violazioni del principio del processo negoziale FRAND.

In quest'ottica assoluto interesse riveste la decisione della Corte d'appello per il Terzo Circuito nel caso *Broadcom v. Qualcomm*²²⁴ del

²²³ Per un'analisi approfondita della giurisprudenza statunitense cfr. Contreras J.L., Cotter F., Jo Jong S., Love B. J., Petit N., Picht P., Siebrasse N. V., Sikorski R., Suzuki M., De Werra J., *The Effect of FRAND Commitments in Patent Remedies*, pp. 290-295, cit. Secondo gli autori “*the inconsistent and ad hoc application of the Georgia-Pacific factors to different FRAND royalty calculations has led to significantly different outcomes in different courts in the United States, even in cases concerning the same technical feature of a single standard*” (p. 292).

²²⁴ Caso 501 F.3d 297 (3rd Cir. 2007).

2007, dove, per la prima volta, si è discussa la possibilità di configurare una violazione antitrust per la condotta del SEP *holder* inadempiente agli impegni di licenza stipulati con l'organismo di standardizzazione ETSI. L'impresa Qualcomm, infatti, dopo essersi impegnata a licenziare la propria tecnologia essenziale a condizioni FRAND allo scopo di fare incudere i propri brevetti nello standard UMTS, non ha tenuto fede a quanto pattuito, omettendo di effettuare la *disclosure* di alcuni brevetti essenziali ed esigendo, successivamente alla definizione dello standard, royalty eccessivamente elevate. Da qui l'accusa di *monopolization* ai sensi della *Section 2* dello *Sherman Act*, il quale, a differenza dell'art. 102 TFUE, stigmatizza finanche il tentativo di monopolizzare il mercato²²⁵. Secondo i giudici del Terzo Circuito il mancato rispetto degli impegni FRAND costituiva parte integrante dell'intento monopolistico, atteso che, se Qualcomm non avesse assunto tali impegni, non avrebbe neanche potuto far includere i propri brevetti nello standard in via di sviluppo. Di conseguenza, la condotta posta in essere aveva indebitamente accresciuto il suo potere di mercato a danno dei concorrenti potenziali, non consentendo altresì all'ETSI di vagliare soluzioni tecnologiche alternative.

Negli anni successivi si sono poi susseguite importanti pronunce relative al filone giurisprudenziale della *smartphones war*, che, in virtù della sua dimensione planetaria, ha investito numerosi mercati geografici. Sebbene le questioni controverse siano state risolte applicando per lo più il diritto dei contratti piuttosto che la normativa antitrust, diversi autori hanno sottolineato la rilevanza dei principi

²²⁵ La *Section 2* dello *Sherman Act* vieta le condotte che “*monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce*”.

enucleati dalle Corti americane con riferimento al *test* del *willing licensee* successivamente elaborato dalla Commissione europea per accertare se l'azione giudiziaria intentata dal SEP holder possa ritenersi o meno abusiva ex art. 102 TFUE, alla luce della disponibilità del licenziatario a negoziare con la controparte senza ricorrere a tattiche ostruzionistiche²²⁶.

Uno tra i principali casi affrontati è rappresentato dalla controversia *Apple v. Motorola*, che, nell'arco di quattro anni di battaglie legali svoltesi in tutto il mondo (dal 2010 al 2014), ha visto i giudici americani emettere due importanti decisioni aventi ad oggetto la conformità dei comportamenti delle parti al principio del processo negoziale FRAND.

In particolare, la pronuncia di primo grado della *Northern District Court* dell'Illinois²²⁷ si è distinta per l'*opinion* del giudice Posner, il quale ha analizzato la possibilità di invocare il rimedio inibitorio in presenza di precedenti impegni FRAND. Anche nel caso in esame, il cuore della controversia ha riguardato alcuni brevetti, considerati essenziali ai fini dell'implementazione dello standard UMTS, rispetto ai quali Motorola aveva sottoscritto impegni di licenza FRAND. Successivamente ad una presunta contraffazione posta in essere da Apple, Motorola ha adito la Corte americana per ottenere il rimedio inibitorio, adducendo, a sostegno dell'azione giudiziaria, il rifiuto della controparte a continuare la negoziazione a condizioni FRAND dopo aver respinto la proposta iniziale.

²²⁶ Cfr., *ex multis*, Colangelo G., *Il Mercato dell'Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, cit.; Henningsson K., *Injunctions for standard-essential patents under FRAND commitment: a balanced, royalty-oriented approach*, cit.

²²⁷ *Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, 869 F.Supp.2d 901 (2012).

Preliminarmente, il giudice Posner ha fornito un inquadramento funzionale degli impegni FRAND, considerati quali contraltare all'essenzialità dei brevetti inclusi in un determinato standard e il cui obiettivo consiste nella limitazione della royalty da esigere, calcolata sulla base del valore intrinseco del brevetto (c.d. valore "economico"), al netto del valore aggiuntivo (c.d. valore di "hold up") derivante dalla sua inclusione nello standard. Nel merito ha poi rigettato la pretesa della parte attrice considerando che il solo rifiuto dell'offerta iniziale da parte di Apple non legittimava Motorola ad azionare il rimedio inibitorio. Infatti, sempre secondo Posner, l'aver sottoscritto impegni FRAND inibiva il ricorso alle vie legali, percorribili soltanto qualora il licenziatario si fosse dimostrato restio a corrispondere la royalty FRAND. Secondo questa linea interpretativa, il licenziante sarebbe titolare di un potere di mercato assimilabile ad un monopolio in virtù della mera detenzione di un SEP, tecnologia imprescindibile per i terzi che volessero utilizzare un determinato standard. La richiesta di un provvedimento inibitorio, in quest'ottica, è assimilabile ad un rifiuto di concedere licenza, condotta quest'ultima considerata anticompetitiva se non giustificata da ragioni oggettive.

Il *Federal Circuit*, pur confermando in appello la decisione di primo grado, non ha tuttavia condiviso l'elaborazione di una *per se rule* che proibisca alle parti di richiedere un provvedimento ingiuntivo relativamente a SEPs soggetti ad impegni FRAND²²⁸. Secondo i giudici, la valutazione riguardante l'illegittimità dell'azione inibitoria dovrebbe infatti avvenire caso per caso, anche attraverso un'analisi costi/benefici complessiva finalizzata a non impedire, in assenza di adeguate ragioni, l'immissione sul mercato di prodotti particolarmente richiesti dai consumatori.

²²⁸Apple v. Motorola, 2014 uS App. Lexis 7757 (Fed. Cir. 2014).

Tre considerazioni sono state addotte sia a sostegno del rifiuto a concedere il provvedimento ingiuntivo che a favore dell'indicazione dell'azione risarcitoria come rimedio più adeguato a tutelare il licenziante danneggiato dalla contraffazione: il numero elevato di accordi di licenza aventi ad oggetto il brevetto interessato stipulati da Motorola a condizioni FRAND; l'assenza di prove sul danno irreparabile subito a seguito della contraffazione; la mancata dimostrazione che, a fronte del rifiuto dell'offerta iniziale opposto da Apple, l'impresa abbia successivamente interrotto le trattative, rifiutandosi unilateralmente di raggiungere un accordo.

Il ruolo vincolante degli impegni FRAND è stato ribadito dal giudice Robart della *Western District Court* di Washington, in quella che rappresenta un'altro *leading case* della *smartphone war*, ovvero la controversia *Microsoft v. Motorola*²²⁹ relativa a due standard molto diffusi (lo standard H.264 per la compressione dei video e lo standard 802.11 per il Wi-Fi), rispettivamente sviluppati nell'ambito degli organismi di standardizzazione ITU (*International Telecommunication Union*) ed IEEE, le cui IPR *policy* impongono ai partecipanti l'obbligo di dare in licenza i brevetti essenziali a condizioni FRAND.

Nel caso in questione, Microsoft ha contestato la violazione delle suddette condizioni di licenza da parte di Motorola, che richiedeva una royalty considerata non ragionevole, comportando per la parte attrice un ingente esborso annuo di circa quattro miliardi di dollari. La controversia americana si inseriva in una saga definita da diversi autori "planetaria"²³⁰, in quanto i brevetti SEPs interessati erano stati

²²⁹*Microsoft v. Motorola*, 854 F.Supp.2d 993 (*United States District Court for the Western District of Washington*, 27 Febbraio 2012).

²³⁰Cfr., *ex multis*, Colangelo G., *Il Mercato dell'Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, cit.

registrati in numerosi Paesi, tra i quali diversi Stati membri dell'Unione Europea. Tanto è vero che risultava in corso un processo parallelo azionato in Germania da Motorola per la presunta violazione, da parte di Microsoft, di due dei brevetti essenziali in questione. All'esito della fase cautelare di quest'ultimo giudizio, Motorola otteneva dalla Corte regionale di Mannheim un'ingiunzione preliminare tesa a proibire a Microsoft di distribuire nel territorio tedesco alcuni prodotti (tra i quali la console Xbox ed il software Windows) relativi ai SEPs incriminati. Secondo un approccio totalmente differente da quello "*anti-injunction*" del giudice Posner, i giudici tedeschi hanno ritenuto che la sottoscrizione di impegni FRAND non determinasse un'obbligazione contrattuale azionabile in giudizio da terzi beneficiari (i.e. Microsoft), né implicasse per il SEP *holder* una rinuncia al diritto di richiedere un'ingiunzione.

In seguito alla soccombenza in sede cautelare, Microsoft, dopo aver invano offerto di accantonare una somma pari a trecento milioni a garanzia degli eventuali danni causati a Motorola in cambio della rinuncia di quest'ultima a far valere l'ingiunzione ottenuta, ha deciso di adire la *Western District* di Washington al fine di sovvertire quanto deciso in Germania.

La corte statunitense, guidata dall'*opinion* resa dal giudice Robart, ha accolto il ricorso di Microsoft sottolineando come la disputa pendente negli Stati Uniti fosse rilevante ai fini della risoluzione di quella avviata in Germania, dal momento che i due brevetti di cui Motorola lamentava la violazione facevano parte del pacchetto di circa cento brevetti essenziali che la stessa si era impegnata licenziare a condizioni FRAND in misura globale. Pertanto si è ritenuto, contrariamente a quanto affermato dai giudici tedeschi, che gli impegni di licenza FRAND assunti nell'ambito di una SSO configurassero obblighi contrattuali che, seppur vincolanti tra la SSO

ed i suoi membri, potessero essere fatti valere in giudizio anche da “*third-party beneficiaries*”.

In particolare il giudice americano ha considerato, alla luce delle evidenze emerse, la tempistica dell’azione avviata in Germania vessatoria e frutto di una pratica di *forum shopping*²³¹, finalizzata a mettere pressione alla controparte affinché accettasse condizioni di licenza inique e irragionevoli. La decisione della Corte distrettuale fu confermata anche in appello, con l’affermazione dei principi di diritto espressi in primo grado²³².

Relativamente all’intento di prevenire condotte di *hold up* brevettuale da parte dei SEP holder, non possono essere sottaciuti gli orientamenti espressi dalla FTC (*Federal Trade Commission*) in alcune sue importanti decisioni. Tale organo, a cui la legislazione americana²³³ demanda il perseguimento di tutte le condotte imprenditoriali tese a recare danno ai consumatori (comprese le pratiche commerciali scorrette volte ad alterare la concorrenza nel mercato), ha svolto, insieme alle Corti distrettuali e al Circuito Federale, un’attività di *enforcement* di primo piano in materia di SEPs ed impegni FRAND, enfatizzando, rispetto alle altre Istituzioni, il ruolo chiave del diritto della concorrenza quale strumento deterrente ai comportamenti opportunistici del titolare del diritto di privativa.

²³¹ Il c.d. *forum shopping* consiste nella condotta strategica di adire fori giurisdizionali i cui orientamenti, a seconda del tipo di controversia, sono storicamente favorevoli alle pretese vantate dalle parti attrici.

²³² *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012) (US Federal Court).

²³³ V. la *Section 5* del FTC Act.

L'approccio "*anti-injunction*" della FTC risulta chiaramente espresso nel procedimento *Bosch*²³⁴, relativo all'acquisizione della Spx Service Productions ("Spx") da parte della Robert Bosch GmbH ("Bosch").

In particolare, veniva contestato a Spx di aver richiesto, in sede giudiziaria e precedentemente alla concentrazione con Bosch, provvedimenti inibitori nei confronti di alcuni licenziatari, nonostante avesse sottoscritto impegni FRAND a copertura di brevetti dichiarati essenziali per alcuni standard relativi ad apparecchiature per il condizionamento d'aria.

Dopo aver ribadito il principio secondo cui chiedere al giudice un'ingiunzione contro un licenziatario disposto a negoziare può costituire in determinate circostanze un'elusione degli impegni contrattuali FRAND, la FTC ha stabilito che, nel caso di specie, la condotta di Spx rappresentava un *unfair method of competition* e come tale sanzionabile ai sensi della *Section 5* del FTC Act.

Questa linea interpretativa ha trovato conferma nel caso *Google*²³⁵, relativo anch'esso ad una concentrazione tra imprese. La FTC accusava Google di aver dato seguito alla condotta posta in essere da Motorola, acquisita nel 2012, consistente nella violazione di impegni FRAND assunti con riferimento ad una serie di SEPs facenti capo a standard elaborati da diverse SSOs (i.e. ETSI, ITU ed IEEE). In particolare è stata censurata la condotta negoziale finalizzata ad impedire ad alcuni concorrenti (segnatamente Microsoft ed Apple) di commercializzare prodotti compatibili con lo standard interessato dai brevetti in questione (tra gli altri, iPhone e Xbox), qualora non fosse stata corrisposta una royalty molto elevata. Tale condotta, perpetrata

²³⁴ *Federal Trade Commission, In the Matter of Robert Bosch*, File No. 121-0081 (FTC 2012).

²³⁵ *Federal Trade Commission, In the Matter of Motorola Mobility and Google*, File No. 1210120 (FTC 2013).

attraverso l'avvio (o la minaccia di avvio) di numerose azioni legali dirette a richiedere ingiunzioni nei confronti dei potenziali licenziatari, è stata ritenuta coercitiva ed oppressiva per le imprese di fatto "imprigionate" dallo standard e suscettibile altresì di produrre effetti anticompetitivi a danno dei consumatori dovuti all'esclusione dei prodotti dal mercato ed all'innalzamento dei prezzi.

Come nel caso *Bosch*, la norma applicata è stata la *Section 5* del FTC Act, tuttavia la controversia si è risolta con un *settlement* attraverso il quale Google/Motorola si impegnava a rinunciare a tutte le azioni inibitorie in corso, a non proporre nuove, e ad offrire una licenza a condizioni FRAND a chiunque ne avesse fatto richiesta.

Nell'articolare il predetto *settlement*, la FTC si è posta come obiettivo l'indicazione di una serie di rimedi strutturali e comportamentali per controbilanciare gli effetti anticompetitivi risultanti dalla concentrazione e dovuti alle azioni giudiziarie intraprese in precedenza da Motorola.

Peraltro, proprio sull'acquisizione di Motorola da parte di Google, la Divisione Antitrust del DoJ (*Department of Justice*)²³⁶ aveva già sollevato alcune preoccupazioni, recepite successivamente dalla FTC nella versione finale della sua decisione. Infatti, in una dichiarazione di chiusura delle indagini relative a diversi procedimenti di acquisizione nel comparto degli apparecchi *wireless*²³⁷, il DoJ, pur

²³⁶ La Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è un'agenzia delle forze dell'ordine incaricata di far rispettare la normativa antitrust statunitense. Condivide la giurisdizione sui casi di antitrust con la *Federal Trade Commission* e spesso collabora con quest'ultima per fornire orientamenti interpretativi alle imprese.

²³⁷ *Department of Justice, Statement of the Department of Justice's Antitrust Division on Its Decision to Close Its Investigations of Google Inc.'s Acquisition of*

rilevando che nessuna delle operazioni in questione fosse suscettibile di ridurre in maniera significativa la concorrenza, aveva posto l'accento sul ruolo dei SEPs, evidenziando come, rispetto ad altre imprese interessate (quali Apple e Microsoft), gli impegni sottoscritti da Google fossero poco chiari e ambigui²³⁸.

In considerazione delle osservazioni del DoJ e dei commenti pervenuti dagli *stakeholder*, la versione finale del *settlement* elaborata dalla FTC è stata completata il 24 luglio 2013, successivamente alla pubblicazione della decisione conclusiva sul caso. Nella lettera di accompagnamento, si rivendicava il merito di aver individuato il giusto bilanciamento tra i diversi interessi in campo e si consentiva a Google ed ai potenziali licenziatari di negoziare una royalty FRAND al riparo da condotte opportunistiche di *hold up* o di *reverse hold up*. Non veniva inoltre esclusa la facoltà da parte di Google di richiedere un provvedimento inibitorio, purché fossero rispettate le seguenti condizioni di legittimità: 1) Google avrebbe dovuto fornire al licenziatario un'offerta in forma scritta contenente tutti i termini di licenza necessari per concludere l'affare; 2) l'offerta avrebbe dovuto includere una clausola compromissoria vincolante, affinché venissero decisi in sede di arbitrato i termini contrattuali su cui le parti non avessero trovato autonomamente un accordo entro un periodo di

Motorola Mobility Holdings Inc. and the Acquisitions of Certain Patents by Apple Inc., Microsoft Corp. and Research in Motion Ltd., 2012.

²³⁸ *Ibidem.* "[I]n particular, Google has stated [...] that its policy is to refrain from seeking injunctive relief for the infringement of SEP s against a counterparty, but apparently only for disputes involving future license revenues, and only if the counterparty: forgoes certain defenses such as challenging the validity of the patent; pays the full disputed amount into escrow; and agrees to a reciprocal process regarding injunctions. Google's statement therefore does not directly provide the same assurance as the other companies' statements concerning the exercise of its newly acquired patent rights".

negoziante di massimo sei mesi. Dal canto suo, il potenziale licenziatario non avrebbe potuto sfruttare lo scudo del *settlement* per attuare tattiche dilatorie finalizzate a non pagare la royalty, né sarebbe stato libero di rifiutare l'eventuale determinazione arbitraria dei termini di licenza, pena la legittimità del comportamento del licenziante che avesse agito in giudizio per chiedere un provvedimento inibitorio.

Nei casi americani emerge con forza l'attenzione delle Istituzioni verso l'insieme delle condotte negoziali poste in essere dalle parti. Si assiste ad un'estensione concettuale degli impegni FRAND, che investono, a prescindere dalla prospettiva utilizzata dagli interpreti (diritto dei contratti e/o diritto della concorrenza), sia la quantificazione dei termini di licenza sia le trattative preliminari a tale determinazione. E' stato così anche nella recente sentenza emessa dalla *Northern District Court of California* relativa alla controversia *FTC v. Qualcomm*, che ha condannato in primo grado il noto produttore di chip di telefonia mobile per aver abusato del proprio potere di mercato imponendo ai clienti royalty eccessive in violazione degli impegni FRAND pattuiti²³⁹.

L'approccio "*anti-injunction*" americano ha certamente pesato (e continuerà a pesare) anche sulle decisioni che le Istituzioni europee hanno reso in alcuni rilevanti casi²⁴⁰.

²³⁹ *Northern District Court of California*, Case No. 17-CV-00220-LHK, *FTC v. Qualcomm*, 21 maggio 2019. Il giudice Koh ha in particolare rilevato come la "*no license, no chips*" policy perpetrata da Qualcomm abbia impedito ai concorrenti l'accesso al mercato dei chip, influenzando così i rapporti negoziali con le imprese operanti nei mercati più a valle (es. Apple) e costringendo quest'ultime ad accettare termini contrattuali imposti in regime di monopolio.

²⁴⁰ Cfr. in tal senso, Colangelo G., *Il Mercato dell'Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, cit., p. 256; Henningson K., *Injunctions for standard-essential patents under FRAND commitment: a balanced, royalty-oriented approach*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, cit., pp. 11 e 13.

Giustappunto la Commissione europea ha autorizzato la concentrazione tra Google e Motorola con riferimento al mercato interno e, similmente a quanto disposto dalla FTC, ha stigmatizzato il comportamento del SEP *holder* che, nonostante gli impegni FRAND, faccia uso dello strumento inibitorio per estorcere alla controparte termini di licenza ad essa svantaggiosi²⁴¹. Ha stabilito inoltre che la responsabilità antitrust del SEP *holder* può configurarsi soltanto in presenza di “determinate circostanze” e che, qualora la controparte si dimostri in mala fede (ossia “*not willing to negotiate in good faith on FRAND terms*”)²⁴² durante le negoziazioni, non possa essere posto un limite all’esercizio del diritto di difesa del brevetto.

Come si vedrà l’individuazione delle “determinate circostanze”, così come l’analisi sulla “disponibilità” del licenziatario a negoziare a condizioni FRAND (c.d. *test* del “*willing licensee*”), hanno acceso uno stimolante dibattito tra chi ha considerato il *freeriding* dei potenziali licenziatari come il maggiore ostacolo all’innovazione e chi invece ha focalizzato l’attenzione sui rischi legati all’*hold up* brevettuale.

3.3.2 Lo scenario europeo precedente alla sentenza *Huawei*: *Orange Book approach vs anti-injunction approach*

Con riferimento all’analisi delle condotte tenute in sede di trattative tra licenziante e licenziatario, prima dell’intervento risolutore della Corte di giustizia europea, che con la sentenza *Huawei* del 2015 ha puntualmente individuato i singoli *step* che entrambe le parti sono

²⁴¹ Commissione europea, 13 febbraio 2012, caso COMP/M.6381, *Google/Motorola Mobility*.

²⁴² Commissione europea, ult. cit., par. 126.

tenute a rispettare per conformarsi al processo negoziale FRAND, si sono delineati due diversi orientamenti, uno che tendeva ad escludere l'applicazione del diritto della concorrenza a questioni ritenute più afferenti al diritto dei contratti, e l'altro che individuava nella *competition law* un efficace strumento deterrente avverso le condotte di *hold up* brevettuale.

I. Il primo approccio muoveva dalla constatazione che l'azione a difesa del proprio brevetto rappresentava un diritto fondamentale garantito dalla Direttiva europea 2004/48 che poteva essere limitato solo qualora il SEP *holder* avesse violato con i suoi comportamenti il principio di buona fede tipico del diritto dei contratti. La descritta linea interpretativa ha trovato la sua massima espressione nella nota sentenza *Orange Book*²⁴³ emanata dalla Suprema Corte federale tedesca nel 2009 e riguardante l'applicazione dell'azione inibitoria per la presunta contraffazione di brevetti essenziali alle specifiche tecniche dello standard *de facto* CD-R, che, in quanto non definite all'interno di una SSO, non risultavano soggette ad impegni FRAND.

La richiesta che si poneva ai giudici era duplice: da un lato quella di sindacare i comportamenti delle parti sotto il profilo della buona fede precontrattuale, dall'altro quella di stabilire i presupposti sulla base dei quali il licenziatario potesse eccepire un abuso di posizione dominante commesso nei suoi confronti.

All'esito del giudizio, la Corte federale ha sostenuto che l'impresa convenuta potesse eccepire l'abuso di posizione dominante della parte attrice soltanto qualora quest'ultima si rifiutasse di contrarre a condizioni non discriminatorie e non ostruzionistiche. Per potersi

²⁴³ Cfr. Bundesgerichtshof, *Orange-Book-Standard*, KZR 39/06, 6 maggio 2009. Il nome del caso deriva dal "Libro Arancione" contenente le specifiche tecniche dello standard CD-R.

avvalere di tale difesa il presunto contraffattore avrebbe dovuto in ogni caso rispettare due condizioni: 1) effettuare un'offerta vincolante ed incondizionata al titolare del SEP per la conclusione del contratto di licenza; 2) qualora avesse già utilizzato il SEP oggetto del contendere, adempiere anticipatamente agli obblighi contrattuali che l'accordo di licenza avrebbe previsto.

L'offerta incondizionata, nello specifico, avrebbe dovuto prevedere tutti i termini contrattuali generalmente inclusi negli accordi di licenza, compreso l'ammontare della royalty o, in alternativa, un pagamento forfettario. Essa inoltre non avrebbe dovuto essere condizionata alla validità o alla essenzialità del brevetto (da qui la sua natura "incondizionata").

In assenza della determinazione puntuale dei canoni di licenza il requisito dell'offerta incondizionata avrebbe potuto essere comunque soddisfatto inserendo una clausola che abilitasse il SEP holder a fissare discrezionalmente la royalty secondo criteri di ragionevolezza. Il rispetto di tali criteri sarebbe stato garantito dal controllo *ex post* di una terza parte indipendente (una corte o un arbitro), che qualora lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe deciso secondo equità l'ammontare della royalty al fine di bilanciare le esigenze del licenziante e del licenziatario.

Quanto invece alla seconda condizione, la Corte ha ritenuto che un licenziatario avveduto dovesse anticipatamente pagare o, almeno, garantire (per esempio attraverso un deposito bancario) l'ammontare dovuto al licenziante in seguito alla stipula del contratto.

Solo il rispetto di entrambe le condizioni succitate avrebbe sancito la buona fede del licenziatario e la sua volontà a negoziare con la controparte non servendosi di tattiche dilatorie finalizzate a sfruttare *sine titulo* il brevetto essenziale. Viceversa, ovvero qualora il

licenziatario si fosse dimostrato “*unwilling to negotiate*”, al licenziante sarebbe stata garantita la tutela inibitoria.

In altri termini, la decisione *Orange Book* poneva sul licenziatario non soltanto l’onere di compiere il primo step nelle trattative, ma anche quello di comportarsi come se l’offerta fosse stata accettata dalla controparte, garantendo anticipatamente quanto dovuto.

Sebbene la posizione della Corte federale sia stata a più riprese criticata in dottrina, in quanto attribuiva principalmente al contraente “debole” il buon esito dei negoziati²⁴⁴, la sentenza *Orange Book* riflette invero l’approccio prevalente adottato dalla giurisprudenza tedesca, la quale storicamente tende a privilegiare gli interessi dei titolari di brevetti rispetto a quelli dei licenziatari.

Di conseguenza anche l’applicazione del diritto della concorrenza al *refusal to deal* del licenziante risulta depotenziata²⁴⁵, tanto più se si considera che i principi affermati dalla Corte federale tedesca sono stati successivamente implementati dalle Corti inferiori anche in

²⁴⁴ Cfr., *ex multis*, Colangelo G., *Il Mercato dell’Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, cit.; Lunqvist Bjorn, *The interface between EU competition law and standard essential patents – from Orange Book Standard to the Huawei case*, in *European Competition Journal*, 2015.

²⁴⁵ Torti V., *Patents and injunctions in high technology industries*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n. 2, 2017, p. 280; Henningson K., *Injunctions for standard-essential patents under FRAND commitment: a balanced, royalty-oriented approach*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2016; Ullrich H., *Patents and Standards. A comment on the General Federal Supreme Court decision Orange Book Standard*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2010, pp. 337, 340.

relazione a standard *de jure* per i quali i SEP *holder* si erano impegnati ad esigere termini di licenza FRAND²⁴⁶.

II. Il secondo approccio interpretativo (c.d. “*anti-injunction*”), considerava invece l’utilizzo della normativa antitrust nazionale ed europea funzionale a bilanciare il fallimento di mercato causato dall’asimmetria informativa in cui verserebbero i potenziali licenziatari. Questi ultimi, infatti, nel formulare *ab origine* l’offerta economica da sottoporre alla controparte, a causa della secretazione documentale, non possono utilizzare come *benchmark* i contratti già stipulati dal SEP *holder* con altri licenziatari della medesima tecnologia. Ne deriva che sul licenziante, per la circostanza di aver già stipulato impegni FRAND, graverebbe una maggiore responsabilità sul buon esito delle trattative e, in presenza di un licenziatario in buona fede (ossia “*willing to negotiate*”), anche l’aspettativa della rinuncia ad esperire un’eventuale azione inibitoria.

Per tali ragioni, successivamente al caso *Orange Book*, non sono mancate prese di posizione, da parte delle Corti di alcuni Stati membri, contrapposte alla linea interpretativa adottata dalla giurisprudenza tedesca²⁴⁷, considerata eccessivamente severa nei confronti dei richiedenti la licenza.

Così nel caso *Ericsson v. TCT Mobile*²⁴⁸ del 2013, il *Tribunal de Grande Instance* di Parigi ha affermato che una azione inibitoria a

²⁴⁶ V., *ex multis*, caso n. 7 O 122/11 *Motorola Mobility v Apple Inc.* (Landgericht Mannheim, 2011); caso n. 4b O 274/10 *Ipcom v Deutsche Telekom e Vodafone* (Landgericht Düsseldorf, 2012).

²⁴⁷ V., *inter alia*, caso n. 11/58301, *Samsung v Apple* (Tribunal de Grande Instance de Paris, 2011); *Nokia v Ipcom*, [2012] E.W.H.C. 1446 (Ch); *Vringo v ZtE*, [2013] E.W.H.C. 1591 (Ch).

²⁴⁸ Caso n. 12/14922, *Ericsson v TCT Mobile* (Tribunal de Grande Instance de Paris, 2013).

tutela di un SEP coperto da impegni FRAND non potesse essere accolta qualora i negoziati fossero ancora pendenti e l'unico motivo di disaccordo riguardasse il livello della royalty. Minacciare un'azione inibitoria in queste condizioni rappresentava secondo i giudici una condotta contraria al principio di buona fede, tesa a mettere una pressione eccessiva sul potenziale licenziatario e suscettibile di favorire oltremodo il SEP *holder* nella definizione dei reciproci obblighi contrattuali.

Un ragionamento analogo ha trovato applicazione anche in Italia con una sentenza emessa nel 2012 dal Tribunale di Milano²⁴⁹ in relazione ad un'ingiunzione inibitoria, intentata da Samsung contro Apple, per la contraffazione di un brevetto essenziale allo standard UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*). Nel rigettare la pretesa avanzata da Samsung, i giudici italiani hanno infatti ritenuto la condotta tenuta da Apple nel corso della contrattazione conforme al principio di buona fede²⁵⁰ e, di conseguenza, aderente ad un processo negoziale FRAND.

Sono però le decisioni della Commissione europea sui casi *Samsung* e *Motorola* che, raccogliendo l'eredità intellettuale della giurisprudenza nazionale sopra citata, hanno rivisto i principi enunciati nella sentenza del caso *Orange Book* e, in una prospettiva questa volta decisamente favorevole ai licenziatari, hanno ampliato gli orizzonti applicativi dell'art. 102 TFUE nella materia dei SEPs, delle azioni inibitorie e degli impegni FRAND.

²⁴⁹ Tribunale di Milano, caso 45629-1-2011, *Samsung c. Apple*, 2012.

²⁵⁰ Apple, infatti, aveva anche depositato in via fiduciaria una somma denaro a garanzia delle royalty presumibilmente dovute a Samsung nel caso in cui i brevetti oggetto del contendere sarebbero stati ritenuti validi e contraffatti.

3.4 Le decisioni della Commissione Europea nei casi *Samsung & Motorola*: un abuso escludente atipico basato sul test del “willing licensee”

Le decisioni *Samsung* e *Motorola* della Commissione europea sono state emanate il 29 aprile 2014 e riguardano, nell'un caso una decisione presa con “impegni”²⁵¹ ex art. 9, Reg. n. 1/2003 (caso *Samsung*)²⁵², nell'altro una pronuncia di constatazione dell'infrazione ex art. 7 del medesimo Regolamento (caso *Motorola*)²⁵³.

Entrambi i procedimenti, avviati nei primi mesi del 2012²⁵⁴, avevano ad oggetto l'uso strategico dei brevetti essenziali relativi agli *smartphone* da parte di alcune tra le più importanti imprese nel settore delle telecomunicazioni.

In particolare, la Commissione mirava ad accertare se e quando l'esperimento di azioni inibitorie (cc. dd. *injunctions*) promosse da *Samsung* e *Motorola* contro *Apple* a difesa dei rispettivi SEPs, potessero configurare un contrasto con l'art. 102 TFUE per il mancato

²⁵¹ Le decisioni assunte con “impegni” dalle Autorità antitrust europee prevedono un “accordo” tra queste ultime e le imprese oggetto di procedimento sanzionatorio, volto a rimuovere gli aspetti più problematici della pratica anticompetitiva. L'impresa che si “impegna” a rimuovere gli effetti anticompetitivi della propria condotta non viene sanzionata.

²⁵² Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, in <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939> (caso *Samsung*).

²⁵³ Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, in <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985> (caso *Motorola*).

²⁵⁴ V. Commissione europea, comunicati stampa n. IP/12/89, 31 gennaio 2012 e n. IP/12/345, 3 aprile 2012.

rispetto dell'impegno siglato con l'ETSI di licenziare a condizioni FRAND²⁵⁵.

A tale scopo, le istruttorie della Commissione sono state condotte congiuntamente, tant'è che, sebbene si siano concluse in modo differente, sono state utilizzate le medesime argomentazioni per ricostruire i mercati rilevanti e valutare la dominanza delle imprese coinvolte. Sia per *Samsung* che per *Motorola*, infatti, i mercati rilevanti hanno riguardato quelli relativi alla licenza delle tecnologie su cui si basavano i rispettivi brevetti essenziali allo standard (rispettivamente UMTS e GPRS), con un'estensione geografica coincidente con lo Spazio Economico Europeo.

Riguardo invece alla posizione dominante, poiché la semplice detenzione di un SEP non implica una tale egemonia, due sono stati gli ulteriori fattori dal cui accertamento si è ricavata la dominanza di Samsung e Motorola nei rispettivi mercati: I) l'indispensabilità dello standard per i produttori dei beni da esso implementati; II) il *lock in* dell'industria nei confronti dello standard.

Nel caso *Samsung*, occorre tenere presente che l'*incumbent* si era impegnata, nel dicembre 1998, a concedere licenze per i suoi SEPs inerenti lo standard UMTS ("Sistema mobile universale di telecomunicazioni", evoluzione dello standard GSM) a condizioni FRAND. Tuttavia, dall'aprile 2011, l'impresa coreana aveva iniziato a proporre azioni inibitorie cautelari e permanenti²⁵⁶ contro Apple in

²⁵⁵ Per un commento più approfondito sui casi in esame, si veda Angeli M., *Willing to Define Willingness: The (Almost) Final Word on SEP-Based Injunctions in Light of Samsung and Motorola*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 6, n. 4, 2015, pp. 221-241.

²⁵⁶ Samsung ha mantenuto le sue azioni inibitorie fino al dicembre 2012, quando ne ha annunciato unilateralmente il ritiro.

Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, sulla base della presunta violazione dei suoi brevetti essenziali.

La Commissione ha perciò aperto un procedimento nei suoi confronti, contestando nello *statement of objections*²⁵⁷ il ricorso al rimedio inibitorio, che può essere considerato illegittimo in presenza di due specifiche circostanze, ossia qualora sussista un impegno a dare in licenza i brevetti essenziali per uno standard a condizioni FRAND e vi sia contestualmente un aspirante licenziatario (nella fattispecie Apple) disponibile a negoziare ("*willing to negotiate*") tali condizioni.

Poichè nel caso di specie è stato verificato il ricorrere di entrambe le circostanze, l'utilizzo dell'azione inibitoria è stato considerato anticompetitivo e vietato ai sensi dell'art. 102 TFUE.

In particolare, la Commissione ha ritenuto che le richieste di ingiunzioni avrebbero potuto I) favorire l'esclusione di Apple dal mercato; II) indurre Apple ad accettare condizioni di licenza svantaggiose rispetto a quelle che avrebbe accettato in assenza delle azioni giudiziarie intentate da Samsung.

A seguito delle accuse mosse a suo carico, Samsung ha dichiarato la propria disponibilità ad impegnarsi (con riferimento ai SEPs, attuali e futuri, relativi alle tecnologie incorporate negli *smartphone* e nei *tablet*) a non proporre, per cinque anni nello Spazio Economico Europeo, azioni giudiziarie nei confronti di chiunque avesse aderito ad un particolare sistema di concessione di licenza²⁵⁸, consistente in un periodo massimo di negoziazione di dodici mesi e, in caso di mancato accordo, nell'individuazione delle condizioni FRAND da

²⁵⁷ Commissione europea, *press release* IP/12/1448 del 21 dicembre 2012, in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_en.htm.

²⁵⁸ Commissione europea, 17 ottobre 2013, comunicato stampa IP/13/971, in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-971_en.htm.

parte di una corte o di un arbitro a seconda della volontà espressa dalle parti e comunque di un arbitro in caso di discordia sulla scelta.

Una volta superato il c.d. *market test*²⁵⁹, sono stati accettati e resi vincolanti dalla Commissione gli impegni proposti dal SEP holder contenenti il *licensing framework* in precedenza richiamato, fatta eccezione per una lieve modifica: nella versione finale è stata stabilita espressamente una preferenza verso la determinazione giudiziaria delle condizioni FRAND non condivise, anche su richiesta di una sola delle parti. Alcuni autori²⁶⁰ hanno ritenuto che lo schema di licenza proposto da Samsung e approvato dalla Commissione trascenda il caso di specie, poiché i relativi impegni hanno costituito (almeno fino alla sentenza *Huawei*) un vero e proprio modello negoziale, nella misura in cui "*they provide further guidance to the industry on how to deal with SEPs*"²⁶¹.

Passando al caso *Motorola*, con motivazioni analoghe a quelle sopra esposte, ma relativamente ai brevetti essenziali concernenti un altro standard elaborato dall'ETSI (il GPRS), l'impresa ha ricevuto uno *statement of objections*²⁶² dal quale risultava che al momento in cui il suddetto standard era stato adottato in Europa, la stessa si era impegnata a concedere in licenza i brevetti dichiarati essenziali a condizioni FRAND ma, ciononostante, aveva successivamente agito

²⁵⁹ Il *market test* consiste nella sottoposizione degli "impegni" presentati dall'impresa alla valutazione pubblica di *competitors* e consumatori, circa la loro idoneità a rimuovere definitivamente le criticità concorrenziali che avevano determinato l'avvio del procedimento.

²⁶⁰Cfr. Whish R., *Motorola and Samsung: An effective Use of Article 7 and Article 9 of Regulation 1/2003*, cit.

²⁶¹ Così Angeli M., *Willing to Define Willingness: The (Almost) Final Word on SEP-Based Injunctions in Light of Samsung and Motorola*, cit.

²⁶² Commissione europea, press release IP/13/406 del 6 maggio 2013, in <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-406_en.htm>.

in giudizio in Germania richiedendo una *injunction* nei confronti di Apple. Aveva dato poi seguito al provvedimento accordatole sebbene la controparte si fosse detta disponibile (quindi "*willing*") ad acquistare la licenza sui SEPs alle condizioni FRAND stabilite dal tribunale tedesco. Anche nel caso *Motorola* la Commissione ha appurato, nel comportamento contestato, l'esistenza di effetti anticompetitivi, individuati in particolare: I) nel blocco temporaneo delle vendite online dei prodotti Apple integrati dallo standard GPRS; II) nell'inclusione di condizioni di licenza svantaggiose (v. ad esempio la c.d. *termination clause*) accettate da Apple in seguito all'esecuzione del provvedimento ingiuntivo ottenuto da Motorola nel Dicembre 2012; III) in un impatto negativo sul processo di standardizzazione a svantaggio dei consumatori.

Essa ha inoltre precisato le condotte del licenziatario (il c.d. test del "*willing licensee*") idonee a valutare, ai sensi dell'art. 102 TFUE, l'eventuale illegittimità dell'azione inibitoria intentata dal SEP *holder* sostenendo che "*the acceptance of binding third party determination for the terms of a F/Rand licence in the event that bilateral negotiations do not come to a fruitful conclusion is a clear indication that a potential licensee is willing to enter into a F/Rand licence. This process allows for adequate remuneration of the Sep-holder so that seeking or enforcing injunctions is no longer justified once a potential licensee has accepted such a process*"²⁶³. Ne consegue, a contrario, che "*a potential licensee which remains passive and unresponsive to a request to enter into licensing negotiations or is found to employ clear delaying tactics cannot be generally considered as "willing"*"²⁶⁴.

²⁶³ Commissione europea, MEMO Ip/13/403 del 6 maggio 2013, in <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-403_en.htm>.

²⁶⁴ Commissione europea, ult. cit.

In definitiva, l'esito del test del "willing licensee" è basato sulla volontà del licenziatario di accettare che, in caso di fallimento delle negoziazioni sulle condizioni di licenza, le stesse vengano decise da una parte terza.

La condanna nei confronti di Motorola ha peraltro confermato che la richiesta di *injunction* potesse configurarsi come abusiva al verificarsi di due specifiche condizioni: la sottoscrizione degli impegni FRAND da parte del SEP holder e la "disponibilità" del potenziale licenziatario a negoziare una licenza a condizioni FRAND.

Con riferimento a quest'ultima condizione è stata ritenuta decisiva la circostanza che l'offerta presentata da Apple "allowed Motorola to set the royalties according to its equitable discretion, [...] without any limitation other than FRAND and article 102 TFEU". [...] Moreover, this proposal allowed for a full judicial review of the amount of FRAND royalties, whereby both Motorola and Apple could submit their own evaluations, calculations and reasoning for consideration to the competent court"²⁶⁵. Nella medesima occasione, la Commissione ha altresì stabilito che il potenziale licenziatario che contestasse la validità, l'essenzialità o la violazione di un SEP, non soltanto per questo potesse qualificarsi "unwilling": in quest'ottica è stata censurata, poiché anticompetitiva, la condotta posta in essere da Motorola di far leva sulla minaccia di richiedere *injunctions* per indurre Apple ad accettare condizioni di licenza svantaggiose, in particolare la previsione di una *termination clause* nell'ipotesi di contestazione della validità dei brevetti interessati²⁶⁶.

²⁶⁵ Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, para. 303.

²⁶⁶ Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, para. 375: "[a] termination clause in a licensing agreement concerning Ip which is

Tuttavia, in considerazione dell'avvenuta cessazione della condotta, dell'assenza di precedenti decisioni della Commissione e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in Europa sulla questione in esame, il caso è stato chiuso con l'accertamento dell'illecito ma senza l'imposizione di una sanzione.

Nelle decisioni finali ²⁶⁷ di entrambe le vicende considerate, la Commissione ha delineato, relativamente alla richiesta di provvedimenti inibitori sull'utilizzo dei SEPs, un *safe harbour* valido sia per i SEP *implementers*, desiderosi di protezione dalle *injunction*, sia per i SEP *holders*, attenti evitare la responsabilità antitrust connessa all'uso abusivo del diritto di difesa in giudizio.

Ma l'aspetto che merita maggiore attenzione riguarda la ricostruzione della condotta abusiva contestata negli *statement of objections*.

Nel ribadire che la richiesta di provvedimenti ingiuntivi non può costituire *per se* una violazione dell'art. 102 TFUE, la Commissione ha chiarito che il configurarsi dell'abuso di posizione dominante dipende dalla presenza di determinate circostanze eccezionali e dalla mancanza di una giustificazione oggettiva alle richieste inibitorie.

technically essential to implement a standard amounts to a de facto obligation not to challenge the validity of that Ip right".

²⁶⁷ Per una breve disamina sulle decisioni finali v. Nihoul P., *Injunctions on Standard Essential Patents: in search of a 'Clear Bright Line'*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 6, 2015; Whish R., *Motorola and Samsung: An effective Use of Article 7 and Article 9 of Regulation 1/2003*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 5, 2014.

Secondo Whish "[u]ndertakings and their advisers dealing with this complex and controversial issue have the benefit of a fully reasoned infringement decision in the case of Motorola, and a model negotiating procedure as a way of dealing with FRAND disputes in the form of an Article 9 commitment decision in the case of Samsung".

Riguardo alle prime, essa ha richiamato esplicitamente la nozione di “circostanze eccezionali” elaborata dalla giurisprudenza europea sull’*essential facility doctrine* applicata al rifiuto di concedere licenza²⁶⁸ e, non senza compiere uno sforzo interpretativo richiesto dalla peculiarità dei casi di specie, le ha individuate nel processo stesso di standardizzazione e negli impegni FRAND assunti con la SSO²⁶⁹.

Quanto allo *standard setting process* si è considerato rilevante il fatto che il comparto industriale fosse “*locked-in*” rispetto agli *standard* interessati²⁷⁰ e ciò avrebbe potuto far sorgere nei confronti di tutti i potenziali *implementer* il rischio di subire l’*hold up* dei SEP holder che rifiutassero di concedere in licenza i brevetti necessari o richiedessero royalty eccessivamente onerose.

Riguardo alla seconda circostanza, si è ritenuto che la sottoscrizione di impegni FRAND (considerata come contropartita all’inclusione dei brevetti rilevanti nello standard) avrebbe potuto creare, in capo ai produttori dei beni che utilizzano lo standard, il legittimo affidamento nel SEP holder che “*expects to obtain remuneration for its SEPs by*

²⁶⁸ Il riferimento attiene alle circostanze eccezionali individuate nella sentenza *Magill*, che consentono di qualificare un rifiuto di concedere una licenza di un DPI come un abuso di posizione dominante e, di conseguenza, giustificano l’imposizione di un obbligo di licenza in capo al titolare. Esse sono: a) la non duplicabilità dell’infrastruttura essenziale; b) l’impedimento alla realizzazione di un “prodotto nuovo” per il quale esiste una domanda di mercato anche potenziale; c) la preclusione di ogni forma di concorrenza nel mercato a valle; d) l’assenza di una giustificazione oggettiva al rifiuto.

²⁶⁹ Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, *Samsung*, paras. 55 e 56.; 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, paras. 2 e 3.

²⁷⁰ Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, *Samsung*, paras. 45-51 e 58; 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, para. 226.

means of licensing revenue rather than using these patents to seek to exclude others"²⁷¹.

Per quel che invece concerne le possibili giustificazioni oggettive, la Commissione ha ravvisato che una tutela giurisdizionale degli interessi coinvolti potesse essere legittimamente esperita laddove il potenziale licenziatario I) versasse in condizioni finanziarie tali da non poter onorare i propri debiti, II) detenesse *asset* in ambiti giurisdizionali tali da non assicurare adeguate garanzie sulla accessibilità ai rimedi risarcitori a tutela dei diritti coinvolti, III) fosse "*unwilling*" a contrarre un patto di licenza a condizioni FRAND.

Nella valutazione della "*willingness*", la Commissione ha segnalato l'importanza dell'analisi di tutte le specifiche circostanze del caso, comprese le condotte poste in essere dalle parti durante le trattative: come ad esempio è stato precisato nella pronuncia *Samsung*, anche il potenziale licenziatario che non dovesse aderire allo schema negoziale contenuto negli impegni, non per questo potrebbe essere considerato automaticamente "*unwilling*" ma, piuttosto, "*the court or tribunal called upon by Samsung to grant injunctive relief would need to evaluate all the circumstances of the case at hand in order to decide whether a potential licensee is indeed unwilling to enter into a licence agreement on FRAND terms and conditions*"²⁷².

Anche in considerazione del ruolo centrale assegnato alla "*willingness*" è sembrato che il *safe harbour* teorizzato nelle decisioni *Samsung* e *Motorola* abbia attribuito una tutela particolarmente favorevole nei confronti dell'aspirante licenziatario, allorchè non ha considerato la possibilità di condotte dilatorie od ostruzionistiche da

²⁷¹ Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, *Samsung*, paras. 59-61; 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, para. 294.

²⁷² Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, *Samsung*, para. 123.

parte di quest'ultimo e ha pertanto limitato il diritto del SEP *holder* ad esperire l'azione inibitoria al solo verificarsi della semplice disponibilità a negoziare condizioni di licenza FRAND, sia pur con l'intervento di una corte o di un arbitro nel caso in cui le trattative bilaterali diano un esito infruttuoso²⁷³.

Tant'è che, secondo alcuni commentatori ²⁷⁴, il rischio insito nell'approccio adottato risiede proprio nella possibilità di incentivare pratiche di *reverse hold up* del presunto contraffattore a danno del titolare del brevetto essenziale, consentendo così al primo di utilizzare la tecnologia oggetto di privativa senza stipulare preventivamente un contratto di licenza.

Peraltro, è stato rilevato dai legali di Samsung e Motorola che l'impianto accusatorio utilizzato dalla Commissione non fosse compatibile con i criteri fissati dai giudici europei a fondamento delle

²⁷³ Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, paras. 419 e 420: "*Apple explicitly agreed to enter into and be bound by a licensee agreement at a F/RAND royalty rate set by the competent German court which ensures that Motorola will be appropriately remunerated for the use of its SEPs*".

²⁷⁴ Cfr., tra gli altri, Hopson H., George D., *A nice Dilemma - Challenging the validity of the European Commission's approach to Frand*, in *Competition Law Insight*, 2014; Layne-Farrar A., *Patent holdup and royalty stacking theory and evidence: where do we stand after 15 years of history?*, p. 5, cit.

V. anche Nihoul P., *Injunctions on Standard Essential Patents: in search of a 'Clear Bright Line'*, cit. : "[t]he decisions by the Commission saw some criticism from lawyers over, inter alia, lack of clarity on what constitutes 'willingness'. One critique was that, in these decisions, the Commission did not clarify what a potential licensee needs to agree to be considered willing to take an SEP licence on FRAND terms. The Samsung decision was also said to be inconclusive for it provides that if the SEP holder makes every effort to agree on FRAND terms but the potential licensee declines the offer, the latter is not necessarily deemed an unwilling licensee. A potential licensee can choose not to sign up to the licensing framework Samsung had committed to provide".

condotte di *sham litigation*²⁷⁵, assimilabili, nei casi in questione, all'utilizzo indebito di un'azione giudiziale al solo fine di ridurre o eliminare la concorrenza nel mercato di riferimento.

Giova rammentare che la giurisprudenza europea ha stabilito, con le sentenze *Itt Promedia*²⁷⁶ e *Protégé International*²⁷⁷, che la *sham litigation* si configura come condotta abusiva quando si dimostri in concreto che l'azione sia manifestamente infondata e sia stata esercitata nel contesto di una strategia di eliminazione della concorrenza²⁷⁸.

L'osservazione dei legali ha trovato puntuale replica tra le righe della decisione *Motorola*. Secondo la Commissione, nelle pronunce citate, i giudici europei non hanno inteso affermare che l'esercizio di un diritto

²⁷⁵Cfr., tra gli altri, Petrovcic U., *The Patent hold-up and the limits of Competition Law: A trans-atlantic perspective*, in *Common Market Law Review*, 2013; Petit N., *Injunctions for F/Rand-Pledged SEPs; The Quest for an Appropriate Test of Abuse under Article 102 TFEU*, in *European Competition Journal*, vol. 9, 2013, p. 677.

²⁷⁶ V. Tribunale dell'Unione Europea, 17 luglio 1998, causa T- 111/96, *ITT Promedia*, cit.

²⁷⁷ V. Tribunale dell'Unione Europea, 13 settembre 2012, causa T-119/09, *Protégé International*, cit.

²⁷⁸ Cfr. Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, p. 473, cit. : "[r]ispetto al primo requisito, si sottolinea così che non sarà sufficiente rilevare che le condizioni di licenza proposte dal titolare del brevetto essenziale siano meramente irragionevoli, dovendosi invece provare che il titolare del brevetto sia venuto meno agli obblighi assunti nell'ambito degli impegni F/Rand o perché si è completamente rifiutato di negoziare una licenza o perché le condizioni da lui offerte sono talmente irragionevoli da poter essere considerate evidentemente contrarie ad una condotta in buona fede. Non meno problematica risulta la dimostrazione della seconda condizione del test *Itt Promedia*, ossia la finalità di eliminare la concorrenza sul mercato, laddove si consideri che le condotte dirette meramente a sfruttare economicamente lo standard implementato non dovrebbero essere sindacate come abusive litigation".

di proprietà intellettuale, attraverso la richiesta di *injunction*, possa considerarsi abusivo unicamente sulla base delle condizioni fissate in *Itt Promedia e Protégé International*²⁷⁹. Tanto troverebbe conferma in un *obiter dictum* della sentenza *IMS*²⁸⁰, con la quale la Corte di giustizia, prescindendo dai criteri sopra enunciati, ha ritenuto che il rifiuto di concedere licenza potesse considerarsi abusivo nonostante, nel caso di specie, l'impresa dominante stesse esercitando un proprio diritto per mezzo della richiesta di un'ingiunzione²⁸¹. Inoltre è necessario considerare il peculiare contesto nel quale la decisione *Motorola* è stata assunta, ossia la presenza di un processo di normazione e dell'impegno di licenziare a condizioni FRAND²⁸², il cui rispetto, in ogni caso, non preclude l'accesso del SEP *holder* alle Corti, stante la possibilità di esperire rimedi come l'azione per risarcimento danni a tutela dei propri diritti.

²⁷⁹ Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, paras. 531-534.

²⁸⁰ Corte di Giustizia, sent. 29.04.2004, *IMS Health c. NDC Health*, cit.

²⁸¹ Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, para. 531: "[i]f the exercise of an Ip right through the seeking of an injunction could be abusive only if the *Itt Promedia* or *Protégé* criteria applied, there would have been no need for the Court of Justice to assess whether *Im's* refusal to licence could constitute an abuse of a dominant position within the meaning of Article 102 TFEU on the basis of different criteria".

²⁸² Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, para. 533: "[b]y giving a F/Rand commitment during the standard-setting process, *Motorola* made a binding declaration that it will grant licences to the *Cudak Gprs Sep* to potential licensees, such as *Apple*, that are not unwilling to enter into a licence on F/Rand terms and conditions, and thus that it will not rely on its Ip right to exclude *Apple* and other such potential licensees. Such a commitment was absent in both *Itt Promedia* and *Protégé*".

Pertanto, la difficoltà a ricondurre l'esperimento della tutela inibitoria, a valle dell'assunzione di impegni FRAND, ad una fattispecie abusiva riconosciuta²⁸³, mutuando principi enunciati in pronunce relative a questioni differenti rispetto a quelle in esame, ha indotto alcuni autori ad ipotizzare una nuova fattispecie di abuso la cui verifica é basata sul "willing licensee test"²⁸⁴.

Si tratterebbe di una pratica escludente *sui generis* compresa tra il rifiuto a contrarre e l'abuso del diritto²⁸⁵, per cui, al verificarsi delle circostanze eccezionali mutate dalla giurisprudenza sull'*essential facility doctrine*²⁸⁶, una condotta formalmente lecita e riconosciuta dall'Ordinamento (la difesa in giudizio del proprio brevetto) diviene sostanzialmente antigiuridica alla luce della sua "nuova" finalità escludente censurata dal diritto antitrust.

Le questioni affrontate continuano comunque ad essere particolarmente complesse e dibattute. Tanto è vero che le Corti nazionali, le quali nell'ambito dei vari Stati membri risultano essere quelle più coinvolte nella materia, sono pervenute anche a soluzioni difformi da quella adottata dalla Commissione.

²⁸³ V. Petit N., *Injunctions for F/Rand-Pledged SEPs; The Quest for an Appropriate Test of Abuse under Article 102 TFEU*, cit.; Jones A., *Standard Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars*, p. 1, cit.

²⁸⁴ V. Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, p. 487, cit.; Siragusa M., *Recent Trends in Antitrust Enforcement*, in *Italian Antitrust Review*, 2015.

²⁸⁵ Secondo la teoria classica si è in presenza di abuso quando di un diritto se ne "faccia, in danno di terzi, un uso non conforme alle regole, e alla ratio, della sua attribuzione e/o del suo esercizio negoziale" (così Ghidini G., *Su alcuni recenti orientamenti interpretativi in tema di intersection tra PI e Antitrust*, in *Italian Antitrust Review*, 2015).

²⁸⁶ Cfr. i casi *Magill*, *Im* e *Microsoft* già citati.

In particolare, l'approccio utilizzato dall'Istituzione europea si è discostato pienamente da quello promosso in passato dalla Corte Suprema tedesca relativamente al caso *Orange Book* e confermato successivamente dalle Corti tedesche inferiori²⁸⁷. Infatti, i giudici supremi tedeschi avevano stabilito che l'utilizzatore della tecnologia, al fine di poter eccepire la responsabilità antitrust del licenziante ed evitare ingiunzioni a suo carico, dovesse soddisfare due condizioni: I) presentare un'offerta incondizionata e vincolante per la conclusione dell'accordo col licenziante; II) onorare in anticipo l'offerta presentata, attraverso il deposito dell'importo corrispondente alla royalty su di un conto vincolato o sottoscrivendo un titolo a copertura del suddetto importo.

E' noto che la scelta di chiedere al potenziale licenziatario non soltanto la presentazione dell'offerta ma anche il suo istantaneo e preventivo adempimento, é stata considerata come eccessivamente gravosa alla luce della situazione di asimmetria informativa in cui versa in genere il contraente "debole" del patto di licenza.

Tuttavia la Commissione ha contestato il presunto contrasto della sentenza *Orange Book* rispetto alle pronunce relative ai casi *Samsung* e *Motorola*, facendo leva sulla circostanza che la controversia tedesca, in realtà, non aveva avuto come oggetto specifico i SEPs elaborati da un'apposita SSO²⁸⁸ e, di conseguenza, gravati da impegni di licenza FRAND.

Detto ciò, sembra opportuno rilevare che nelle due decisioni, l'Organismo europeo ha omesso di specificare quale metodo di

²⁸⁷ Sul contrasto tra i due orientamenti si veda, tra gli altri, Lo Bue M., *The Commission Decisions on Samsung and Motorola: The Antitrust Effect of Licensing "SEPs"*, in *Italian Antitrust Review*, 2015, pp. 202 e 203.

²⁸⁸ V. Commissione europea, 29 aprile 2014, memo 14/322, in <http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-14-322_en.htm>.

calcolo dovesse essere utilizzato per determinare la royalty FRAND, demandando alle parti, nel corso della negoziazione e nel rispetto della buona fede pre-contrattuale, la distinzione tra ciò che é FRAND da ciò che non lo é²⁸⁹.

Probabilmente, la scelta di non determinare la quantificazione delle royalty FRAND va inquadrata nel contesto temporale in cui le decisioni *Samsung* e *Motorola* sono state assunte, ossia nelle more del giudizio pendente dinanzi alla Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte distrettuale di Düsseldorf nel celebre caso *Huawei*.

La decisione del 16 luglio 2015²⁹⁰ relativa a tale controversia e riguardante i profili fin qui discussi, ha in effetti opportunamente arricchito i contenuti del *safe harbour* fornito dal *willing licensee test*, ponendo comunque un'attenzione particolare alla prevenzione dei pericoli di *hold up* piuttosto che ai contrapposti rischi di *reverse hold up*²⁹¹.

²⁸⁹ Commissione europea, ult. cit.: "*courts and arbitrators are well-placed to set FRAND rates in cases of disputes. To the extent they deem necessary, national courts may seek guidance from the Commission on the interpretation of Eu competition law*".

²⁹⁰ Corte di giustizia, 16 luglio 2015, causa C-170/13, *Huawei Technologies*.

²⁹¹ Cfr. Colangelo G., *Antitrust, standard ed impegni di licenza: il caso Huawei*, in *Il foroitaliano*, V, 2015; Larouche P., Zingales N., *Injunctive Relief in Disputes Related to Standard -Essential Patents: Time for the CJEU to Set Fair and Reasonable Presumption*, in *European Competition Journal*, 2014; Banasevic N., *The Implications of the Court of Justice's Huawei/ZTE Judgement*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 6, 2015.

3.5 La sentenza *Huawei*: il test del *willing licensor/licensee*

La sentenza emessa in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia europea ha avuto origine da una controversia riguardante due importanti operatori (Huawei Technologies e ZTE) nel settore delle telecomunicazioni, detentori di numerosi brevetti essenziali ai fini dell'applicazione della norma tecnica "*Long Term Evolution*" (LTE)²⁹² e relativamente ai quali detti operatori si erano impegnati a concedere licenza verso i terzi a condizioni FRAND.

In breve, Huawei Technologies ("Huawei") aveva avviato con ZTE delle trattative conseguenti alla contraffazione, da parte di quest'ultima, del brevetto europeo su "Procedura e impianto per la creazione di un segnale di sincronizzazione in un sistema di comunicazione", che risultava essenziale ai fini dell'applicazione del suddetto standard.

Si era delineata così la possibilità di concludere un contratto di licenza a condizioni FRAND, senza giungere tuttavia alla formulazione condivisa di alcuna proposta circa l'esatto contenuto delle suddette condizioni nel caso concreto²⁹³. Approfittando della situazione di stallo, ZTE aveva iniziato a commercializzare prodotti funzionanti sulla base dello standard LTE e ad utilizzare il brevetto di Huawei, senza corrispondere alcuna royalty e omettendo di informare la controparte sugli atti di sfruttamento compiuti. In ragione di ciò, Huawei aveva esperito nell'aprile 2011 un'azione per contraffazione dinanzi alla Corte distrettuale di Dusseldorf, chiedendo la cessazione della condotta, la presentazione di dati contabili, il richiamo dei prodotti incriminati e il risarcimento dei danni subiti.

²⁹² Lo standard in questione è stato elaborato in seno all'ETSI ed è costituito da più di 4700 SEPs.

²⁹³ Sentenza *Huawei Technologies*, p. 25, cit.

Il cuore della controversia, ancora una volta, riguardava il bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti, ossia tra l'interesse del titolare di un brevetto essenziale a conseguire profitti "*fair and reasonable*", in seguito all'utilizzo altrui della sua invenzione, e quello del presunto contraffattore a non vedersi negato l'accesso allo standard o, comunque, a non accettare condizioni di licenza ingiustificatamente svantaggiose: in definitiva, si trattava di accertare se Huawei avesse abusato o meno della posizione dominante derivante dal suo SEP.

Sebbene il giudice del rinvio fosse propenso a risolvere il caso a favore di Huawei sulla base delle linee guida tracciate dal *Bundesgerichtshof* nella sentenza *Orange Book* del 2009²⁹⁴, il diverso approccio, sopravvenuto con la pubblicazione dello *statement of objections* del caso *Samsung*, lo induceva ad interrogarsi sulla questione di diritto antitrust sottesa al processo pendente.

Pertanto, il *Landgericht Düsseldorf* sospendeva il giudizio e, nel marzo 2013, sottoponeva alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali, chiedendo in sostanza di individuare le circostanze in base alle quali l'esperimento di un'azione per contraffazione da parte di un SEP *holder*, il quale abbia assunto impegni FRAND, potesse essere qualificato come un abuso di posizione dominante *ex art. 102 TFUE*²⁹⁵.

²⁹⁴Sentenza *Huawei Technologies*, pp. 30-33, cit.

²⁹⁵Occorre premettere che il giudice tedesco ha dato per scontata la sussistenza della posizione dominante in capo a *Huawei Technologies*. Pertanto, nelle sue valutazioni, il giudice europeo non si è soffermato sui requisiti che devono ricorrere affinché l'impresa detentrici di un brevetto essenziale possa, in generale, considerarsi dominante.

La decisione finale, nel recepire le conclusioni presentate il 20 Novembre 2014 dall'Avvocato Generale Wathelet²⁹⁶, ha assunto una posizione più equilibrata nei confronti delle parti coinvolte rispetto a quella espressa dalla Corte Suprema tedesca nel 2009 e quella assunta nel 2014 dalla Commissione europea, confermando comunque la fattispecie di abuso basata sul principio del “*willing licensee test*” fissato nelle decisioni *Samsung e Motorola*.

In via preliminare, la Corte di giustizia ha osservato che per poter affrontare le questioni poste alla sua attenzione occorresse tenere conto, da un lato, della speciale responsabilità che l'art. 102 TFUE attribuisce all'impresa in posizione dominante al fine di vietare condotte abusive e, dall'altro, del diritto del titolare del DPI a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ha confermato altresì che l'esperimento di un'azione per contraffazione da parte di un'impresa in posizione dominante non potesse, di per sé, essere considerato una condotta anticompetitiva, diventando tale soltanto al verificarsi di circostanze eccezionali, individuate, analogamente a quanto dedotto l'anno precedente dalla Commissione europea, nel *lock-in* dell'intera industria all'esito del processo di standardizzazione e negli impegni FRAND assunti dai partecipanti come *quid pro quo* all'inclusione della loro tecnologia nello standard. Inoltre, il Giudice europeo ha rimarcato la necessità di garantire l'equilibrio tra il diritto del titolare del SEP di ricorrere ad azioni giudiziali volte a garantire il rispetto effettivo dei suoi diritti esclusivi e il legittimo affidamento ingenerato nei terzi a seguito

²⁹⁶ Per un commento sulle conclusioni dell'AG si veda Lawrance S., *The Huawei opinion*, in *Competition Law Insight*, vol. 14, n. 1, 2015, pp. 13-14.

dell'impegno assunto dal SEP *holder* a rilasciare licenze a condizioni FRAND.

A tal fine ha elencato una serie di condotte che il SEP *holder* è tenuto ad osservare in sede di trattativa per evitare la possibilità che il ricorso ad eventuali azioni giudiziali possa essere considerato anticompetitivo.

Innanzitutto, è posto a carico del titolare del SEP, l'onere di avvertire il potenziale licenziatario della contraffazione ad esso addebitata, indicando il brevetto interessato e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto, "*even if the SEP has already be used by the alleged infringer*"²⁹⁷. Tanto in considerazione che gli standard sono generalmente implementati da una miriade di brevetti, con la conseguenza che un'impresa potrebbe invadere in buona fede l'altrui diritto di privativa (c.d. contraffazione "involontaria").

Inoltre, una volta che il presunto contraffattore abbia espresso la sua "disponibilità" a negoziare le condizioni FRAND dell'accordo di licenza, il SEP *holder* è tenuto a trasmettergli "*a written offer for a licence on FRAND terms (...) specifying, in particular, the amount of the royalty and the way in which that royalty is to be calculated*"²⁹⁸.

Dal canto suo, il presunto contraffattore ha il dovere di dare seguito a tale proposta con diligenza ed evitando ogni tattica dilatoria e, qualora la proposta non venga accettata, di sottoporre al SEP *holder* "*promptly and in a writing, a specific counter-offer that corresponds to FRAND terms*"²⁹⁹, pena la preclusione di poter eccepire la responsabilità antitrust della controparte.

²⁹⁷ Sentenza *Huawei Technologies*, p. 60, cit.

²⁹⁸ Sentenza *Huawei Technologies*, p. 63, cit.

²⁹⁹ Sentenza *Huawei Technologies*, p. 66, cit.

E' stabilito altresì che qualora il presunto contraffattore stia già utilizzando la tecnologia brevettata prima della stipulazione di un contratto di licenza e la controproposta venga respinta, lo stesso ha l'obbligo di costituire tempestivamente una garanzia appropriata, il cui calcolo "*must include, inter alia, the number of the past acts of use of the SEP, and the alleged infringer must be able to render an account in respect of those acts of use*"³⁰⁰.

In caso di mancato accordo sui dettagli delle condizioni FRAND, è precisato che le parti possano convenire che l'importo del corrispettivo sia determinato da un terzo indipendente che statuisca in termini brevi. La Corte, in ogni caso, ha lasciato impregiudicata la facoltà del presunto contraffattore di contestare in giudizio la validità del brevetto o la sua natura "essenziale" indipendentemente dall'esito delle trattative, né ha precluso al SEP *holder* la possibilità di esperire azioni volte alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento del brevetto oppure di richiedere risarcimento dei danni derivanti da tali atti, condotte che non implicherebbero conseguenze dirette sull'immissione o sul mantenimento nel mercato di prodotti conformi allo standard³⁰¹.

E' evidente che, rispetto all'orientamento espresso dalla Commissione nella materia *de qua*, la sentenza in commento introduce una maggiore attenzione alla predisposizione di un *safe harbour* meno evanescente e più attento ai contrapposti interessi delle parti. L'aver predisposto per gli *stakeholder* un catalogo negoziale a cui potersi conformare non può che giovare ai mercati coinvolti, sia nell'ottica di certezza delle relazioni giuridiche/economiche tra licenzianti e licenziatari, sia in termini di prevenzione del contenzioso.

³⁰⁰ Sentenza *Huawei Technologies*, p. 67, cit.

³⁰¹ Sentenza *Huawei Technologies*, pp. 72-76, cit.

Cionondimeno, sullo sfondo della pronuncia resta il grande interrogativo legato alla scelta dell'omessa determinazione delle royalty FRAND da parte dei giudici europei, i quali, seguendo la scia interpretativa della Commissione, attribuiscono alle parti l'onere di stabilirle in un *range* di soluzioni egualmente ottimali, prevedendo l'intervento del terzo indipendente soltanto come *extrema ratio*. Sebbene una determinazione in sede di Corte di Giustizia dell'ammontare delle royalty FRAND avrebbe potuto essere percepita dalle imprese (soprattutto dai SEP *holder*) come un'ingerenza regolatoria volta a limitarne la libertà negoziale, è pur vero che la rilevanza sovranazionale degli interessi generali in gioco avrebbe richiesto la predisposizione di indicazioni di massima per orientare *pro futuro* la volontà delle parti in sede di trattativa.

3.6 Introduzione agli scenari interpretativi *post-Huawei*

La sentenza *Huawei* rappresenta indubbiamente una pietra miliare nel dibattito sul ruolo del diritto della concorrenza in tema di brevetti essenziali coperti da impegni FRAND stipulati nell'ambito di un procedimento di standardizzazione.

La funzione nomofilattica esercitata dalla Corte di Giustizia ha finalmente colmato il vuoto interpretativo intorno al concetto di "*willingness*" delle parti, dando sostanza al principio del processo negoziale FRAND attraverso la predisposizione di un galateo delle trattative che le parti devono seguire per non incorrere in comportamenti illegittimi.

Inoltre, la Corte è riuscita anche a reinterpretare in maniera creativa le "circostanze eccezionali", originariamente enucleate nella sentenza *Magill*, senza alterare il principio del rapporto regola/eccezione, secondo cui il diritto di privativa non è censurabile dalla tutela della

concorrenza salvo l'esistenza di determinati fattori, tra i quali va rammentato l'impedimento alla comparsa sul mercato di un nuovo prodotto o servizio per il quale esista una potenziale domanda da parte dei consumatori.

Ed è proprio in mercati come quello dei telefoni cellulari, caratterizzati da un'evoluzione tecnologica rapida e da un altrettanto celere spostamento della domanda, che il requisito del "prodotto nuovo" deve essere interpretato tenendo conto dei vantaggi che possono derivare ai consumatori dall'applicazione della normativa antitrust alle condotte abusive dei titolari dei brevetti.

La crescente attenzione riservata dalle Istituzioni europee alle esigenze del consumatore risulta giustamente coerente col tenore letterale dell'art. 102 TFUE, laddove alla lettera b) vengono stigmatizzate le pratiche dirette a "*limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori*". E' sempre più auspicabile, in quest'ottica, un adattamento intelligente delle "circostanze eccezionali" ai mercati di riferimento, come riflesso di un'applicazione giurisprudenziale del diritto positivo europeo che si conforma al mutamento dei fenomeni sociali e commerciali.

Ciononostante permangono delle zone d'ombra non chiarite dall'intervento nomofilattico dei giudici europei e la cui comprensione soffre tuttora dell'assenza di interpretazioni univoche.

Pertanto a seguire si tratteranno i temi più sfidanti per gli addetti ai lavori impegnati a tracciare i confini dell'applicazione del diritto antitrust alla materia *de qua*.

3.6.1 La dominanza del SEP holder

Sebbene la questione pregiudiziale sollevata nel caso *Huawei* non richiedesse alla Corte di giustizia di esprimersi in merito alle condizioni al cui verificarsi un SEP *holder* debba essere considerato dominante sul mercato delle licenze, tale interrogativo è stato ritenuto da molti autori come una delle principali tessere mancanti di un puzzle non ancora completo³⁰².

Pur ritenendosi pacifico che il titolare di un brevetto essenziale ad un determinato standard goda di un ampio potere di mercato, il concetto di posizione dominante, per come definito negli anni dalla giurisprudenza europea, implica che l'impresa sia talmente radicata nel mercato di riferimento da poter assumere decisioni concernenti l'attività economica esercitata senza doversi preoccupare delle reazioni dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori.

In altri termini, ai fini dell'accertamento della posizione dominante, la mera titolarità di un SEP potrebbe non rivelarsi una condizione sufficiente, dovendo essere associata, a seconda dei contesti di mercato, ad ulteriori fattori esogeni alla natura "essenziale" del brevetto³⁰³.

Come si ricorderà, la questione sull'accertamento della posizione dominante del SEP *holder* era stata affrontata dalla Commissione europea nel 2011, laddove nelle linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontale veniva affermato che *“anche se la definizione di una norma può generare o aumentare il potere di*

³⁰² Cfr., *ex multis*, Colangelo G., Torti V., *Filling Huawei's gaps: the recent German case law on Standard Essential Patents*, in *European Competition Law Review*, vol. 12, 2017; Arezzo E., *Is Dominance The Missing Piece of the Huawei puzzle?*, in *Orizzonti Diritto Commerciale*, n. 1, 2017.

³⁰³ Cfr. Arezzo E., *Is Dominance The Missing Piece of the Huawei puzzle?*, cit.

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"³⁰⁴. Pertanto il test sulla dominanza deve considerare le circostanze concrete del caso a cui si riferisce, con particolare riguardo all'individuazione preliminare del mercato rilevante e a alle dinamiche dei mercati ad esso collegati³⁰⁵.

L'approccio "*case by case*", sulla scia delle citate linee guida, ha caratterizzato la decisione *Motorola*, che ha valutato la posizione dominante dell'impresa, nel mercato delle tecnologie oggetto di licenze, considerando oltre che l'essenzialità dei brevetti, anche la sussistenza di ulteriori elementi quali l'indispensabilità dello standard GPRS per i produttori dei mercati a valle (i.e. i mercati verticalmente collegati a quello rilevante delle licenze) e la relativa situazione di dipendenza economica in cui versava l'intero settore della telefonia mobile rispetto allo standard in questione.

L'accertamento della dominanza del SEP *holder* non può quindi prescindere da un'analisi economica multilivello che coinvolga il mercato delle licenze, il mercato dei prodotti finali e la rilevazione di un'eventuale concorrenza tra più standard (c.d. concorrenza *inter-standard*).

Inoltre nel caso in questione, la massiccia implementazione dello standard GPRS nello Spazio Economico Europeo è stata anche favorita dall'effetto rete (o *network effect*) tipico dei mercati che

³⁰⁴ Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale*, 2011, § 269.

³⁰⁵ In merito al tema della determinazione del mercato rilevante cfr. Meli V., *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 Tfu ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti Diritto Commerciale*, n.1, 2014, pp. 29 e ss.

implementano tecnologie legate all'ICT, i cui prodotti necessitano un alto grado di interoperabilità per rimanere competitivi ed attrarre il maggior numero di consumatori.

Tuttavia, alcuni autori hanno rilevato come le Corti degli Stati membri tendano ad evitare un sindacato approfondito sulla dominanza del titolare del SEP, limitandosi ad affermare piuttosto la presenza *ipso facto* della posizione dominante in virtù del carattere “essenziale” del brevetto³⁰⁶.

In quest'ottica, la sentenza *Huawei* rappresenta un'occasione mancata per quanti auspicavano un intervento chiarificatore su un tema spesso sottovalutato ma dai risvolti applicativi fondamentali.

La verifica sull'esistenza della posizione dominante rappresenta infatti un'operazione preliminare all'accertamento del suo abuso ex art. 102 TFUE, con la conseguenza che ad una valutazione erronea circa la sua presenza potrebbe seguire l'imputazione di condotte illegittime sulla base di un presupposto fattuale e giuridico in realtà inesistente. Per scongiurare tale rischio occorre considerare l'essenzialità del brevetto e la posizione dominante come due concetti tra loro distinti e non necessariamente coincidenti, evitando di associare automaticamente l'esistenza della seconda alla presenza della prima.

³⁰⁶Colangelo G., Torti V., *Filling Huawei's gaps: the recent German case law on Standard Essential Patents*, in *European Competition Law Review*, cit., p. 539. Gli autori citano il caso *France Brevets v. HTC* (2015) come eccezione al trend generale. Nello specifico, la Corte Distrettuale di Dusseldorf ha sostenuto la non veridicità dell'assioma secondo cui la titolarità di un brevetto essenziale equivale a detenere una posizione dominante sul mercato. Infatti, hanno sentenziato i giudici, vi possono essere casi in cui lo standard assuma scarsa importanza nei mercati di riferimento, soprattutto in presenza di tecnologie concorrenti che consentono di reperire prodotti alternativi.

Inoltre, può accadere che la natura “essenziale” del brevetto venga desunta soltanto dall’autodichiarazione rilasciata dal titolare della tecnologia nelle more della definizione dello standard e che la stessa non venga successivamente verificata dalle SSOs. Questo vuoto regolatorio, dovuto ad esigenze di celerità del processo di standardizzazione, ha indubbiamente contribuito alla proliferazione dell’*overdeclaration*, pratica attuata dalle imprese che, pur di includere le proprie tecnologie nello standard in via di elaborazione e/o di evitare violazioni involontarie degli impegni di *disclosure*, dichiarano come “essenziali” brevetti che in seguito ad accertamenti in sede giudiziaria risultano carenti di tale caratteristica.

Pertanto, al fine di evitare di essere “catturati” dalle patologie sistemiche derivanti dalla carenza di controlli preventivi sulla effettiva “essenzialità” del brevetto, è auspicabile che i soggetti chiamati a valutare la posizione dominante dei SEP *holder* si dotino di adeguati strumenti di analisi dei contesti di mercato.

3.6.2 L'applicabilità del test *Huawei* agli standard *de facto*

Il dibattito sulle disposizioni della sentenza *Huawei* ha riguardato il suo ambito di applicazione sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo.

Dal mero tenore letterale della decisione si deduce che, sotto il profilo oggettivo, i destinatari dei principi ivi elencati sono soltanto gli standard *de jure*, ossia gli standard elaborati da una SSO e i cui brevetti essenziali risultino sottoposti all’egida degli impegni FRAND³⁰⁷.

³⁰⁷ Corte di giust., *Huawei v. ZTE*, cit., pp. 49-51.

Tuttavia, è noto che uno standard può imporsi autonomamente sul mercato al di fuori di un processo di standardizzazione interno ad una SSO. Si tratta di regole tecniche sviluppate da uno o più soggetti che acquisiscono generale rilevanza in virtù della loro diffusione nel mercato (cc.dd. standard *de facto*). Da una prospettiva di *public welfare* e in un'ottica di prevenzione di *hold up behavior* da parte dei titolari di brevetti essenziali allo standard *de facto*, appare opportuno anche per quest'ultimo non escludere del tutto l'intervento delle norme a tutela della concorrenza, in quanto il *refusal to deal* opposto dal licenziante in posizione dominante ai potenziali licenziatari può essere a seconda dei casi ugualmente lesivo per i mercati del prodotto finale, similmente a come avviene per gli standard *de jure*.

Per far ciò occorre muovere dalla doppia valenza del galateo negoziale disegnato dalla Corte di Giustizia, infatti la valutazione delle trattative pre-contrattuali da parte dei giudici nel caso *Huawei* va inquadrata in una duplice prospettiva che investe sia l'ambito della *competition law* che quello della *civil law*³⁰⁸. Essa spazia dal rilevare un'eventuale responsabilità antitrust del SEP holder, all'opportunità di accogliere o negare la sua pretesa sulla base della condotta di entrambe le parti in merito al rispetto degli *step* negoziali. Se però dall'accertamento della violazione delle norme antitrust discende automaticamente il rigetto

³⁰⁸ In questi termini v. Leistner M., *FRAND patents in Europe in the post-Huawei era: A recent report from Germany*, 2018, p. 3, disponibile in <https://ssrn.com/abstract=3278769>. Secondo l'autore "it has to be emphasized that Huawei/ZTE is not exclusively rooted in competition theory and Art. 102 TFEU doctrine anyway...[i]n deed, the judgment also essentially relies on a fundamental rights analysis and on general civil law doctrines, such as 'good faith' or 'recognized commercial practices'". Cfr. anche Osti C., *Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile*, in *Orizzonti Diritto Commerciale*, n. 1, 2017.

dell'azione inibitoria, non è sempre vero il contrario. Infatti, i requisiti per integrare una violazione dell'art. 102 TFUE sono molteplici e vanno dall'accertamento della posizione dominante a quello della ricorrenza delle circostanze eccezionali, necessarie a far propendere la bilancia verso la tutela della concorrenza, piuttosto che a favore del diritto di privativa.

Orbene, poiché la *theory of harm* di *Huawei* appare costruita ai fini antitrust su un rifiuto a contrarre atipico, è legittimo interrogarsi sul margine di applicazione della cornice negoziale delineata dalla Corte di Giustizia anche nei casi riguardanti standard *de facto*, i quali non prevedono a monte la stipulazione di impegni FRAND³⁰⁹.

Tale ultima circostanza non sembra una ragione sufficiente per escludere *tout court* la rilevanza del diritto antitrust in una controversia avente ad oggetto un brevetto essenziale per uno standard *de facto*. Infatti, l'imposizione alle controparti di royalty elevate potrebbe senz'altro ricadere sotto l'egida dell'art. 102 TFUE, che come è noto censura non soltanto gli abusi escludenti ma anche quelli di sfruttamento (e.g. prezzi eccessivi o prezzi discriminatori), e, in tale contesto, il test *Huawei* sarebbe un utile strumento per rilevare indici sintomatici di una condotta abusiva.

Inoltre, anche qualora non ricorressero gli estremi necessari a configurare un abuso di prezzo, il rispetto del diktat negoziale del caso

³⁰⁹ Sull'argomento v., *ex multis*, Libertini M., *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di "Standard Essential Patents"*, pp. 17-18, cit. Secondo l'autore "il problema dell'applicazione generale del meccanismo FRAND si può risolvere solo con il riconoscimento di una obbligatorietà *ex lege* e, in particolare, con l'estensione del meccanismo anche al di fuori del funzionamento delle SSO, e quindi in tutto l'ambito degli standard di fatto, quali possono risultare dall'evoluzione del mercato anche al di fuori della sfera di controllo delle SSO".

Huawei potrebbe comunque costituire per i giudici un parametro per valutare la buona fede delle parti e, in ultima analisi, per decidere se accogliere o meno la richiesta di inibitoria.

Una siffatta applicazione sarebbe conforme sia alla doppia valenza antitrust e civilistica delle prescrizioni negoziali, che all'orientamento della Corte di Giustizia che fa leva sulla minaccia delle sanzioni antitrust per favorire il buon esito negoziale. Del resto se i principi del caso *Orange Book*, che non prevedeva impegni FRAND, sono stati utilizzati dalla successiva giurisprudenza tedesca per orientare le negoziazioni in situazioni che invece includevano tale tipologia di impegni, non c'è ragione per non ritenere applicabile la *Huawei etiquette* agli standard *de facto*.

In senso analogo a quanto sopra sostenuto, in dottrina non sono mancate interpretazioni estensive dei principi europei che abbracciano anche il profilo antitrust del *refusal to deal* in relazione a standard non elaborati all'interno di SSOs³¹⁰. Particolare interesse riveste la posizione di coloro che sostengono l'applicazione del test *Huawei* ai fini antitrust rispetto agli standard *de facto* frutto di un accordo

³¹⁰ Cfr. Leistner M., *FRAND patents in Europe in the post-Huawei era: A recent report from Germany*, cit.; Leistner M., *Intellectual Property and Competition Law: The European Development from Magill to IMS Health compared to recent German and US Case Law*, in *ZWER Journal of Competition Law*, 2005, p. 150 e ss. Secondo l'autore "an industry standard essential patent can undoubtedly lead to a market dominant position of the patent holder; depending on the circumstances of the case, a situation, in which the unwillingness to license does consequently lead to the prevention of a new product or service emerging in the secondary market for the implementing products or services, can then be regarded as exceptional circumstances and trigger compulsory licenses and thus under certain circumstances also the respective defence in regard to injunctions under Art. 102 TFEU".

orizzontale (cc.dd. standard *de facto* multilaterali)³¹¹. In tal caso, anche in assenza di impegni FRAND, sarebbe meritevole di tutela il legittimo affidamento, da parte dei *competitor* nei mercati a valle, a che il titolare del SEP licenzi la propria tecnologia a condizioni concorrenziali³¹². Diversamente dagli standard *de facto* unilaterali, l'accordo orizzontale stipulato al di fuori di una SSO prevede *ex ante* un processo di selezione/eliminazione dei *competitor* necessario ad eleggere le tecnologie che andranno ad implementare lo standard designato. Di conseguenza, laddove un grande numero di imprese partecipi all'accordo ed esso contenga stringenti impegni di cooperazione, le probabilità che le specifiche tecniche dello standard elaborato si impongano nel mercato di riferimento si faranno sempre più consistenti, consolidando l'aspettativa di ottenerne licenza all'utilizzo a condizioni meno onerose. Da qui l'esigenza di prevedere un argine ex art. 102 TFUE alle eventuali condotte anticoncorrenziali dei titolari di privativa che si trovano in un contesto di mercato analogo a quello derivante dalla definizione dello standard in seno ad una SSO³¹³. Se infatti eventuali condotte anticoncorrenziali ex art. 101 TFUE, nella fase *ex ante* alla definizione dello standard, possono essere temperate dagli effetti benefici che gli accordi di standardizzazione implicano per il mercato e i consumatori, le condotte negoziali *ex post*, invece, necessitano di un accorto scrutinio

³¹¹ Si segnala che non risulta ad oggi, un'applicazione giurisprudenziale del test *Huawei* a standard *de facto* multilaterali.

³¹² V. Jakobs M., Hubener F., *SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, in *European Competition Law Review*, n. 1, 2016, pp. 38 e 39.

³¹³ Jakobs M., Hubener F., *SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, op. ult. cit. Secondo gli autori “[I]f the degree of co-operation in a *de facto* contest is similar to the one in an SSO context, no valid reason for differentiation in the treatment under art. 102 appears relevant”.

ex art. 102 TFUE, affinché lo sfruttamento della posizione dominante acquisita non escluda i concorrenti “*willing to negotiate*”.

3.6.3 Il test *Huawei* e i doveri delle parti: approccio “cumulativo” vs approccio “*step by step*”

Il principio del processo negoziale FRAND impone un’ulteriore riflessione in merito al galateo comportamentale indicato dalla Corte di giustizia quale utile strumento per individuare, nell’ambito delle negoziazioni, la parte ritenuta in malafede e determinare di conseguenza l’esito della controversia in cui, a seconda delle circostanze, potranno prevalere la tutela antitrust ovvero il legittimo esercizio del diritto di privativa.

Gli approcci interpretativi adottati allo scopo suddetto possono essere duplici; infatti le condotte poste in essere dalle parti si prestano ad essere valutate sia complessivamente (c.d. approccio “cumulativo”) che analiticamente (c.d. approccio “*step by step*”) sulla base dei singoli step negoziali indicati nella sentenza *Huawei*.

L’opzione scelta può produrre esiti differenti ai fini della concessione del provvedimento inibitorio.

Qualora, infatti, nel giudicare il rispetto del processo negoziale FRAND si utilizzi il primo approccio, il licenziante che abbia avanzato un’offerta iniziale irrispettosa degli impegni FRAND, ove la controparte non abbia a sua volta proposto una controfferta FRAND, oppure abbia utilizzato tattiche dilatorie, o non abbia depositato contante a garanzia dei precedenti utilizzi *sine titulo* della tecnologia brevettata, non per questo solo motivo vedrebbe rigettata l’azione inibitoria.

Viceversa, nel caso in cui si faccia ricorso al criterio “*step by step*”, che presuppone che la parte che per prima viola il galateo negoziale debba essere soccombente nella controversia, il SEP *holder* che abbia offerto licenza all’utilizzo del proprio brevetto a condizioni eccessivamente onerose, sarebbe ritenuto in malafede a prescindere dalle condotte successive del licenziatario.

Per alcuni autori il primo approccio appare più conforme all’intento della sentenza *Huawei*, le cui disposizioni mirano a sindacare la disponibilità di entrambe le parti coinvolte a negoziare a condizioni FRAND³¹⁴. Tuttavia appaiono fondate anche le osservazioni di coloro che ritengono che nel caso sia appurato che il SEP *holder* abbia avanzato un’offerta iniziale FRAND, ogni ulteriore *impasse* delle trattative non possa essere a lui imputata³¹⁵. Infatti, operando diversamente si depotenzierebbe oltremodo il diritto di esclusiva del licenziante, autorizzando implicitamente il licenziatario ad un gioco al ribasso strumentale all’utilizzo *sine titulo* della tecnologia brevettata.

Anche in giurisprudenza si registrano tra le Corti nazionali orientamenti divergenti. Se le Corti inglesi propendono per un’analisi “cumulativa” delle condotte negoziali, al punto da aver affermato, nel noto caso *Unwired*, che l’offerta e la controfferta non devono necessariamente essere entrambe FRAND ai fini della legittimità della trattativa sotto il profilo della buona fede³¹⁶, le Corti tedesche, le cui

³¹⁴ Cfr. Tsilikas H., *Huawei v. ZTE in Context – EU Competition Policy and Collaborative Standardization in Wireless Telecommunications*, in IIC, 2017.

³¹⁵ Cfr. Jacob R., Milner A., *Lessons from Huawei V. Zte*, in *Italian Antitrust Review*, n.1, 2017.

³¹⁶ *Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Ltd* [2017] EWHC 711 (Pat), p. 744, cit.

decisioni hanno destato particolare interesse in dottrina³¹⁷, non hanno utilizzato un approccio univoco.

In particolare esse hanno considerato l'ipotesi che l'intera negoziazione potesse essere inficiata da un'offerta iniziale irrispettosa delle condizioni FRAND. In tal caso, si sono chieste, il licenziatario è comunque tenuto a presentare una controfferta FRAND o può astenersi dal riscontrare la proposta del licenziante nella convinzione che su quest'ultimo ricada la responsabilità di aver violato il galateo negoziale?

Mentre la Corte regionale del Mannheim ha sostenuto la legittimità di un'offerta iniziale non FRAND a fronte di comportamenti negoziali scorretti del licenziatario e nelle more dello svolgimento del processo³¹⁸, altre Corti regionali hanno invece stigmatizzato tale linea interpretativa, affermando che l'onere in capo al SEP *holder* di azionare il processo negoziale attraverso un'offerta FRAND nei contenuti e nelle tempistiche di proposizione, rappresenti un passaggio inderogabile³¹⁹ ai fini dell'applicazione del *test* del *willing licensor/licensee* al licenziatario, le cui condotte non potranno prescindere dal precedente step negoziale. In altri termini, seguendo

³¹⁷ Cfr., *ex multis*, Leistner M., *FRAND patents in Europe in the post-Huawei era: A recent report from Germany*, in *SSRN*, 2018; Colangelo G., Torti V., *Filling Huawei's gaps: the recent German case law on Standard Essential Patents*, cit.

³¹⁸ V., ad esempio, Mannheim Regional Court, 27 Novembre 2015, 2 O 106/14, GRUR-RS 2015, 20077, p. 140. La Corte aveva addirittura considerato legittimo l'aver avvisato la controparte in merito alla presunta contraffazione successivamente alla proposizione dell'azione, ma prima dell'inizio del processo dinanzi alla Corte.

³¹⁹ V., a titolo esemplificativo, Düsseldorf Higher Regional Court, 13 Gennaio 2016, I-15 U 65/15, GRUR-RS 2016, 1679, pp. 19 e ss; Karlsruhe Higher Regional Court, 31 Maggio 2016, 6 U 55/16, GRUR-RS 2016, 10660, pp. 27 e ss. – *Pioneer/Acer*; Düsseldorf Regional Court, 13 Luglio 2017, 4a O 27/16, GRUR-RS 2017, 130336, pp. 175 e ss.

l'approccio “*step by step*” avallato comunque dalla maggioranza delle Corti tedesche³²⁰, soltanto un'offerta la cui royalty si collochi nel *range* di condizioni FRAND potrà esonerare il licenziante dalla responsabilità di aver compromesso *ab origine* il processo negoziale. Si ritiene inoltre che debba essere conforme alle pratiche commerciali tipiche del settore di riferimento³²¹ e debba contenere, insieme alla specifica quantificazione della royalty, anche la metodologia di calcolo utilizzata. Soltanto così il licenziatario sarà nelle condizioni di formulare una eventuale controproposta consapevole, altrettanto specifica e, in ogni caso, propedeutica ad una dialettica negoziale improntata al rispetto del principio di buona fede.

Sul punto si è espressa anche la Commissione europea nella Comunicazione del 2017 sull'approccio dell'UE ai brevetti essenziali³²². Nel citare la giurisprudenza tedesca³²³, essa ha condiviso l'orientamento secondo il quale il potenziale licenziatario di un brevetto essenziale debba ricevere informazioni sufficientemente dettagliate e pertinenti per determinare l'importanza di un portafoglio

³²⁰ Così Leistner M., *FRAND patents in Europe in the post-Huawei era: A recent report from Germany*, cit.

³²¹ Sul punto v. in dottrina Leistner M., *FRAND patents in Europe in the post-Huawei era: A recent report from Germany*, p. 13, cit., il quale afferma che “[P]articularly, the precedent licensing practice of the respective SEP holder will essentially be taken into account to assess an actual offer”.

³²² Commissione europea, Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali, pp. 11-12, cit. La Commissione ritiene che “*per valutare un'offerta FRAND e fare un'adeguata controproposta siano necessarie informazioni chiare sul carattere essenziale per una norma, sui prodotti dell'utilizzatore del brevetto SEP che si presume costituiscano una violazione, sul calcolo della royalty proposta e sull'elemento di non discriminazione FRAND*”.

³²³ Nello specifico, OLG Düsseldorf, causa I-15 U 66/15, ordinanza del 17 novembre 2016 e OLG Karlsruhe, causa 6 U 58/16, ordinanza dell'8 settembre 2016.

di brevetti essenziali e possa esigere il rispetto delle condizioni FRAND da parte del licenziante.

D'altro canto, la Commissione si è preoccupata di chiarire che anche in capo al licenziatario sussistono oneri negoziali da rispettare, relativi sia al contenuto concreto e specifico della controproposta³²⁴ che alle tempistiche per la formulazione della stessa. In merito ai termini di proposizione della controfferta, essa ha ritenuto che non vi possa essere alcun criterio generale di riferimento, ma che si debbano considerare gli elementi specifici del caso concreto, tra cui il numero di brevetti essenziali rivendicati dal licenziante ed altre eventuali variabili attinenti all'azione per contraffazione, oltre al grado di dettaglio ed alla qualità delle informazioni fornite dal titolare del diritto di privativa.

Sebbene nella Comunicazione non vi sia una preferenza espressa per uno dei criteri interpretativi di individuazione della parte in malafede, l'attenzione posta sugli aspetti negoziali FRAND dell'offerta e della controfferta, suggerirebbe l'adesione della Commissione ad un approccio "step by step", quantomeno relativamente alle due fasi negoziali oggetto di specifica disamina.

³²⁴Commissione europea, ult. cit: “[P]er quanto riguarda la controproposta, dalla sentenza Huawei risulta che questa dovrebbe essere concreta e specifica, ossia non può limitarsi a contestare l'offerta del titolare del brevetto SEP e a fare un riferimento generale alla determinazione della royalty da parte di terzi. La controproposta dovrebbe anche contenere informazioni sull'uso esatto della norma nel prodotto specifico”.

3.6.4 L'applicazione del *test Huawei* ai *Patent Assertion Entities* (PAEs)

Un'ulteriore questione su cui la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata ma che ha interessato gli esperti di diritto antitrust, riguarda il ruolo dei *Non Practice Entities* (NPEs) nel panorama della standardizzazione e l'applicabilità agli stessi del galateo negoziale della sentenza *Huawei*³²⁵.

Il termine NPEs è utilizzato per identificare le imprese che detengono un brevetto per un prodotto o un processo che non intendono produrre o sviluppare. Esse operano unicamente nei mercati delle licenze dei brevetti essenziali (i.e. il mercato a monte) e traggono i loro proventi per intero dai canoni di licenza versati dai licenziatari.

Queste imprese sono state da sempre oggetto di profonda attenzione da parte della dottrina che ne stigmatizza i potenziali rischi anticoncorrenziali derivanti dal loro *business plan*, influenzato dalla circostanza di non essere presenti nei mercati dei prodotti a valle³²⁶.

³²⁵ Sul punto Cfr. Colangelo G., Torti V., *Filling Huawei's gaps: the recent German case law on Standard Essential Patents*, cit.; Nazzini R., *Level Discrimination and FRAND Commitments Under EU Competition Law*, cit.; Jones A., Nazzini R., *The Effect of Competition Law on Patent Remedies*, cit.

³²⁶ Per uno studio empirico v. Fischer T., Henkel J., *Patent trolls on markets for technology – An empiric analysis of NPEs' patent acquisitions*, in *Research Policy*, 2012. Gli autori hanno rilevato come le probabilità che un brevetto in commercio venga acquistato da un NPE aumentino in considerazione dei seguenti fattori: 1) l'estensione territoriale del brevetto (maggiore è l'estensione, maggiore risulta essere la probabilità che vi siano contraffazioni involontarie da sfruttare come leva finanziaria per estorcere royalty più elevate); 2) la densità brevettuale del settore tecnologico interessato e gli *switching costs* necessari per scegliere tecnologie alternative; 3) la qualità del brevetto, in termini di difendibilità dello stesso nel caso in cui i potenziali licenziatari ne eccepissero l'invalidità.

Nulla quaestio si pone qualora i NPEs onorino gli impegni di licenza contratti con le SSOs, sia nel caso in cui siano essi stessi ad aver partecipato attivamente alla definizione dello standard, sia nel caso in cui abbiano successivamente acquistato da un'impresa terza un portafoglio brevettuale gravato da impegni FRAND. Importanti criticità potrebbero sorgere invece se i NPEs decidessero di massimizzare i propri profitti estorcendo alle controparti royalty sovra-competitive, adottando condotte riconducibili all'*hold up* brevettuale.

La letteratura e gli esperti del settore denominano i NPEs che accumulano portafogli brevettuali a scopo strategico *Patent Assertion Entities* (PAEs). Tali tipologie di imprese sono solite minacciare azioni di contraffazione per aumentare il proprio potere negoziale nei confronti dei potenziali licenziatari³²⁷.

Come sappiamo, la sentenza *Huawei* non si è espressa sulla problematica relativa all'applicazione dell'abuso escludente atipico collegato al *test* del *willing licensor/licensee*, né avrebbe avuto ragione di farlo, atteso che le parti nel giudizio *a quo* non erano PAEs ma imprese concorrenti nel mercato a valle dei prodotti finali. Tuttavia, similmente a come è avvenuto per gli *standard de facto*, si impone

³²⁷ Sulle tipologie di condotte opportunistiche esperite dai PAEs cfr. Colangelo G., *Il Mercato dell'Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, cit., pp. 21-23: “*Le litigations strategicamente promosse sono sostanzialmente riconducibili a due tipologie, rispetto alle quali le vittime sono maggiormente indotte ad accettare una transazione anziché dover sopportare i costi e l'incertezza legati ad un processo: quelle c.d. nuisance value, dirette simultaneamente ad un numero elevato di società ed aventi ad oggetto richieste risarcitorie di modesta entità, e quelle riconducibili ad una forma di hold up posto in essere nel momento in cui la vittima è maggiormente esposta (ad esempio, poco prima che un nuovo prodotto venga lanciato sul mercato)*”.

una riflessione sull'applicabilità del principio del processo negoziale FRAND anche alle trattative che vedono coinvolti i PAEs.

Si ritiene che da un punto di vista sistemico, essi ben potrebbero essere assoggettabili agli oneri precontrattuali imposti dai giudici europei, anche in considerazione dei rilevanti vantaggi di cui godono nei confronti degli operatori verticalmente integrati.

Si pensi, a tal proposito, alla circostanza che un PAEs, attivo solo nel mercato delle licenze e non dei prodotti, può intentare una causa per contraffazione ma non può subirla³²⁸, con la conseguenza di ridurre significativamente i rimedi giurisdizionali funzionali a scoraggiare pratiche scorrette nei confronti dei partner commerciali³²⁹. Inoltre, il costo e l'incertezza del giudizio che spingono il contraffattore ad evitare una controversia legale per le condizioni “capestro” pretese per l'utilizzo del brevetto, rendono i procedimenti per contraffazione intentati dai PAEs un proficuo modello di *business*. Infatti, per i presunti contraffattori accade che la prospettiva di subire un provvedimento ingiuntivo che riduca in maniera più o meno drastica i ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti finali che implementano lo standard, costituisce un'eventualità meno desiderabile rispetto al dover corrispondere royalty più elevate (quindi non FRAND) per l'utilizzo dei brevetti essenziali³³⁰.

Tanto giustifica la presenza, nel panorama della standardizzazione, di una corposa letteratura che considera l'applicazione della normativa

³²⁸ Così Colangelo G., Torti V., *Filling Huawei's gaps: the recent German case law on Standard Essential Patents*, p. 540, cit.

³²⁹ *Ibidem*, p. 22.

³³⁰ Sul punto v., *ex multis*, Scott Morton F., Shapiro C., *Strategic Patent Acquisitions*, in *Antitrust Law Journal*, 2014.

antitrust un efficace strumento deterrente alle descritte condotte opportunistiche³³¹.

Ne deriva che esonerare i PAEs dalle prescrizioni della decisione *Huawei*, riducendo così il perimetro di applicabilità dell'art. 102 TFUE, sosterebbe ingiustificati vuoti di tutela incentivando, al contempo, la proposizione di azioni inibitorie aventi come unico scopo quello di realizzare extraprofiti.

Né vi sono elementi desumibili dal tenore letterale della sentenza che inducano a ritenere che la Corte di giustizia abbia voluto distinguere tra SEP *holder* verticalmente integrati e SEP *holder* operanti soltanto nel mercato delle licenze³³², tanto che non sono mancate da parte della giurisprudenza tedesca e di quella inglese, pronunce che hanno

³³¹ Cfr., *ex multis*, Wright J.D., Ginsburg D.H., *Patent Assertion Entities and Antitrust: A Competition Cure for a Litigation Disease?*, in *Antitrust Law Journal*, 2014. V. anche Geradin D., *Patent assertion entities and EU competition law*, in *George Mason University Law and Economics Research Paper Series*, n. 16, 2016. L'autore distingue ai fini dell'applicazione della disciplina antitrust tra PAEs "puri" ed "ibridi", sostenendo che mentre per i primi il rischio maggiore risiede nella commissione di abusi di sfruttamento, per i secondi la minaccia da prevenire consiste nelle pratiche escludenti. Accanto ai PAEs "puri", che puntano a far valere i propri SEPs contro ogni impresa giudicata come una proficua fonte di ricavi per le royalty, gli studiosi del fenomeno hanno infatti rilevato la diffusione di forme cc.dd. "ibride", nelle quali i PAEs presentano incentivi allineati a quelli dell'impresa dalla quale hanno acquistato i brevetti fonte di extraprofiti. Nello specifico, sono state registrate sofisticate strategie da parte di operatori verticalmente integrati (perpetrate attraverso accordi cc.dd. di *privateering*), consistenti nel trasferimento dei propri SEPs ad un PAE in cambio dell'impegno di quest'ultimo ad esigere royalty non FRAND nei confronti delle imprese concorrenti dei primi nei mercati a valle.

³³² V. Geradin D., *Patent assertion entities and EU competition law*, cit.

sindacato la condotta dei PAEs proprietari di brevetti essenziali proprio sulla base delle indicazioni fornite dalla sentenza *Huawei*³³³. L'approccio interpretativo maggioritario confligge tuttavia con una parte della dottrina che, sulla base della non operatività dei PAEs nei mercati a valle, ritiene che si debba escludere l'applicabilità del *test Huawei* a tali imprese. In quanto si tratterebbe di un abuso escludente (i.e. il rifiuto a contrarre opposto dal titolare di un'*essential facility*) e, come tale, implicherebbe la presenza dell'*incumbent* nei mercati dei prodotti che utilizzano lo standard³³⁴. L'impianto argomentativo posto alla base dell'interpretazione minoritaria deriva anch'esso dal tenore letterale della sentenza *Huawei*, nella parte in cui si afferma l'indispensabilità del brevetto essenziale per tutte le imprese "concorrenti" nel mercato dei prodotti finali³³⁵ e si definiscono i comportamenti opportunistici del SEP *holder* come condotte orientate ad appropriarsi della "fetta" di mercato dei *competitor*³³⁶, lasciando così intendere che licenziante e licenziatario debbano essere necessariamente concorrenti.

³³³ A titolo esemplificativo, v. sulla giurisprudenza inglese *Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Ltd* [2017] EWHC 711 (Pat), cit. Per la giurisprudenza tedesca si segnalano invece Dusseldorf District Court, casi 4a O 93/14 e 4a O 144/14, *Sisvel v. Qingdao Haier Group*; Dusseldorf District Court, Casi 4a O 73/14 e 4a O 126/14, *Saint Lawrence Communications v. Vodafone*.

³³⁴ Cfr. Tsilikas H., *Huawei v. ZTE in Context — EU Competition Policy and Collaborative Standardization in Wireless Telecommunications*, cit.; Brankin S., Cissal de Ugarte S., Kimmel L., *Huawei/ZTE: towards a more demanding standard of abuse in essential patent cases*, in *Journal of Competition Law & Practice*, 2016; Petit N., *Huawei v. ZTE: judicial conservatism at the patent-antitrust intersection*, in *CPI Antitrust Chronicle*, 2015.

³³⁵ V. Corte di giustizia, sent. *Huawei*, par. 49.

³³⁶ *Ibidem*, par. 52.

L'assunto sopra richiamato sembrerebbe tuttavia recessivo poiché, in primo luogo occorre considerare che la Corte di giustizia si è espressa in sede di rinvio pregiudiziale su una vicenda che vedeva contrapposte due imprese in concorrenza tra loro (segnatamente Huawei e ZTE). Pertanto, il riferimento letterale alle imprese "concorrenti" andrebbe esclusivamente correlato alla fattispecie concreta.

In secondo luogo, si ritiene che un'applicazione estensiva dei principi della sentenza *Huawei* ai PAEs appare coerente col canone di atipicità che, al fine di adattare il diritto positivo ai contesti mutevoli dei mercati, permea le disposizioni di cui all'art. 102 TFUE. Del resto, le stesse "circostanze eccezionali", il cui verificarsi giustifica l'imposizione di un "dovere di licenza" in capo al titolare del diritto di esclusiva, rappresentano categorie non esaustive dell'*essential facility doctrine*, che dal caso *Magill* (1995) al caso *Huawei* (2015) si sono evolute adattandosi al settore oggetto di indagine antitrust. Peraltro, autorevole dottrina ha osservato che sebbene la maggioranza dei casi trattati dalla Corte di giustizia e aventi ad oggetto il *refusal to deal* abbia riguardato imprese verticalmente integrate, i giudici europei non hanno mai affermato che l'assenza dell'impresa dominante dai mercati a valle escluda in radice l'imposizione di un "dovere di licenza"³³⁷.

Infine, la stessa Commissione europea, nella nota Comunicazione del novembre 2017 sull'approccio europeo ai brevetti essenziali, afferma espressamente che "[I] PAE dovrebbero essere soggetti alle stesse regole che si applicano a qualsiasi altro titolare di brevetti SEP, anche dopo il trasferimento di tali brevetti dai titolari ai PAE"³³⁸.

³³⁷ Così Nazzini R., *Level Discrimination and FRAND Commitments Under EU Competition Law*, cit.

³³⁸ *Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali*, COM(2017), cit., par. 3.5.

3.6.5 Ancora sulle condizioni di licenza FRAND: il caso *Unwired Planet v. Huawei Technologies*

Il quesito sul contenuto effettivo degli impegni FRAND rimane tuttora privo di una soluzione univoca, tanto più che la Corte di giustizia ha evidentemente ritenuto che tale argomento non fosse compreso tra le questioni di rinvio pregiudiziale del caso *Huawei*.

Nel Capitolo I (1.6.1 e 1.6.2) si è avuto modo di approfondire le metodologie utilizzate per determinare la royalty “*fair and reasonable*” e valutarne la natura non discriminatoria (“*not discriminatory*”), in questa sede, invece, ci si concentrerà sui più importanti sviluppi a cui sono giunte le Corti degli Stati membri in materia.

Innanzitutto, l’affermarsi del principio del processo negoziale FRAND che nella sentenza *Huawei* è stato ampiamente esplicitato attraverso la definizione del test “*willing licensor/licensee*”, ha indotto le Corti nazionali a sindacare con maggiore attenzione la natura FRAND delle condotte precontrattuali poste in essere dalle parti. E’ noto che il risultato di questo esercizio ermeneutico ha visto gli interpreti dividersi tra un approccio “*step by step*” basato sull’osservanza pedissequa delle fasi del galateo negoziale ed uno che, invece, privilegia l’analisi complessiva della trattativa pre-contrattuale³³⁹. Posto che l’indagine sulla determinazione del canone da corrispondere costituisce soltanto una parte di un sindacato giurisdizionale che si estende, oltre che a tutte le altre condizioni di licenza non strettamente

³³⁹ Sebbene l’approccio “*step by step*” sembri al momento quello prevalente (soprattutto in Germania), non sono mancate decisioni contrarie. Di recente, una Corte olandese (Hague Court of Appeal, *Philips v. Asus, Asustek* (caso n. 200.221.250/01, 7 maggio 2019) ha infatti stabilito che in presenza di un licenziatario “*unwilling to licence*” non rileva la circostanza che il SEP *holder* si sia o meno prodigato nel rispettare gli impegni FRAND assunti.

economiche (ad es. l'estensione geografica del diritto di privativa, l'inclusione nel portafoglio da licenziare di brevetti essenziali unitamente a DPI non essenziali, ecc.), anche ai comportamenti materiali tenuti in sede di trattativa, è emersa la tendenza generalizzata dei giudici a non avventurarsi nella quantificazione matematica della royalty “*fair and reasonable*”.

Tale scelta è scaturita dal convincimento che non esistano valori numerici precisi identificativi del “giusto” prezzo, bensì un *range* di condizioni FRAND ugualmente ottimali entro il quale le parti devono trovare una soluzione condivisa, potendo ricorrere al giudice soltanto in *extrema ratio* (il c.d. principio del FRAND “*range*”). Si è registrato pertanto un maggiore sforzo interpretativo intorno alla nozione di royalty “*not discriminatory*”, che si è tradotto in due distinti approcci. Il primo risulta allo stato minoritario (c.d. “*hard edged approach*”) ed è stato adottato in una recente sentenza della Corte di Appello di Dusseldorf che ha visto contrapposte le società Unwired Planet (“Unwired”) e Huawei³⁴⁰. Esso è basato sul principio secondo cui il *benchmark* della royalty non discriminatoria di un SEP vada individuato nella licenza stipulata per prima in ordine cronologico, salvo che lo stesso brevetto essenziale non sia concesso ai successivi licenziatari a condizioni più favorevoli (in quest'ultimo caso la nuova royalty costituirebbe il riferimento per valutare il rispetto del principio di non discriminazione).

Una siffatta interpretazione, inaspettatamente adottata in uno Stato tradizionalmente “*licensor-friendly*” come la Germania, sembrerebbe penalizzare i titolari dei SEPs, comportando una potenziale

³⁴⁰Dusseldorf Court of Appeal, *Unwired Planet v. Huawei* (caso 2 U 31/16), 22 marzo 2019. Si segnala che tale sentenza è stata oggetto di impugnazione alla Corte Suprema federale, la quale non si è ancora espressa.

svalutazione del portafoglio brevettuale e ponendo in capo al licenziante il dovere di produrre, ove richiesto dal potenziale licenziatario o dal giudice nella sede contenziosa, tutte le licenze in precedenza stipulate con altri operatori al fine di dimostrare la natura non discriminatoria delle condizioni contrattuali avanzate in sede di trattativa.

Il secondo approccio interpretativo (c.d. “*general approach*”) postula invece un limite massimo alla royalty che il SEP *holder* può esigere ed il cui superamento determinerebbe un danno alla concorrenza³⁴¹.

In particolare nell’esercizio dello *ius excludendi alios*, il licenziante non sarebbe vincolato dalla royalty “più bassa” tra quelle concordate con le varie controparti, potendo proporre la royalty che meglio si allinea al contesto di mercato in cui la negoziazione ha luogo, purché si collochi al di sotto della soglia massima di cui sopra.

Questa linea interpretativa è stata adottata dalla *High Court of Justice of England and Wales* in una nota sentenza del 5 aprile 2017³⁴², successivamente oggetto di appello³⁴³, che ha visto anche in questa occasione contrapposte Unwired, nei panni del licenziante, e Huawei in quelli del potenziale licenziatario. Il giudice Birss, incaricato di redigere la sentenza, ha ritenuto che la non discriminatorietà della royalty possa essere valutata con riferimento al valore complessivo del portafoglio brevettuale del SEP *holder* e all’assenza di condizioni

³⁴¹ In merito all’individuazione dei criteri per determinare la natura non discriminatoria delle condizioni di licenza e l’insorgenza del danno alla concorrenza, si rinvia alle riflessioni espresse nel Capitolo (1.6.2.).

³⁴² *Unwired Planet International Ltd v. Huawei Technologies Ltd* [2017] EWHC 711 (Pat), cit.

³⁴³ *Unwired Planet International Ltd v. Huawei Technologies Ltd* [2018] EWCA Civ 2344.

contrattuali dissimili in base alle “dimensioni” del licenziatario³⁴⁴. Pertanto al licenziante è riconosciuta la facoltà di applicare a licenziatari “*similarly situated*” royalty differenti, purchè lo scarto non sia tale da determinare una distorsione della concorrenza tra questi ultimi³⁴⁵.

³⁴⁴ *Unwired Planet International Ltd v. Huawei Technologies Ltd* [2017] EWHC 711 (Pat), cit., p. 175: “*It would be unfair (and discriminatory) to assess what is and is not FRAND by reference to this and other characteristics of specific licensees. In my view, it would not be FRAND, for example, for a small new entrant to the market to have to pay a higher royalty rate than an established large entity. Limiting comparable licences to those where Huawei or a similar company like Samsung is the licensee is therefore unjustified. In my judgment the FRAND rate ought to be generally non-discriminatory in that it is determined primarily by reference to the value of the patents being licensed and has the result that all licensees who need the same kind of licence will be charged the same kind of rate*”.

³⁴⁵ *Unwired Planet International Ltd v. Huawei Technologies Ltd* [2017] EWHC 711 (Pat), cit., p. 501. Per una critica all’approccio del giudice Birss, v. in dottrina Contreras J.L., *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, in *The Antitrust Source*, 2017. Secondo l’autore “[F]rom a contractual standpoint, it is not clear how allowing a licensor to discriminate among its licensees could be said to comply with a non-discrimination requirement. That is, if an SDO’s participants commit not to discriminate in granting licenses, then, other than *de minimis* differences in royalty rates, discrimination ought not to be allowed...[T]herefore, while a competition law violation might not arise absent some distortion to competition, the underlying contractual meaning of FRAND, at least in the context of the ETSI policy at issue in *Unwired Planet*, seems to impose a stricter definition of non-discrimination than that determined by the court. Accordingly, it is hard to reconcile the court’s conclusion that non-discrimination here lacks a “hard edge,” at least when considering the contractual nature of this particular commitment. This step seems to take the competition framework too far, as it would allow individual competitors to be disadvantaged (i.e., by paying higher royalties) so long as competition itself is not distorted”.

Inoltre è stata giudicata compatibile con il contesto di mercato la circostanza che il SEP *holder* possa imporre una licenza globale per l'utilizzo del proprio portafoglio brevettuale, invece di un accordo la cui estensione territoriale sia limitata allo Stato in cui la contraffazione è avvenuta³⁴⁶ (il Regno Unito nel caso di specie). Tale soluzione è stata avallata dalla Commissione nella Comunicazione del 2017 sull'approccio da adottare in materia di brevetti essenziali³⁴⁷. Citando espressamente la sentenza del giudice Birss, essa ha confermato che l'approccio basato sulla concessione di licenze “*country by country*”

³⁴⁶ Sull'estensione territoriale degli accordi di licenza relativi ai brevetti essenziali v. anche Colangelo G., Torti V., *Filling Huawei's gaps: the recent German case law on Standard Essential Patents*, cit. Secondo gli autori “*The CJEU did not shed light on whether licensing offers may reflect the SEP holder's worldwide portfolio. On the one hand, in support of a patentee's position, it could be argued that a global licence may avoid country-by-country patent litigation in case of infringement; on the other, from the implementers' perspective, it could be counter-argued that imposing a worldwide licence may in theory amount to tying. However, global licences seem to be a standard business practice in commercial agreements in the ICT field*”.

³⁴⁷ Nella Comunicazione del 29 novembre 2017 la Commissione, facendo anche riferimento alla giurisprudenza comunitaria e nazionale, invita gli *stakeholder* a seguire dei principi guida che, se correttamente implementati, contribuirebbero al pieno sviluppo del mercato delle licenze dei brevetti SEPs, prevenendo tanto i rischi di *hold up* brevettuale che di *reverse hold up*. Viene enfatizzato il ruolo cruciale che i brevetti essenziali rivestono nella standardizzazione, soprattutto a seguito della creazione del *Digital Single Market* e del crescente fenomeno sociale dell'*Internet of Things* (IoT). In particolare la Commissione individua tre principali aree tematiche da affrontare: 1) la trasparenza di informazioni in relazione all'esistenza, all'ambito di applicazione ed alla detenzione dei SEPs; 2) il significato dei termini FRAND; 3) l'efficienza e la prevedibilità degli strumenti per la tutela dei brevetti essenziali.

possa essere inefficiente e non corrispondente alla prassi commerciale del settore³⁴⁸.

La portata della sentenza emessa dal giudice inglese va però ben oltre il giudizio reso sul carattere “*not discriminatory*” (ND) delle condizioni di licenza FRAND. Essa, infatti, ha dato inizio a quella che, a detta di molti, rappresenta per l’incidenza dei contenuti che hanno animato il dibattito europeo e per l’ampia analisi sul significato da attribuire alle condizioni FRAND, la più importante saga giudiziaria del periodo *post-Huawei*, nonostante la *Brexit* del Regno Unito³⁴⁹.

Le ragioni che impongono uno specifico approfondimento della controversia *de qua* rispetto ad altri casi giudiziari sono molteplici: 1) innanzitutto il testo della sentenza di primo grado ricostruisce l’intero dibattito sul ruolo del diritto della concorrenza europeo nelle questioni inerenti la standardizzazione e i brevetti essenziali; 2) il giudice Birss nella sua riflessione si discosta dal principio del FRAND “*range*”, sostenendo che ad un determinato contesto negoziale corrisponde un unico set di condizioni FRAND; 3) tra la decisione in primo grado e la sentenza emessa in appello è stata emanata la citata Comunicazione

³⁴⁸ Cfr. Commissione europea, *Definire l’approccio dell’UE ai brevetti essenziali*, 2017, cit., par. 2.2.

³⁴⁹ Per dei commenti sulla controversia *de qua* cfr. Colangelo G., Scaramuzzino G., *Unwired Planet Act. 2: the return of the FRAND range*, in *European Competition Law Review*, 2019; Lawrance S., Brooks F., *Unwired Planet v Huawei: The First UK FRAND Determination*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, n. 3, 2018; Lo Bue M., *The High Court Judgement on Unwired Planet vs. Huawei narrows the scope of competition law defence in SEP litigation*, in *Italian Antitrust Review*, n.1, 2017; Neven D., Regibeau P., *Unwired Planet vs Huawei: A Welcome Clarification of the Concept of FRAND and of the Role of Competition Law Towards SEP Licencing*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, n. 7, 2017.

della Commissione che ha certamente contribuito al *revirement* parziale posto in essere dai giudici di seconda istanza.

La controversia ha avuto inizio nel Marzo 2014, con un'azione inibitoria proposta da Unwired nei confronti di Huawei, dovuta alla contraffazione di alcuni brevetti essenziali relativi a standard di telefonia mobile elaborati in seno all'ETSI (i.e. 2G/GSM, 3G/UMTS e 4G/LTE). Dal canto suo, Huawei ha eccepito la violazione dell'art. 102 TFUE, contro-accusando Unwired di aver adito il giudice prima di allertarla sulla presunta contraffazione e di voler imporre condizioni di licenza ritenute non-FRAND.

Il giudice Birss ha accolto la pretesa di Unwired, valutando le condotte intraprese dall'*incumbent* conformi agli impegni FRAND stipulati con l'ETSI e, di conseguenza, in linea con il dettato normativo di cui all'art. 102 TFUE, sia con riferimento agli abusi escludenti che di sfruttamento.

Nel giustificare la natura FRAND del comportamento tenuto dal licenziante, in sentenza viene preliminarmente affermato che per ogni transazione in essere tra le parti di un accordo di licenza, esista un unico set di condizioni FRAND ³⁵⁰, in contrapposizione all'orientamento europeo maggioritario secondo il quale la royalty FRAND debba essere individuata in un *range* di soluzioni ugualmente ottimali, ovvero tali da remunerare gli investimenti del titolare del SEP senza compromettere l'accesso alla tecnologia da parte degli operatori interessati.

Le maggiori perplessità espresse dal giudice sull'approccio del FRAND "*range*" hanno riguardato in particolare la situazione nota

³⁵⁰Unwired Planet [2017] EWHC 711 (Pat) pp. 147-161.

agli studiosi come “*Vringo paradox*”, espressione derivante dal nome di una delle parti di un caso affrontato nel 2013 dallo stesso Birss³⁵¹.

Il “paradosso” in questione sorgerebbe ogniqualvolta le parti di un accordo di licenza proponessero un’offerta ed una controfferta la cui natura sia FRAND. In tal caso, aderendo all’ottica del FRAND “*range*”, il giudice si troverebbe nell’impossibilità di poter accertare quale delle royalty comprese nel *range* violi la conformità al principio del processo negoziale FRAND³⁵². Per tale ragione, “[i]f there is only one set of true FRAND terms for a given situation then a court will be able to hold parties to their obligations arising from the FRAND undertaking. Both parties would be entitled to insist on FRAND terms and neither would be entitled to insist on anything other than FRAND terms”³⁵³.

Il giudice inglese si è perciò cimentato nel calcolo matematico della “*single FRAND royalty*” dovuta ad Unwired, attraverso la comparazione con le licenze simili già stipulate dal SEP holder e l’utilizzo della metodologia “*top down*”³⁵⁴ per estrapolare la royalty aggregata dello standard e determinare il valore ad essa apportato dal portafoglio brevettuale oggetto del contendere.

All’approccio del “*single FRAND rate*”, Birss collega un importante corollario: a entrambe le parti è consentito formulare un’offerta iniziale ed una controfferta non FRAND³⁵⁵, poiché ciò che rievà ai fini

³⁵¹*Vringo v ZTE* [2013] EWHC 1591 (Pat) e [2015] EWHC 214 (Pat).

³⁵²*Unwired Planet* [2017] EWHC 711 (Pat) p. 150: “[e]ven if the dispute is only about a royalty rate then the problem still arises because if there can be a range of FRAND rates then asking if a rate is FRAND does not provide the court with a basis for resolving the dispute”.

³⁵³*Unwired Planet* [2017] EWHC 711 (Pat), cit.,p. 156.

³⁵⁴*Unwired Planet* [2017] EWHC 711 (Pat), cit.,p. 476.

³⁵⁵*Unwired Planet* [2017] EWHC 711 (Pat), cit.,p. 158.

della valutazione di conformità è il risultato raggiunto all'esito della dialettica negoziale³⁵⁶.

Ne consegue che soltanto qualora la proposta iniziale del SEP *holder* sia talmente irragionevole da escludere qualsiasi possibilità di addivenire ad una soluzione condivisa con la controparte, potrà essere validamente eccepita la responsabilità antitrust ex art. 102 TFUE³⁵⁷ (eventualità che non si è verificata nel caso di specie).

E' di tutta evidenza che l'assunto sostenuto dal giudice muove da una prospettiva diametralmente rispetto a quella di molti autori³⁵⁸, delle Corti degli Stati membri³⁵⁹ e persino della Corte di giustizia europea, secondo cui le royalty FRAND vanno individuate in una serie di soluzioni contrattuali egualmente soddisfattive. Infatti, secondo le regole per le negoziazioni FRAND stabilite nella sentenza *Huawei*, al fine di evitare la soccombenza in giudizio, sia i titolari dei SEPs che i potenziali licenziatari sono tenuti a presentare offerte e controfferte FRAND. Nonostante i giudici europei non si siano pronunciati in

³⁵⁶ *Unwired Planet* [2017] EWHC 711 (Pat), cit., p. 744: “[I]n stating that the implementer and patentee must express a willingness to conclude a licence on FRAND terms, the CJEU is referring to a willingness in general terms. The fact that concrete proposals are also required does not mean it is relevant to ask if those proposals are actually FRAND or not”.

³⁵⁷ *Unwired Planet* [2017] EWHC 711 (Pat), cit., pp. 763-765: “so outrageous that you cannot expect there to be a process of convergence in the negotiation”.

³⁵⁸ Cfr., *ex multis*, Contreras J.L., *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, cit.; Pentheroudakis C., Baron J.A., *Licensing terms of standard essential patents – a comparative analysis of cases*, in *JRC Science for Policy Report*, 2017; Picht P.G., *Unwired Planet v Huawei: A Seminal SEP/ FRAND decision from the UK*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2017.

³⁵⁹ Cfr., *ex multis*, Rechtbank Den Haag (2017) caso C/09/505587/HA ZA 16-206, *Archos v Philips*; LG Düsseldorf (2016) caso 4a O 73/14, *Saint Lawrence Communication v Vodafone*.

merito alla determinazione dei prezzi FRAND, hanno tuttavia riconosciuto che le parti possano proporre offerte e controfferte divergenti, facendo intendere in tal modo che non esiste una soluzione FRAND univoca. A parere di Birss però, la sentenza *Huawei* non impone al giudice nazionale di esaminare se i termini offerti siano o meno effettivamente FRAND: “[T]he commitment to FRAND licensing is what counts. And then the relevant party should put forward concrete proposals. Whether a particular concrete proposal is actually FRAND is not what the CJEU is focusing on”³⁶⁰.

Perciò, nel convincimento che la valutazione di conformità agli impegni FRAND dovesse riguardare non soltanto le condizioni contrattuali ma l'intero processo negoziale, egli ha respinto l'approccio “*step by step*” per abbracciare l'opposta visione “cumulativa” del galateo delle trattative descritto nella sentenza *Huawei*³⁶¹. Ne consegue che, nel caso di specie, la circostanza che Unwired abbia citato in giudizio la controparte prima di averla allertata sulla contraffazione dei propri brevetti essenziali e di aver formulato un'offerta contrattuale, non è stata ritenuta sufficiente a configurare la violazione degli impegni FRAND, in quanto l'*incumbent*, in precedenti scambi documentali, aveva già reso noti a Huawei sia i SEPs detenuti che i termini chiave dell'accordo di licenza³⁶². Diversamente, è stato considerato non conforme al principio del processo negoziale FRAND il comportamento di Huawei, la quale si ostinava a richiedere una licenza limitata al territorio del Regno Unito, invece di accettare la proposta

³⁶⁰ *Unwired Planet* [2017] EWHC 711 (Pat), cit., par. 738.

³⁶¹ *Unwired Planet* [2017] EWHC 711 (Pat), cit., p. 162.

³⁶² *Unwired Planet* [2017] EWHC 711 (Pat), cit., pp. 74 e 750.

“worldwide” di Unwired ritenuta dal giudice rispondente alla prassi commerciale del settore.

Tuttavia sono la negazione del principio del “FRAND range” unitamente ad un’interpretazione elastica delle prescrizioni dettate dalla Corte di giustizia europea nel 2015 che rendono la decisione in questione difforme rispetto ai principi espressi nella sentenza *Huawei*, confinando il ruolo del diritto della concorrenza come estremo rimedio: “[c]ompetition law must leave latitude to the parties to agree and cannot draw the line between acceptable and unacceptable contract terms in the same place as the line between whether a term is ETSI FRAND or not”³⁶³.

Infine, con specifico riferimento alla royalty “fair and reasonable”, in sentenza è stato evidenziato che, considerata la loro natura contrattuale, gli impegni presentati all'ETSI debbano implicare una tutela diversa da quella offerta dalle disposizioni antitrust, potendo una royalty essere rispettosa delle norme antitrust sui prezzi eccessivi ma al contempo risultare superiore alla “single rate” FRAND³⁶⁴. In altri termini, nell’ottica prospettata, gli impegni FRAND possono essere fatti valere in base al diritto dei contratti, ricorrendo soltanto in via sussidiaria al diritto della concorrenza.

A seguito del fervente dibattito intellettuale stimolato dalla suddetta pronuncia e delle contrapposte visioni giurisprudenziali intorno all’interpretazione delle condizioni FRAND, la Commissione Europea ha emanato il 29 novembre 2017 la Comunicazione sull’approccio europeo ai brevetti essenziali. Essa ha individuato alcuni parametri di riferimento utili alla definizione delle condizioni di licenza FRAND. Essi consistono nel: i) considerare il valore economico della

³⁶³*Unwired Planet* [2017] EWHC 711 (Pat), cit.,p. 168.

³⁶⁴*Unwired Planet* [2017] EWHC 711 (Pat), cit.,p. 153.

tecnologia brevettata (al netto del valore aggiunto dall'inclusione del brevetto nello standard); ii) determinare il valore del brevetto al tempo della conclusione dell'accordo di licenza, indipendentemente dal successo commerciale del prodotto che non è legato alla specifica tecnologia brevettata; iii) optare per una soluzione FRAND che incentivi in modo continuativo i titolari dei SEPs a contribuire agli standard con le loro migliori tecnologie disponibili; iv) calcolare la royalty "aggregata" dello standard al fine di evitare il c.d. *royalty stacking*; v) non discriminare i licenziatari "*similarly situated*" e valutare favorevolmente le licenze ad estensione territoriale "globale" rispetto a quelle "*country by country*"³⁶⁵.

Sebbene tali indicazioni siano conformi all'interpretazione del giudice Birss nel caso *Unwired*, la Commissione ha tuttavia dimostrato di non condividere le posizioni espresse in merito alla "*single rate*" ed alla possibilità delle parti di proporre offerte e controfferte non FRAND.

Sul primo profilo, la Comunicazione ha fatto notare che "*non esiste una soluzione unica in materia di condizioni FRAND: ciò che può essere considerato ragionevole ed equo varia da un settore all'altro e nel corso del tempo*"³⁶⁶, con la conseguenza che "*per giungere a un'intesa comune sul significato di condizioni di licenza eque e canoni equi*" entrambe le parti devono negoziare in buona fede, tenendo in considerazione sia gli aspetti legati all'efficienza complessiva dell'accordo che le reciproche aspettative sull'esito delle trattative³⁶⁷. Ciò implica evidentemente una libertà negoziale favorevole sia al licenziante che al licenziatario, che difficilmente troverebbe

³⁶⁵ Commissione europea, *Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali*, 2017, cit., paras. 2.1. e 2.2.

³⁶⁶*Ibidem*, par.2.1.

³⁶⁷*Ibidem*, par. 2.1.

espressione in un principio come quello della “*single rate*”, che postula un’unica soluzione FRAND percorribile.

Quanto invece al secondo profilo, come si è avuto modo di analizzare (par. 3.6.3), la Commissione ha ritenuto opportuno che l’offerta e la controfferta ad apertura delle negoziazioni rivestano natura FRAND (ossia rientrino nel “*range*” di soluzioni egualmente soddisfattive per le parti) al fine di indirizzare le negoziazioni verso un esito condiviso e non imposto all’interno di un’aula di tribunale. I SEPs, è stato osservato, “*sono oggetto di un maggior numero di contenziosi rispetto ad altri brevetti, il che acuisce la necessità di un quadro chiaro per le controversie in questo ambito*”³⁶⁸. Peraltro, l’esplicito richiamo al valore prescrittivo del galateo negoziale della sentenza *Huawei* con riferimento alla possibilità di richiedere provvedimenti inibitori senza violare l’art. 102 TFUE³⁶⁹, sembra ritagliare un ruolo di protagonista al diritto della concorrenza in qualità di principale strumento deterrente alle eventuali condotte di *hold up* poste in essere dal SEP holder.

Non sorprende quindi che la Corte d’appello inglese, plausibilmente anche sulla base della sopravvenuta Comunicazione, pur confermando nel merito il verdetto emesso da Birss, non abbia condiviso il principio della “*single rate*”, preferendo il più “elastico” approccio legato al “FRAND range”.

Sebbene essa abbia considerato la diversa tesi del giudice di prima istanza irrilevante ai fini del giudizio di merito, il riallineamento agli orientamenti espressi dalla Corte di giustizia e, successivamente, dalla Commissione europea rappresenta un dato di enorme importanza dal con riguardo alla certezza delle relazioni giuridico/economiche tra

³⁶⁸*Ibidem*, par. 3.

³⁶⁹*Ibidem*, par. 3.1.

stakeholder, i quali, soprattutto a causa della Brexit, osservano con particolare interesse gli sviluppi giurisprudenziali che incidono sui mercati delle licenze di tecnologie negoziate nel Regno Unito³⁷⁰.

La Corte d'appello ha infatti ritenuto più aderente alla realtà dei fatti la circostanza che molteplici assetti negoziali possano essere egualmente “*fair and reasonable*” in un dato insieme di circostanze³⁷¹: “[p]atent licences are complex and, having regard to the commercial priorities of the participating undertakings and the experience and preferences of the individuals involved, may be structured in different ways in terms of, for example, the particular contracting parties, the rights to be included in the licence, the geographical scope of the licence, the products to be licensed, royalty rates and how they are to be assessed, and payment terms. Further, concepts such as fairness and reasonableness do not sit easily with such a rigid approach (ossia il “*single rate approach*” n.d.r.)”³⁷². Essa ha giudicato “irrealistico” che, in un determinato contesto negoziale, licenziante e licenziatario debbano necessariamente pervenire alla medesima soluzione FRAND cui altri contraenti sarebbero giunti se posti in condizioni similari³⁷³.

³⁷⁰ Si segnala inoltre che la Commissione europea, il 25 marzo 2019, ha pubblicato una Nota agli *stakeholder* su “*Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore della concorrenza*”, nella quale fornisce alcuni orientamenti sulle principali implicazioni che possono essere previste in caso di recesso senza accordo ex art. 50 TFUE. In particolare è stato affermato che “[C]ome qualsiasi altra impresa registrata o la cui sede si trova in un paese terzo, le imprese del Regno Unito saranno soggette alle norme antitrust dell'Unione qualora il loro comportamento anticoncorrenziale venga attuato o produca effetti nell'Unione”.

³⁷¹ *Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Ltd*[2018] EWCA Civ 2344, cit., paras. 121-123.

³⁷² *Ibidem*, par. 121.

³⁷³ *Ibidem*, par. 121.

In definitiva, è stato declassato il c.d. “*Vringo paradox*”, che tanto aveva tormentato Birss, a mera questione “teoretica”. Se infatti all’esito di un ipotetico giudizio dovessero risultare egualmente FRAND entrambi gli assetti negoziali proposti dalle parti, è opinione dei giudici di appello che il SEP *holder* avrà adempiuto gli impegni siglati con l’ETSI qualora abbia avanzato alla controparte un’offerta corrispondente ad almeno una delle soluzioni prospettate³⁷⁴.

Tanto dovrebbe essere di monito alle parti affinché aderiscano il più possibile alle condizioni FRAND già in sede di offerta iniziale ed eventuale controfferta al fine di evitare il contenzioso giudiziario.

Sulla base di tali considerazioni risulta di difficile comprensione l’adesione, da parte della Corte, alla tesi di Birss sul carattere non prescrittivo delle indicazioni contenuta nella nota sentenza *Huawei*³⁷⁵, consentendo indirettamente alle parti di poter avanzare in prima battuta proposte non ricomprese nel FRAND *range*.

E’ evidente che, nel recepire le indicazioni delle Istituzioni europee, le Corti nazionali (anche se appartenenti al medesimo Stato) possano tuttavia adottare approcci interpretativi non uniformi sia relativamente al carattere “*fair and reasonable*” degli impegni FRAND, che con riguardo alla natura “*not discriminatory*”. Ciò può spiegarsi anche sulla base della convinzione, insita nell’approccio europeo

³⁷⁴*Ibidem*, par. 125: “[i]f the SEP owner and prospective licensee cannot agree upon the terms and royalty rates of a FRAND licence and the question of what is FRAND falls to be decided by a tribunal, whether a court or an arbitrator, then the tribunal will normally declare one set of terms as FRAND and that will be the set of terms the SEP owner must offer to the prospective licensee. If, however, the outcome of the proceedings is that two different sets of terms are each found to be FRAND then in our judgment the SEP owner will satisfy its obligation to ETSI if it offers either one of them. It will in that way be offering an irrevocable licence of its SEPs on FRAND terms”.

³⁷⁵*Ibidem*, paras. 269, 272, 279.

sull'applicazione del diritto della concorrenza ai brevetti essenziali, secondo il quale le condizioni “giuste, ragionevoli e non discriminatory” debbano essere determinate dalle parti nel processo di negoziazione che le vede protagoniste. Alla *self-regulation* delle imprese, si collegherebbe un ruolo sussidiario per le Corti, che si troverebbero a decidere *ex post* sull'applicazione della normativa antitrust soltanto qualora una soluzione consensuale sulla licenza FRAND appaia irraggiungibile. Ciò non relega però i giudici nazionali al ruolo di meri comprimari, in quanto i contenuti espressi nelle loro decisioni spesso trascendono il caso concreto divenendo, tanto per i titolari dei SEPs quanto per i potenziali licenziatari, delle utili linee guida su come condurre le trattative precontrattuali a monte degli accordi di licenza.

Pertanto, la notizia che Huawei ha impugnato anche la sentenza d'appello resa dai giudici inglesi non passerà di certo inosservata tra coloro che operano nel mercato dell'ICT.

3.7 Ulteriori considerazioni sul processo negoziale FRAND

Sebbene la Commissione europea, la Corte di giustizia, e le Corti nazionali (compresi i giudici inglesi coinvolti nel caso *Unwired*) abbiano riconosciuto la funzione garantista degli impegni FRAND, l'interpretazione circa il loro contenuto non è ancora unanime. Tutti gli attori istituzionali infatti concordano nel ritenere che le parti di un accordo di licenza FRAND si trovino nella posizione migliore per determinare i termini contrattuali più appropriati alla situazione specifica e che, pertanto, il principio del processo negoziale FRAND dovrebbe agire come *benchmark* che guida l'intera trattativa verso il giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti, tenendo in considerazione

tanto i rischi di *hold up* brevettuale che le criticità legate al reverse *hold up*, attraverso soluzioni che remunerino gli investimenti effettuati dai SEP *holder* senza compromettere l'utilizzo della tecnologia brevettata e dello standard.

Il modello comportamentale delineato nella sentenza *Huawei* ha avuto l'obiettivo di riportare le parti al tavolo negoziale, usando la minaccia della responsabilità antitrust, da un lato, e l'applicazione del provvedimento ingiuntivo, dall'altro, come incentivi verso una soluzione FRAND condivisa. A differenza dei loro omologhi statunitensi, gli attori istituzionali europei non si sono impegnati ad elaborare algoritmi attraverso cui calcolare la royalty FRAND, ma piuttosto si sono preoccupati di predisporre una cornice regolatoria funzionale all'autonoma individuazione del prezzo da porre a base dell'accordo di licenza³⁷⁶, preferendo l'adozione di una gamma di royalty FRAND (“*range*”), piuttosto che di un canone unico (“*single rate*”), per facilitare alle parti al raggiungimento di un soddisfacente esito della negoziazione e, in ultima analisi, evitare una determinazione della royalty in sede contenziosa. Infatti, l'identificazione di una serie di termini FRAND egualmente legittimi conferisce alle parti una flessibilità contrattuale significativa, in linea con la funzione economica degli impegni FRAND, tesa a remunerare adeguatamente il SEP *holder* senza sacrificare gli interessi dei licenziatari.

Nell'esercizio della propria funzione nomofilattica anche la Corte di giustizia non ha specificato il contenuto delle condizioni FRAND, ma ha elaborato un quadro negoziale con obblighi gravanti su entrambe le

³⁷⁶ In questi termini v. Baron J.A., Pentheroudakis C., Thumm N., *FRAND Licensing in Theory and in Practice: Proposal for a Common Framework*, in JRC study, 2016.

parti al fine di raggiungere un equilibrio tra gli interessi reciproci e promuovere il raggiungimento di un accordo.

Così ragionando, anche con riguardo agli approcci (“*step by step*” e “cumulativo”) di valutazione delle trattative negoziali e della responsabilità del loro fallimento, sarebbe preferibile un’interpretazione flessibile del galateo negoziale atta a sostenere la determinazione consensuale delle condizioni FRAND.

Non è però condivisibile la posizione di coloro che, pur utilizzando il più flessibile approccio cumulativo, non ritengono vincolante dare inizio alle trattative con proposte FRAND (è il caso del giudice Birss), circostanza che potrebbe legittimare le parti ad esigere condizioni di licenza così divergenti (sebbene non manifestamente irragionevoli) da rendere successivamente difficile trovare un compromesso.

L’offerta iniziale e la relativa controfferta, anche alla luce dell’attenzione loro attribuita soprattutto dalle Corti tedesche, sembrano infatti rivestire un ruolo più rilevante rispetto ad altre fasi della trattativa, poiché è attraverso la loro proposizione che le parti acquisiscono piena coscienza delle reciproche aspettative.

Pertanto, consentire ad esse di aprire i negoziati con offerte che si collochino al di fuori del FRAND “*range*” potrebbe essere in contrasto con l’obiettivo di incoraggiare un risultato condiviso sulle condizioni di licenza. Diversamente, un modello negoziale che attribuisse una maggiore responsabilità nelle fasi iniziali della trattativa sarebbe più conforme al principio di diritto in base al quale l’acronimo FRAND non si riferisce soltanto alle condizioni di licenza, ma disciplina anche il processo attraverso cui si delinea l’intero assetto contrattuale.

Riflessioni conclusive e soluzioni di policy

L'approccio europeo nelle vertenze riguardanti i brevetti essenziali appare in definitiva radicato nel far valere "l'*accountability*" delle parti in relazione al processo negoziale FRAND, in base alla convinzione secondo cui l'attività di auto-disciplina di licenziatari e licenzianti, guidata e coordinata dalle SSOs, sembra capace di offrire il giusto bilanciamento tra gli interessi di tutela della concorrenza e quelli posti a difesa della proprietà intellettuale in un ambito strategico per la promozione dell'innovazione e della ricerca tecnologica³⁷⁷.

Tanto è vero che l'osservanza del galateo delle trattative, delineato nella sentenza *Huawei*, può incidere profondamente sull'esito delle controversie, segnando un discrimine tra vittoria e soccombenza.

Tuttavia, l'imposizione di maggiori oneri negoziali posti in capo al SEP *holder* dalla Corte di giustizia non dovrebbe esonerare gli attori istituzionali dal trascurare i rischi di *reverse hold up*.

Non a caso la Commissione Europea già nei casi *Samsung* e *Motorola* del 2014 ha evidenziato che il giudizio sui caratteri propri e specifici della condotta abusiva contestata al SEP *holder* che eserciti l'azione inibitoria, debba essere subordinato all'analisi economica degli effetti del presunto abuso sul mercato unico europeo. Tale *modus operandi* appare necessario per scongiurare il duplice rischio di dilatare in misura eccessiva la speciale responsabilità dell'impresa dominante implicitamente contemplata dall'art. 102 TFUE e di tutelare le singole

³⁷⁷ Per una prospettiva economica del rapporto tra diritto antitrust e brevetti essenziali in Europa, Stati Uniti, Cina, India, Giappone e Corea, v. Padilla J., Ginsburg D. H., Wong-Ervin K. W., *Antitrust Analysis Involving Intellectual Property and Standards: Implications from Economics*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 2019.

imprese concorrenti piuttosto che la concorrenza in quanto interesse pubblico.

Ma l'attenzione riservata alle condotte negoziali tra le parti potrebbe indicare anche la ritrosia delle Istituzioni europee e nazionali a misurarsi con la determinazione puntuale della royalty “*fair and reasonable*”, questione risolta con l'assunto secondo cui il “giusto prezzo” vada individuato in un *range* di soluzioni economicamente soddisfacenti per le parti. Sebbene tale impostazione appaia in linea generale condivisibile, essa risente della difficoltà delle autorità antitrust e delle Corti ad applicare l'art. 102 TFUE in merito al profilo dei prezzi eccessivi.

Né, per come si evince dal testo delle linee guida del 2011 sugli accordi di cooperazione orizzontale, i principi enucleati dalla Corte di giustizia europea nella sentenza *United Brands*³⁷⁸ in tema di prezzi eccessivi possono fungere da guida per la valutazione della ragionevolezza del canone richiesto per l'utilizzo dei SEPs, poiché “*i metodi basati sul costo non sono adeguati a questo contesto a causa della difficoltà di valutare i costi attribuibili allo sviluppo di un particolare brevetto o gruppi di brevetti*”³⁷⁹.

Difficoltà che, per un verso, hanno contribuito ad indurre le Corti nazionali a concentrarsi sulle condotte negoziali poste in essere dalle parti piuttosto che sul calcolo matematico del canone che avrebbero

³⁷⁸ Corte di giust., 14 febbraio 1978, causa 27/76, *United Brands*, cit. La Corte di giustizia ha in particolare elaborato un test sulla valutazione antitrust dei prezzi eccessivi imposti dall'impresa in posizione dominante che si basa nel sindacare: 1) la differenza tra i prezzi praticati e i costi sostenuti; 2) l'irragionevolezza delle condizioni economiche a confronto con gli altri prodotti concorrenti.

³⁷⁹ Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, 2011, cit., par. 289.

dovuto pattuire e, per l'altro, hanno determinato la posizione di quegli autori che considerano la soluzione delle questioni relative alla valutazione della royalty “*fair and reasonable*” riconducibile al diritto dei contratti piuttosto che a quello antitrust³⁸⁰.

Del resto la Commissione Europea, nell'unico caso ad oggi avviato a seguito dell'imposizione di royalty “*excessive*” da parte dell'*incumbent* (i.e. il caso *Rambus* del 2009), ha costruito l'intero impianto accusatorio sulla base di una condotta escludente adottata in assenza di posizione dominante (ossia ha contestato la mancata *disclosure* dei propri SEPs da parte di Rambus nelle more del processo di standardizzazione), piuttosto che sull'individuazione degli elementi necessari a supportare l'eventuale sussistenza di un abuso di sfruttamento puro.

³⁸⁰ V. in particolare Picht P., *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, in *European Competition Law Review*, 2016, pp. 370 e 371. Per una diversa visione v. Libertini M., *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di “Standard Essential Patents”*, p. 17, cit. Secondo la condivisibile opinione dell'autore “*l'impegno FRAND, e il buon funzionamento dello stesso, costituiscono – almeno nella prospettiva del diritto antitrust europeo - condicio iuris per l'esenzione ex lege degli accordi di standardizzazione per le tecnologie avanzate (ciò ai sensi dell'art. 101.3 T.F.U.E.). Il dovere civilistico di buona fede, che discende dall'impegno FRAND (impegno a sua volta imposto da principi propri del diritto della concorrenza), si riempie poi di contenuti operativi concreti proprio in base a criteri di buon funzionamento complessivo del mercato.*

In ogni caso, l'ordinamento non ha compartimenti stagni e la tutela della concorrenza fra imprese è un principio generale, che può indirizzare l'applicazione di norme generali come quelle sulla validità o l'efficacia o l'interpretazione dei contratti, come può indirizzare – in altri contesti - l'applicazione delle norme sulla legittimità degli atti amministrativi. Non si deve pensare il diritto antitrust come un comparto separato ed autosufficiente dell'ordinamento”.

Pertanto, all'esito delle questioni affrontate nella ricerca svolta e alla luce della perdurante divergenza di opinioni esibita dagli addetti ai lavori in merito al perimetro applicativo del diritto antitrust alla materia dei SEPs, si ritiene che possa essere dirimente l'utilizzo di strumenti regolatori, tesi sia a bypassare il dibattito interpretativo intorno all'individuazione del canone di licenza FRAND che a diminuire il contenzioso avente ad oggetto i brevetti essenziali.

In particolare, di seguito si proporranno due rimedi la cui implementazione congiunta all'interno delle IPR policy delle SSOs potrebbe contribuire a risolvere a monte il conflitto tra tutela della concorrenza e proprietà intellettuale prima che lo stesso abbia luogo nella sede contenziosa.

I. La *disclosure* sulla royalty massima

La prima misura regolatoria attiene al c.d. *ex ante licensing*³⁸¹ e consiste nel richiedere ai membri della SSO titolari di brevetti potenzialmente essenziali di "divulgare" la royalty massima che intenderanno richiedere ai futuri licenziatari una volta che lo standard sia definito e sviluppato. L'implementazione di un modello che preveda la *disclosure* della royalty massima simultaneamente alla dichiarazione di essenzialità dei brevetti nelle more del processo di standardizzazione, avrebbe il merito di contrastare più efficacemente

³⁸¹ Con tale espressione gli studiosi del settore si riferiscono ad una prassi che prevede la contrattazione delle royalty dei brevetti potenzialmente essenziali in un momento temporale precedente alla definizione dello standard. Sull'argomento v., *ex multis*, Contreras J.L., *Technical Standards and Ex Ante Disclosure: Results and Analysis of an Empirical Study*, in *Jurimetrics J.*, 2013; Torti V., *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, pp. 196-207, cit.; Colangelo G., *Il Mercato dell'Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, Milano, pp. 215-221, cit.

dei soli impegni FRAND il potere ricattatorio dei SEP holder³⁸², evitando l'imposizione di royalty che eccedano il valore economico dell'invenzione oggetto di privativa. Come si è avuto modo di osservare, l'ambiguità intorno al contenuto delle condizioni FRAND costituisce un fattore che i licenzianti possono utilizzare per eluderne la funzione economica che consiste nel remunerare gli investimenti delle imprese attive sui mercati dell'innovazione senza sacrificare gli interessi dei potenziali licenziatari ad usufruire delle tecnologie brevettate. Pertanto, l'imposizione ai partecipanti della SSO, oltre che dell'osservanza delle condizioni di licenza FRAND, di un impegno contrattuale a "divulgare" le richieste più onerose inerenti ai propri SEPs, consentirebbe, alla totalità degli attori coinvolti nel processo di standardizzazione, di valutare la convenienza economica di includere nello standard una determinata tecnologia, assumendo conseguentemente decisioni più consapevoli riguardo alla sua elaborazione. Infatti qualora dal documento di *disclosure* risultasse che il tetto massimo indicato dal titolare del SEP sia esorbitante, i soggetti impegnati nello sviluppo dello standard potrebbero ad esempio modificarne il design per evitare di stipulare in futuro un accordo di licenza ritenuto eccessivamente oneroso, oppure optare per soluzioni alternative coperte da brevetti economicamente più convenienti.

Pertanto, la misura proposta costituirebbe un più efficace deterrente, rispetto agli impegni FRAND, alle condotte di *hold up* successive

³⁸² Sul punto v. in particolare Colangelo G., *Il Mercato dell'Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, Milano, p. 215, cit. Secondo l'autore "[S]e, infatti, non si è in grado di delineare l'esatta portata dei riferimenti "reasonable" e "non-discriminatory", gli impegni F/RAND non farebbero altro che sostituire il rischio di *hold up* scaturente dall'esistenza di brevetti sconosciuti con il rischio di *hold up* derivante da condizioni di licenza sconosciute".

all'adozione dello standard e basate soprattutto sugli aspetti patrimoniali dei contratti di licenza, senza contare che la rilevazione sul piano civilistico del superamento del tetto massimo stipulato in seno alla SSO, effettuata nel corso di un'eventuale azione giudiziaria, risulterebbe agevolata vista la generale difficoltà della Corti nazionali ad avventurarsi nella determinazione della royalty “*fair and reasonable*”³⁸³.

³⁸³ Così Torti V., *Enforcement of a maximum licensing cap in standardization environments*, in *European Intellectual Property Review*, 2013. L'autore, pur enfatizzando le virtù del modello di regolazione, ne sottolinea le criticità sotto i profili della legittimazione processuale attiva e dell'effettivo ristoro dei potenziali licenziatari. In merito al primo punto, “*the application of the theory of contract to co-operative standard setting may be problematic under different grounds. On the one hand, the contract would be between the single participant and the standard setting body. In the case of infringement, all those firms that were not part of the organisation and that are interested in obtaining a licence from the selected innovator would lack standing to make a claim. They should be considered as incidental beneficiaries, which generally are not allowed to enforce the contract. With respect to the other members, they could similarly not be considered part of the infringed contract. However, in their capacity of intended beneficiaries, members could require the SSO to enforce the agreement on their behalf. If this were not practicable, and depending on the legal system concerned, they could be even granted standing to sue*”.

Quanto invece alla seconda problematica, “*the enforcement of contract law for breach of IPRs policies would not fully compensate the damage caused by the infringement. A member who failed to obtain a licence under the terms disclosed ex ante may be compensated for the expected gain from the contract. This is usually the net value —after subtraction of the licensing fees— it could have obtained by use of the standard. However, a remedy for contract damage does not usually consist in an injunctive relief, which could be an order by a civil court imposing a compulsory licence. It is thus clear that the damage suffered by the whole society, in terms of losses from the missed implementation of the standard, would be seldom repaid*”.

Inoltre, sia pur con le dovute differenze imposte dal contesto ordinamentale, il rimedio afferente *all'ex ante licensing* faciliterebbe l'applicazione della normativa antitrust sugli abusi di posizione dominante ex art. 102 TFUE, ogniqualvolta l'imposizione di royalty eccedenti il *maximum cap* indicato nel documento di *disclosure* avesse l'effetto di pregiudicare ai potenziali licenziatari l'accesso ai mercati dei prodotti che implementano lo standard.

A tal proposito, si potrebbe obiettare che la divulgazione anticipata delle royalty possa facilitare pratiche collusive ex art. 101 TFUE tra concorrenti potenziali, i quali sfrutterebbero il procedimento di standardizzazione per condividere informazioni sensibili.

Sebbene il pericolo di dar luogo ad un'intesa restrittiva della concorrenza non vada escluso a priori, tuttavia esso appare sia giustificato che giustificabile alla luce del diritto positivo; infatti la Commissione europea nelle citate linee guida del 2011 incoraggia le SSOs ad adottare la *disclosure ex ante* delle condizioni più restrittive per il rilascio di licenze, affermando che esse “*in linea di massima...non limitano la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1*”³⁸⁴.

³⁸⁴Commissione europea, ult. cit., par. 299: “[A] tale proposito, è importante che le parti coinvolte nella selezione di una norma siano pienamente informate non solo riguardo alle opzioni tecniche disponibili e ai relativi DPI, ma anche riguardo ai probabili costi di tali DPI. Pertanto, se la politica in materia di DPI di un'organizzazione di normazione impone ai titolari di DPI di divulgare individualmente le loro condizioni più restrittive per il rilascio di licenze, comprese le royalties massime applicabili, prima dell'adozione delle norme ciò non determinerà di norma una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1. Tali divulgazioni unilaterali ex ante delle condizioni più restrittive per il rilascio di licenze consentirebbero all'organizzazione di normazione di adottare con cognizione di causa una decisione basata sui vantaggi e sugli svantaggi delle

Infine, quand'anche la divulgazione *ex ante* fosse effettivamente sussumibile in una pratica collusiva, potrebbe comunque trovare applicazione l'art. 101, par. 3, qualora all'esito del bilanciamento tra benefici e rischi concorrenziali prevalgano i primi per ragioni legate sia alla prevenzione di condotte di *hold up* considerate particolarmente pregiudizievoli per il mercato unico che al conseguente incremento del benessere dei consumatori.

II Il controllo sull'essenzialità del brevetto

La seconda misura ha in comune con la precedente i benefici che dalla sua applicazione ne trarrebbero gli *stakeholder* in termini di trasparenza del processo di sviluppo degli standard e di deflazionamento del contenzioso. Ci si riferisce alla messa a punto di un controllo sull'"essenzialità" dei brevetti oggetto di *disclosure*, da effettuarsi prima che lo standard venga definito³⁸⁵ e di cui dare adeguata evidenza sui siti web delle SSOs.

diverse tecnologie alternative, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista dei prezzi".

³⁸⁵ Sui costi ed i benefici comportanti l'introduzione di un "*essentiality check*" cfr. Commissione UE, *Patents and Standards, A modern framework for IPR-based standardization, Final Report*, 2014, pp. 148 e ss., reperibile al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/standards/>. Sulle tempistiche del controllo si afferma che "[A]n important consideration is when these *essentiality tests* are to take place. One possibility is at the time of submission. The advantage of this would be that 'bias' is already removed at an early stage. The disadvantage would be that both the standard and the patent (application) may change at a later point in time. As a result, a second test might be desired (possibly linked to the update requirement, if implemented), with the effect of raising the costs. Another possibility is to perform the *essentiality tests* solely at the time of the adoption of the standard".

Molteplici sono i motivi che possono causare l'affacciarsi sul mercato delle licenze, di tecnologie soltanto apparentemente indispensabili ad implementare lo standard e i prodotti ad esso collegati.

Diversi studi empirici hanno infatti evidenziato che il numero di brevetti in grado di sopravvivere a un'azione di invalidità è molto esiguo e che anche i dati relativi ai soli brevetti essenziali confermerebbero come tale trend sussista anche nel contesto delle tecnologie standardizzate³⁸⁶.

Ma vi è di più. La mera natura “essenziale” di un brevetto non sempre implica che ogni prodotto che implementi lo standard presupponga l'utilizzo della tecnologia coperta dal SEP. Ciò in quanto la stessa definizione di “essenzialità” risulta influenzata da fattori esogeni ed endogeni al processo di standardizzazione³⁸⁷.

Quanto ai primi, si è già trattato (Capitoli I e III) della propensione delle imprese all'*overdisclosure* e della circostanza legata all'accertamento della posizione dominante del SEP *holder* secondo cui un brevetto “essenziale” ad uno standard può non essere

³⁸⁶V. Kang B., Bekkers R., *Just-in-time patents and the development of standards*, in *Research Policy*, 2015. Gli autori hanno vagliato le strategie brevettuali dei partecipanti agli incontri di standardizzazione del gruppo 3GPP (per maggiori informazioni sul *Third Generation Partnership Project* si veda: <http://www.3gpp.org/>), riscontrando un elevato numero di domande brevettuali “*just-in-time*” (depositate subito prima o durante tali incontri da imprese verticalmente integrate) soggette ad una più alta probabilità di invalidazione o di diniego di concessione.

³⁸⁷ Cfr. Lemley M.A., Timothy S., *How Essential Are Standard-Essential Patents?*, in SSRN, 2018. Il recente studio empirico ha messo in luce come, nei campioni esaminati, una notevole percentuale di azioni giudiziarie a tutela dei brevetti dichiarati “essenziali” sia stata rigettata per mancata contraffazione. E' emerso inoltre che tra i titolari dei brevetti, le NPEs abbiano una percentuale di vittorie decisamente inferiore rispetto alle imprese verticalmente integrate.

indispensabile per competere nei mercati del prodotto qualora siano reperibili standard ad esso alternativi.

Riguardo ai fattori endogeni, invece, occorre evidenziare, unitamente alla natura unilaterale della dichiarazione di essenzialità effettuata dal titolare, la concreta possibilità che un brevetto ritenuto “essenziale” nelle fasi iniziali dello sviluppo dello standard possa perdere tale caratteristica nelle fasi successive in seguito alla scelta di altre tecnologie operata dai comitati tecnici delle SSOs³⁸⁸. Soprattutto nel settore dell’ICT accade poi che gli standard siano soggetti a continui aggiornamenti e modifiche anche successivamente alla loro definizione *prima facie*, coinvolgendo in tale processo le centinaia di specifiche tecniche concernenti particolari elementi o funzioni del singolo sistema: è, ad esempio, il caso dello standard 3G/UMTS per le telecomunicazioni mobili, il quale è stato perfezionato tramite la pubblicazione di diverse versioni successive (le cc.dd. “*release*”)³⁸⁹. In virtù dei suddetti mutamenti, gli standard tendono ad includere al loro interno numerose caratteristiche tecniche opzionali³⁹⁰, con

³⁸⁸ Sul punto cfr. *CEN and CENELEC position on: STANDARD ESSENTIAL PATENTS AND FAIR, REASONABLE AND NONDISCRIMINATORY (FRAND) COMMITMENTS*, Settembre 2016, p. 11, cit.

³⁸⁹La prima versione dello standard UMTS è stata pubblicata come “*Release ‘99*” all’inizio degli anni 2000 e da allora sono state pubblicate le *release* da 4 a 9 con cadenza quasi annuale. Quanto alle specifiche tecniche, si consideri a titolo esemplificativo la TS 25.223 “*Spreading and modulation (TDD)*”, aggiornata in sei versioni consecutive nel contesto della sola *release* 4. Lo standard UMTS si è poi evoluto nello standard LTE oggetto della sentenza *Huawei* e per il quale sono state predisposte le *release* da 10 a 14. L’industria dell’ICT è attualmente impegnata nell’implementazione degli standard 5G.

³⁹⁰ Sull’argomento cfr. Ghidini G., Trabucco G., *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza*, cit., pp. 10 e 11: “[L]e caratteristiche tecniche di uno standard possono essere opzionali almeno

riferimento alle quali un'impresa rimane libera di decidere se chiedere o meno la licenza al titolare del brevetto senza che da ciò dipenda l'interoperabilità del prodotto finale. Ne consegue che un brevetto "essenziale" per una specifica tecnica opzionale (c.d. brevetto "*non-core essential*")³⁹¹ non risulterà tale in relazione allo standard cui essa si riferisce, potendo gli *implementer* scegliere un'altra tecnologia avente la medesima funzionalità.

D'altro canto, la mancanza di adeguati meccanismi di pubblicità e trasparenza del procedimento di standardizzazione³⁹² rischia di

sotto tre profili. In primo luogo, alcune caratteristiche tecniche possono riguardare solo uno degli elementi di un determinato sistema standardizzato. Ad esempio, le parti dello standard riguardanti i dispositivi mobili potrebbero non regolare il funzionamento dell'infrastruttura della rete, e viceversa. In secondo luogo, una caratteristica tecnica aggiunta in una specifica versione dello standard, pubblicata dopo che diversi prodotti sono entrati sul mercato, non sarà necessariamente attuata da tali prodotti anteriori. In terzo luogo, una caratteristica dello standard può essere opzionale nel senso che il produttore è libero di decidere, sin dal principio, se attuare o meno tale tecnologia, senza con ciò intaccare l'interoperabilità del prodotto. Se una specifica caratteristica dello standard è opzionale, ne consegue che ogni brevetto dichiarato essenziale con riferimento a tale caratteristica è attuato solo potenzialmente".

³⁹¹ Cfr. Kesan J.P., Hayes C.M., *FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments*, cit., pp. 241 e ss.

³⁹² In merito alla problematica cfr. Commissione europea, *Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali*, COM(2017), cit., par. 1. La Commissione invita le SSOs a migliorare la qualità e la fruibilità esterna dei propri *database*, raccomandando l'introduzione di *link* di rinvio alle dichiarazioni di *disclosure* che i futuri SEP holder rilasceranno durante il processo di standardizzazione. Ciò al fine di consentire agli utilizzatori della tecnologia non solo di acquisire una maggiore conoscenza della possibile controparte contrattuale, ma anche di evitare eventuali atti in contraffazione. Non bisogna infatti dimenticare che i *database* delle SSOs possono conservare decine di migliaia di brevetti essenziali per un singolo standard,

generare confusione, in quanto per via della mole di brevetti costituenti un singolo standard risulta complicata finanche la corretta identificazione da parte di tutti gli *stakeholder* delle tecnologie oggetto di licenza, potendosi ad esempio equivocare “l’essenzialità” allo standard con “l’essenzialità” alla specifica tecnica opzionale³⁹³.

Tali ragioni rendono l’introduzione di un controllo sull’essenzialità dei brevetti dichiarati, di fondamentale importanza per sopperire alle patologie procedurali della formazione dello standard in seno alle

con il rischio di dare origine ad un sistema di classificazione inadeguato in grado di esacerbare il numero di contraffazioni e con esso quello delle controversie legali.

Benché l’aumento della trasparenza comporti chiari vantaggi, la Commissione è conscia della circostanza che gli oneri ad essa associati devono rimanere proporzionati. A tal proposito suggerisce che le misure sopra riportate potrebbero essere estese progressivamente ed essere applicate unicamente alle nuove norme e alle norme fondamentali, come ad esempio alla tecnologia 5G. Infine viene prospettata la possibilità di introdurre una certificazione che attesti il rispetto delle regole di trasparenza per i SEP *holders* “virtuosi”, da poter essere utilizzata nelle successive negoziazioni coi licenziatari.

³⁹³ Cfr. Ghidini G., Trabucco G., *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza*, cit., pp. 10 e 11. Per ovviare alla mancanza di trasparenza dei processi di standardizzazione gli autori suggeriscono di porre in capo al titolare del brevetto degli oneri negoziali da adempiere prima di qualsiasi richiesta di corrispettivo. “[P]iù precisamente: all’avvio delle negoziazioni il titolare del brevetto essenziale dovrà (i) fornire al potenziale licenziatario tabelle di raffronto tra le rivendicazioni del brevetto e lo standard, le c.d. *claim-charts* (o analoga documentazione), che illustrino come il suo titolo possa essere ‘letto’ nella specifica tecnica dello standard; (ii) valutare se tali specifiche tecniche costituiscano parti obbligatorie ovvero opzionali dello standard in questione; e (iii) nel caso in cui si tratti di porzioni opzionali dello standard di riferimento, dimostrare che i prodotti del potenziale licenziatario le attuino”.

SSOs, soprattutto in considerazione dell'imponente ruolo che la standardizzazione europea riveste a livello mondiale³⁹⁴.

E' peraltro evidente che una maggiore trasparenza dei processi di standardizzazione si rifletterebbe sulle condotte delle parti nelle fasi successive all'adozione dello standard, consentendo ai licenziatari, attraverso la riduzione dell'asimmetria informativa a loro carico, di individuare con maggiore precisione i partner commerciali titolari delle tecnologie necessarie per poter competere nei mercati a valle e di evitare di incorrere in contraffazioni "involontarie".

La verifica sull'essenzialità dei brevetti è stata del resto già implementata con successo nell'ambito dei *patent pool*, dimostrandosi particolarmente efficace in tutti quei casi che hanno visto i SEP *holder* fornire anticipatamente indicazioni dettagliate sul raffronto tra le rivendicazioni del brevetto e lo standard di riferimento³⁹⁵.

Certamente l'esigenza di combattere l'*overdisclosure* ed evitare che le autodichiarazioni dei licenzianti creino *de facto* una presunzione di essenzialità dei brevetti oggetto di negoziazioni deve essere temperata alla valutazione dei costi necessari ad implementare tale misura, sia in termini patrimoniali che di eventuale rallentamento del processo di standardizzazione. A tale scopo la Commissione europea ³⁹⁶ si è proposta di sostenere uno studio di fattibilità

³⁹⁴ Cfr. Commissione europea, ult. cit., laddove, citando uno studio di IPIytics del 2017, si afferma che soltanto i brevetti essenziali dichiarati all'ETSI rappresentano il 70% dei brevetti SEP a livello mondiale.

³⁹⁵ Cfr. Commissione UE, *Patents and Standards, A modern framework for IPR-based standardization, Final Report*, cit., p. 149: "[T]his is because competition/antitrust authorities have made it clear that such pools should only include complementary patents, not substitute patents. By ensuring all patents in the pool are essential, this condition is by definition satisfied".

³⁹⁶ V. Commissione europea, De Commissione europea, *Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali*, COM (2017), cit.

sull'introduzione dell'obbligo del controllo di essenzialità da effettuarsi, attraverso un approccio progressivo, con il coinvolgimento degli uffici brevetti e su richiesta dei titolari dei DPI o dei potenziali utilizzatori.

Bibliografia

Ahmed F., Perry A., *The Coherence of the Doctrine of Legitimate Expectations*, in *Cambridge Law Journal*, vol. 73, n. 1, 2014, pp. 61-85;

Anderman S., Ezrachi A., *Intellectual property and competition law*, Oxford University Press, Oxford, 2011;

Angeli M., *Willing to Define Willingness: The (Almost) Final Word on SEP-Based Injunctions in Light of Samsung and Motorola*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 6, n. 4, 2015, pp. 221-241;

Angelov M., *The “Exceptional Circumstances” Test: Implications for FRAND Commitments from the Essential Facilities Doctrine under Article 102 TFUE*, in *European Competition Journal*, vol. 10, No.1, 2014 (April), 37 ss.;

Arezzo E., *Is Dominance The Missing Piece of the Huawei puzzle?*, in *Orizzonti Diritto Commerciale*, n. 1, 2017;

Auteri P., Florida G., Mangini V., Olivieri G., Ricolfi M., Spada P., *Diritto Industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza*, 4^a ed., Torino, Giappichelli, 2012;

Banasevic N., *The Implications of the Court of Justice's Huawei/ZTE Judgement*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 6, 2015;

Baron J.A., Pentheroudakis C., Thumm N., *FRAND Licensing in Theory and in Practice: Proposal for a Common Framework*, in *JRC study*, 2016;

Bessen J., *Patent Thickets: Strategic Patenting of Complex Technologies*, in SSRN, 2003;

Blind K., *The Economics of Standards: Theory, Evidence, Policy*, Cheltenham UK and Northampton, MA, USA, 2004, pp. 14 e ss.;

Borgogno O., *Licenze F/Rand a confronto tra Usa, Ue e Cina: il Private Ordering come soluzione?*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n.1, 2018;

Brankin S., Cissal de Ugarte S., Kimmel L., *Huawei/ZTE: towards a more demanding standard of abuse in essential patent cases*, in *Journal of Competition Law & Practice*, 2016;

Carrier M.A., *Innovation for the 21th Century. Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009;

Cary G., Hayes P., Work-Dembowski L., *Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting*, in «*Geo. Mason L. Rev.*», vol. 15, 2008, p. 1241;

Colangelo G., *Antitrust, standard ed impegni di licenza: il caso Huawei*, in *Il foro italiano*, V, 2015;

Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in *Mercato concorrenza regole*, vol. 3, 2014;

Colangelo G., *Il Mercato dell'Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 62-63;

Colangelo G., *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Milano, 2008;

Colangelo G., Pierucci E., *Apple v. Samsung: un'analisi law&economics della entire profit rule*, in *Mercato Concorrenza Regole*, vol. 2, 2015;

Colangelo G., *Regole e comportamenti strategici negli organismi di standard setting: quale ruolo per l'antitrust?*, in "Giur. Comm.", n. II, 2010, p. 339;

Colangelo G., Scaramuzzino G., *Unwired Planet Act. 2: the return of the FRAND range*, in *European Competition Law Review*, 2019;

Colangelo G., Torti V., *Filling Huawei's gaps: the recent German case law on Standard Essential Patents*, in *European Competition Law Review*, vol. 12, 2017;

Colangelo M., *Concorrenza e proprietà intellettuale nel settore farmaceutico in Europa dopo il caso AstraZeneca*, in *Giur. comm.*, 2013;

Colangelo M., *Dominanza e regulatory gaming: il caso Pfizer*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n. 2, 2012;

Contreras J.L., Cotter F., Jo Jong S., Love B. J., Petit N., Picht P., Siebrasse N. V., Sikorski R., Suzuki M., De Werra J., *The Effect of FRAND Commitments in Patent Remedies*, in SSRN, 12 settembre 2018;

Contreras J.L., *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, in *The Antitrust Source*, 2017, p. 5;

Contreras J.L., *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, in *The Antitrust Source*, 2017;

Contreras J.L., *Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments*, in SSRN, 2012.

Contreras J.L., *Technical Standards and Ex Ante Disclosure: Results and Analysis of an Empirical Study*, in *Jurimetrics J.*, 2013;

Culley D., Dhanani M., Dolmans M., *Learning from Rambus - How to Tame Those Troublesome Trolls*, in *The Antitrust Bulletin*, vol. 57, 2012;

Daryl L., *Standard Essential Patents, Trolls and the Smartphone Wars: Triangulating the End Game*, in *Penn State L. Rev.*, vol. 119, 2014;

David P. A., Shurmer M., *Formal standards setting for global telecommunications and information services: Toward and institutional regime transformation?*, in *Telecommunications Policy*, vol. 20, n. 10, 1996, p. 803;

Devlin A., *Standard-Setting and the Failure of Price Competition*, in «*Nyu Ann. Surv. Am. Law*», vol. 65, 2009, pp. 217 e 236;

Di Cataldo V., Meli V., Pennisi R. (a cura di), *Impresa e Mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, Milano, 2015, pp. 1073-1102;

Dogan S.L., Lemley M.A., *Antitrust Law and Regulatory Gaming*, in «Tex. L. Rev.», vol. 87, 2009, p. 685;

Dolmans M., *Standards For Standards*, in *Fordham International Law Journal*, 2002, pp. 163-172;

Drexl J. (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2008;

Drexl J., *Anti-competitive Stumbling Stones on the Way to a Cleaner World: Protecting Competition in Innovation Without a Market*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2012, pp. 507-534;

Drexl J., *AstraZeneca and the EU Sector Inquiry: When do Patent Filings Violate Competition Law?*, in *Pharmaceutical Innovation, Competition and Patent Law* (Drexl, Lee eds.), Elgar Publishing, 2013;

Dufey G., *Patents and Standardisation: Competition. Concerns in New Technology Markets*, in *Global Antitrust Review*, 2013, pp.7-48;

Emanuelson A., *Standardisation Agreements in the Context of the New Horizontal Guidelines*, in «Eclr», vol. 33, 2012, p. 69;

Evans D. S., Padilla A. J., *Excessive Prices: Using Economics to Define Administrable Legal Rules*, in *Jnl of Competition Law & Economics*, n. 1, 2005, pp. 97–122;

Ezrachi A., Gilo D., *Are Excessive Prices Really Self-Correcting?*, in *Jnl of Competition Law & Economics*, n. 2, 2009, pp. 249–268;

Farrel J., Hayes J., Shapiro C., Sullivan T., *Standard Setting, Patents and Hold-Up*, in *Antitrust Law Journal*, 2007;

Farrell J., Hayes J., Shapiro C., Sullivan T., *Standard Setting, Patents, and Hold-up*, in «*Antitrust L. J.*», vol. 74, 2007, p. 603;

Fischer T., Henkel J., *Patent trolls on markets for technology – An empirical analysis of NPEs' patent acquisitions*, in *Research Policy*, 2012;

Frignani A., Granieri M., *The Antitrust Framework for Technology Transfer Agreements and Patent Pools in the European Union*, in *Italian Antitrust Review*, n.3, 2015;

Gal M.S., *Abuse of Dominance-Exploitative Abuses*, 2015, disponibile su <https://ssrn.com/abstract=2576042>;

Gallini N., *Private Agreements for Coordinating Patent Rights: The Case of Patent Pools*, in *IEL Paper in Comparative Analysis of Institutions, Economics and Law*, n. 5, 2011;

Geradin D., *Patent assertion entities and EU competition law*, in *George Mason University Law and Economics Research Paper Series*, n. 16, 2016;

Geradin D., Rato M., *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Holdup, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND*, in *European Competition Journal*, 2007;

Geradin D., *The European Commission Policy Towards the Licensing of Standard-Essential Patents: Where Do We Stand?*, in *J. Competition L. & Econ.*, vol. 9, 2013, pp. 1125 e 1137;

Geradin D., *The Meaning of 'Fair and Reasonable' in the Context of Third Party Determination of FRAND Terms*, in *George Mason Law Review*, Vol. 21, 2014;

- Ghezzi F. e Olivieri G., *Diritto Antitrust*, Torino, Giappichelli, 2013;
- Ghidini G. e Cavani G. (a cura di), *Lezioni di Diritto Industriale - Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, Milano, Giuffrè, 2014;
- Ghidini G., Cavani G., Piserà P.F., *Abuso del diritto al brevetto e abuso di posizione dominante: il caso Pfizer*, in *IAR*, n.3, 2014;
- Ghidini G., *Su alcuni orientamenti interpretativi in tema di intersection tra PI e antitrust*, in *IAR*, n. 2, 2015;
- Ghidini G., *Su alcuni recenti orientamenti interpretativi in tema di intersection tra PI e Antitrust*, in *Italian Antitrust Review*, 2015;
- Ghidini G., Trabucco G., *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza*, in *Orizzonti Diritto Commerciale*, n. 1, 2017;
- Giannaccari A., *Le linee direttrici negli accordi di cooperazione orizzontale: quid novi?*, in «*Mercato Concorrenza Regole*», n. 2, 2010, p. 361;
- Giannaccari A., *Il caso Rambus*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2008;
- Granieri M., *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in “*Riv. dir. ind.*”, n. I, 2004, p. 138;
- Grillo M., *Le linee guida sugli effetti di cooperazione orizzontale*, in *Mercato concorrenza regole*, n. 2, 2011;
- Henningson K., *Injunctions for standard-essential patents under FRAND commitment: a balanced, royalty-oriented approach*, in

International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2016;

Henningsson K., *Injunctions for standard-essential patents under FRAND commitment: a balanced, royalty-oriented approach*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2016;

Hopson H., George D., *A nice Dilemma - Challenging the validity of the European Commission's approach to Frand*, in *Competition Law Insight*, 2014;

Jacob R., Milner A., *Lessons from Huawei V. Zte*, in *Italian Antitrust Review*, n.1, 2017;

Jakobs M., Hubener F., *SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, in *European Competition Law Review*, n. 1, 2016, pp. 38 e 39;

Jones A., Nazzini R., *The Effect of Competition Law on Patent Remedies*, in SSRN, 2018, p. 414;

Jones A., *Standard Essential Patents : FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars*, in *European Competition Journal*, Vol. 10, 2014, pp. 1-36.

Kang B., Bekkers R., *Just-in-time patents and the development of standards*, in *Research Policy*, 2015;

Kaseberg T., *Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the Eu and the Us*, Hart Publishing, Oxford - Portland, 2012;

Kesan J.P., Hayes C.M., *F/RAND'S Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments*, in "Ind. L. J.", vol. 89, 2014, pp. 231 e 257;

Killick J., Berghe P., *Rambus: An overview of the issues in the case and future lessons for SSOs when designing IPR products*, in <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=46f4124d-785e-4521-b51c-f52e338d3d39>, 2010;

Koenig C., Spiekermann K., *EU competition law issues of Standard Setting by Officially-entrusted versus private Organizations*, in *E.C.L.R.*, 2010, pp. 449 e ss.;

Larouche P., Zingales N., *Injunctive Relief in Disputes Related to Standard -Essential Patents: Time for the CJEU to Set Fair and Reasonable Presumption*, in *European Competition Journal*, 2014;

Lawrance S., Brooks F., *Unwired Planet v Huawei: The First UK FRAND Determination*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, n. 3, 2018;

Lawrance S., *The Huawei opinion*, in *Competition Law Insight*, vol. 14, n. 1, 2015, pp. 13-14;

Layne-Farrar A., *Is the patent ambush prerequisite met? Assessing the extent of ex ante IPRs disclosure within standard setting*, in *Social Science Research Network*, 2011;

Layne-Farrar A., Jorge Padilla A., Schmalensee R., *Pricing Patents for Licensing in Standard Setting Organisations: Making Sense of FRAND Commitments*, in SSRN, 2007, pp. 11-13;

Layne-Farrar A., Llobet G., Padilla J., *Payments and Participation: The Incentives to Join Cooperative Standard, Setting Efforts*, in

«*Journal of Economics & Management Strategy*», vol. 23,2014, pp. 24 e 27;

Layne-Farrar A., *Patent holdup and royalty stacking theory and evidence: where do we stand after 15 years of history?*, in <http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD%282014%2984&doclanguage=en>, 2014;

Leistner M., *FRAND patents in Europe in the post-Huawei era: A recent report from Germany*, 2018, p. 3, disponibile in <https://ssrn.com/abstract=3278769>;

Leistner M., *FRAND patents in Europe in the post-Huawei era: A recent report from Germany*, in SSRN, 2018;

Leistner M., *Intellectual Property and Competition Law: The European Development from Magill to IMS Health compared to recent German and US Case Law*, in *ZWER Journal of Competition Law*, 2005, p. 150 e ss.;

Lemley M. A. e Shapiro C., *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, in *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 28, 2013;

Lemley M. A., Shapiro C., *Patent Holdup and Royalty Stacking*, in *Texas Law Review*, 2007, pp. 1991-2049;

Lemley M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in «*Calif. L. Rev.*», vol. 90, 2002, p. 1889;

Lemley M.A., Timothy S., *How Essential Are Standard-Essential Patents?*, in SSRN, 2018;

Lerner J. e Tirole J., *Standard-Essential Patents*, in *Journal of Political Economy*, vol. 123, n. 3, 2015, pp. 547-586;

Libertini M., *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di "Standard Essential Patents"*, in *Orizzonti Diritto Commerciale*, n. 1, 2017, p. 3;

Libertini M., *Diritto della Concorrenza dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 2014;

Lo Bue M., *Patent Holdup and Holdout Under the New IEEE's IP Policy: Are These Breaches of Competition Law?*, in SSRN, 2016;

Lo Bue M., *The Commission Decisions on Samsung and Motorola: The Antitrust Effect of Licensing "SEPs"*, in *Italian Antitrust Review*, 2015, pp. 202 e 203;

Lo Bue M., *The High Court Judgement on Unwired Planet vs. Huawei narrows the scope of competition law defence in SEP litigation*, in *Italian Antitrust Review*, n.1, 2017;

Lo Bue M., *Trasferimenti di diritti tecnologici, accordi transattivi e aggregazione di brevetti nel Regolamento (UE) n. 316/2014*, in *federalismi.it*, 3, 2015;

Lo Bue M., *Trasferimenti di diritti tecnologici, accordi transattivi e aggregazioni di brevetti nel Regolamento (UE) n. 316/2014*, in www.federalismi.it, 2015;

Lundqvist B., *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and limits of self-regulation*, in *New horizons in competition law and economics*, Cheltenham u.a., XVI, 2014, p. 120;

Lunqvist B., *The interface between EU competition law and standard essential patents – from Orange Book Standard to the Huawei case*, in *European Competition Journal*, 2015;

Maggiolino M., Montagnani M.L., *AstraZenca's Abuse of IPR-Related Procedures: A Hypothesis of Anti-Trust Offence, Abuse of Rights, and IPR Misuse*, in *World Competition*, 2011;

Mariniello M., *Fair, Reasonable and Non Discriminatory (FRAND) Terms: A Challenge for Competition Authorities*, in *Journal of Competition Law and Economics*, Oxford University Press, Vol. 7, n. 3, 2011;

Maskus K., Merrill S. A., *Patent Challenges for Standard-Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communication Technology*, Washington, DC: The National Academies Press, 2013;

Meli V., *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Giappichelli, Torino, 2003;

Meli V., *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 Tfu ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti Diritto Commerciale*, n.1, 2014, pp. 29 e ss.;

Merges R.P., *Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools*, Berkeley Center for Law and Technology, 2009;

Nazzini R., *Level Discrimination and FRAND Commitments Under EU Competition Law*, in *World Competition*, n. 2, 2017, pp. 213-240;

Neven D., Regibeau P., *Unwired Planet vs Huawei: A Welcome Clarification of the Concept of FRAND and of the Role of Competition Law Towards SEP Licencing*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, n. 7, 2017;

Nihoul P., *Injunctions on Standard Essential Patents: in search of a 'Clear Bright Line'*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 6, 2015;

Osti C., *Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile*, in *Orizzonti Diritto Commerciale*, n. 1, 2017;

Padilla J., Ginsburg D. H., Wong-Ervin K. W., *Antitrust Analysis Involving Intellectual Property and Standards: Implications from Economics*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 2019;

Park H.J., *Patents and Industry Standards*, Northampton, MA, USA, 2010, pp. 9 e ss.;

Pelkmans J., *The New Approach to Technical Harmonization and Standardization*, in *Journal of Common Market Studies*, 1987, p. 249;

Pentheroudakis C., Baron J.A., *Licensing terms of standard essential patents – a comparative analysis of cases*, in *JRC Science for Policy Report*, 2017;

Petit N., *Huawei v. ZTE: judicial conservatism at the patent-antitrust intersection*, in *CPI Antitrust Chronicle*, 2015;

Petit N., *Injunctions for F/Rand-Pledged SEPs; The Quest for an Appropriate Test of Abuse under Article 102 TFEU*, in *European Competition Journal*, vol. 9, 2013, p. 677;

Petrovcic U., *The Patent hold-up and the limits of Competition Law: A trans-atlantic perspective*, in *Common Market Law Review*, 2013;

Picht P., *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, in *European Competition Law Review*, 2016, pp. 370 e 371;

Picht P.G., *Unwired Planet v Huawei: A Seminal SEP/ FRAND decision from the UK*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2017;

Prinz Zu Waldeck Und Pyrmont W., Adelman M.J., Brauneis R., Drexl J., Nack R. (eds.), *Patents and Technological Progress in a Globalized World. Liber Amicorum Joseph Straus*, Springer Verlag, Berlin, 2009, pp. 134 ss.;

Rubin L. J., *Patents, Antitrust and Rivalry in Standard-Setting*, in *Rutgers L.J.*, vol. 38, 2007, p. 513;

Scaramuzzino G., *I brevetti essenziali nel contesto del diritto europeo della concorrenza: un problema irrisolto*, in *Amministrazione in Cammino*, 2017;

Schepel H., *The Constitution of Private Governance: Product Standards in the Regulation of Integrating Markets*, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2005, pp. 101 e ss.;

Schønberg S., *Legitimate Expectations in Administrative Law*, Oxford, Oxford Un. Press, 2000;

Scott Morton F., Shapiro C., *Strategic Patent Acquisitions*, in *Antitrust Law Journal*, 2014;

Shapiro C., *Injunctions, Hold-Up, and Patent Royalties*, in *L. & Econ. Rev.*, 2010;

Sidak J. G., Petrovcic U., *Will the CJEU's Decision in MEO Change FRAND Disputes Globally?*, in *The Criterion Journal on Innovation*, vol. 3, 2018;

Sidak J. G., *The Meaning of F/RAND, Part. I: Royalties*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, p. 996;

Sidak J. G., *The Meaning of F/RAND, Part. II: Injunctions*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2015;

Sidak J.G., *The Proper Royalty Base for Patent Damages*, in *J. Competition L. & Econ.*, 10, 2014;

Siragusa M., *Recent Trends in Antitrust Enforcement*, in *Italian Antitrust Review*, 2015;

Skitol R.A., *Concerted buying power: its potential for addressing the patent hold-up problem in standard setting*, in *Antitrust Law Journal*, 2005;

Swann G., *The Economics of standardization: An Update, Report for the UK department of business*, in *Innovation and Skills*, 2010, pp. 22 e ss.;

Swanson D., Baumol W., *Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection, and Control of Market Power*, in *Antitrust Law Journal*, 2005;

Taffet R.J., *Patented Technology and Standard Setting: a Standard Development Organization View*, in *ABA Antitrust Section, A Year in the Life of a High Tech Standard Setting Organization*, 2002;

Tallman R., *U.S. and E.U. Antitrust Enforcement Efforts in the Rambus matter: a Patent Law Perspective*, in *The Intellectual Property Law Review*, vol. 52, 2012;

Tapia C., *Industrial Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunications Industry*, 2010, p. 195;

Tassey G., *Standardization in Technology-based Markets*, 29 *Research Policy* 587, 2000, pp. 4 e ss.;

Teece D.J., Sherry E.F., *Standard setting and Antitrust*, in *Minnesota Law review*, 2003, pp. 1913 e ss.;

Telyas D., *The Interface between Competition law, Patents and Technical Standards*, in *Kluwer law International BV*, The Netherlands, 2014, p. 36;

Temple Lang J., *Patent Pools and Agreements on Standards*, in «*E.L. Rev.*», vol. 36, 2011, p. 887;

Torti V., *Enforcement of a maximum licensing cap in standardization environments*, in *European Intellectual Property Review*, 2013;

Torti V., *Intellectual, Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, Routledge Research in Intellectual Property, London, 2016;

Torti V., *Patents and injunctions in high technology industries*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n. 2, 2017, p. 280;

Tsilikas H., *Huawei v. ZTE in Context – EU Competition Policy and Collaborative Standardization in Wireless Telecommunications*, in *IIC*, 2017;

Ullrich H., *Patents and Standards. A comment on the General Federal Supreme Court decision Orange Book Standard*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2010, pp. 337, 340;

Valimaki M., *A Flexible Approach to RAND Licensing*, in *European Competition Law Review*, 2008;

Vanzetti A. e Di Cataldo G., *Manuale di Diritto Industriale*, 7^a ed., Milano, Giuffrè, 2012;

Whish R., *Motorola and Samsung: An effective Use of Article 7 and Article 9 of Regulation 1/2003*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 5, 2014;

Whish R., *Recent Developments in EU Competition Law*, in *Italian Antitrust Review*, n. 2, 2015;

Whish, R., Bailey D., *Competition Law*, Oxford: Oxford University Press., 2012;

Wright J.D., Ginsburg D.H., *Patent Assertion Entities and Antitrust: A Competition Cure for a Litigation Disease?*, in *Antitrust Law Journal*, 2014;

Zeno Zencovich V., *Processi di definizione degli standards e diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, p. 5.

Glossario degli acronimi

Acronimi	Lingua originale	Italiano
ATM	Air Traffic Management	Sistema di Gestione del traffico aereo
CEN	European Committee for Standardisation	Comitato Europeo di Standardizzazione (o di Normazione)
CENELEC	Comité Européen de Normalisation en Électronique et en électrotechnique	Comitato Europeo di Standardizzazione Elettrotecnica
CJEU	European Union Court of Justice	Corte di Giustizia Europea
DOJ	Department of Justice	Dipartimento di Giustizia
DPI	Diritti di Proprietà Intellettuale	Diritti di Proprietà Intellettuale
EFD	Essential Facilities Doctrine	Dottrina delle Infrastrutture Essenziali
EFTA	European Free Trade Association	Associazione Europea di Libero Scambio
EPO	European Patent Office	Ufficio Europeo dei Brevetti
ESAB	Economic and Scientific Advisory Board	Comitato Consultivo Economico e Scientifico
ESOs	European Standardization Organizations	Organismi Europei di Standardizzazione
ETSI	European Telecommunications Standard Institute	Istituto Europeo per gli Standard nelle Telecomunicazioni
FRAND	Fair, Reasonable and not Discriminatory	Eque, Ragionevoli e non Discriminatorie
FTC	Federal Trade Commission	Commissione Federale per il Commercio
GPRS	General Packet Radio Service	
ICT	Information and Communications	Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione

	Technology	
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers	Istituto degli Ingegneri Elettronici ed Elettrotecnici
IPR	Intellectual Property Rights	Diritti di proprietà intellettuale
ITU	International Telecommunication Union	Unione Internazionale delle Telecomunicazioni
LOA	Letter of Assurance	Lettera di Garanzia
LTE	Long Term Evolution	Reti di Comunicazione Mobile a Banda Larga
NPEs	Non Practicing Entities	
NSBs	National Standardization Bodies	Organismi Nazionali di Standardizzazione
PAEs	Patent Assertion Entities	
R&S	Research and Development	Ricerca e Sviluppo
SDO	Standard Developing Organizations	Organizzazioni di Sviluppo dello Standard
SEPs	Standard Essential Patents	Brevetti Essenziali
SSOs	Standard Setting Organizations	Organizzazioni di Standardizzazione
TFUE	Treaty on the Functioning of the European Union	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	
WTO	World Trade Organization	Organizzazione Mondiale del Commercio

