

**LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI**  
**GUIDO CARLI**

**DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO ED ECONOMIA**  
**XXIII Ciclo**

- 1. Convergence of Rules and Standards due to Courts' learning effect – A theoretical model**
- 2. From theory to empirical practice: do Courts really experience learning effect in applying law? Evidence from Tort Law**
- 3. Refusal to supply an IPR: L'approccio antitrust comunitario tra passato, presente e futuro**

**Tutor**  
Prof. Roberto Pardolesi

**Candidato**  
Salvatore Cardillo



## Indice

<b>Convergence of Rules and Standards due to Courts' learning effect – A theoretical model .</b>	<b>1</b>
Introduction .....	2
Section I. The legal framework from rulemaking to enforcement of law and the dualism rules vs. standards .....	4
Section II. The interconnections between rulemaking and enforcement of law: the dualism at work.....	10
Section III. Optimal differentiation of law – A theoretical model .....	14
Conclusion .....	25
<b>Bibliography.....</b>	<b>26</b>
<b>From theory to empirical practice: do Courts really experience learning effect in applying law? Evidence from Tort Law .....</b>	<b>28</b>
Introduction .....	29
Section I. The theoretical model of differentiation of law – synthesis.....	31
Section II. Convergence of rules toward standards .....	34
Section III. Convergence of standards towards rules .....	40
Conclusion .....	44
<b>Bibliography.....</b>	<b>46</b>
Table of Cases .....	48
<b>Refusal to supply an IPR: L'approccio antitrust comunitario tra passato, presente e futuro .....</b>	<b>49</b>
Introduzione.....	50
1. Refusal to deal .....	51
2. I diritti di proprietà intellettuale: definizione e scopi .....	55
3. Il legame tra diritti di proprietà intellettuale e antitrust.....	57
4. Il refusal to license nella giurisprudenza comunitaria.....	66
5. Uno sguardo oltreoceano: quale approccio negli Stati Uniti?.....	84
6. Una prospettiva alternativa: il tema della Predatory Innovation (cenni).....	89
Conclusioni .....	94
<b>Bibliografia.....</b>	<b>96</b>

# Convergence of Rules and Standards due to Courts' learning effect – A theoretical model

## Abstract

*The choice at the rulemaking stage to frame a law command either as a rule or as a standard does have implications for the efficient enforcement of law, given that rule-like and standard-like commands imply different sets of costs and benefits for the enforcement authority.*

*The idea of a pure dualism between rules and standards is too simplistic, rather a continuum of intermediate commands exists. Therefore, there should be the possibility to detect an optimal degree of differentiation of law between the two extremes of rules and standards that minimizes the social costs of enforcement. By means of a theoretical model, the paper investigates whether it is possible to assess such optimum and what are the determinants of it.*

*The model minimizes a function of cost of enforcement of law. Its implications and effects on private behaviors will be discussed in the last part of the paper.*

## ***Introduction***

Legal process is a complex puzzle of three separated stages, namely rulemaking, private agents' behavior and enforcement of law. These stages are not isolated one from each other, rather they give rise to a complex network of relations and mutual influences that deeply impact on the optimal application of law commands in the society and therefore on the maximization of social welfare.

This paper focuses the attention on one particular knot of the mentioned network of relations, namely how the rulemaking process impacts on the efficient enforcement of law.

Law commands may be framed either as rules or standards. More in detail, a continuum of intermediate choices exists between the two pure extremes. Each point along the continuum represents a different degree of differentiation of law and involves a typical set of costs and benefits as well as a different impact on enforcement of law.

The choice of framing law as one of the two mentioned alternatives is not only a matter of style, rather it involves substantial consequences on the efficient functioning of the legal framework<sup>1</sup>. In particular, the application of rules or standards involves sets of costs and benefits that are often at odds one with the other and, moreover, it involves a choice on where to place such costs and benefits along the stages of the legal framework. For instance, a rule-like command involves higher costs for rulemakers, but lower costs and lower uncertainty for private agents and enforcements authorities. Moreover, standards may imply lower probability of judicial errors, but the costs of investigation may be potentially infinite.

In the light of this, efficient lawmakers, when called to regulate this or that subject, should engage in a cost-benefit analysis to assess what should be the form of law that minimizes social costs.

The aim of the paper is to determine whether an optimal degree of differentiation of law that minimizes the social costs of enforcement exists and how the choice of rulemakers between rule-like and standard-like commands does affect the amount of social costs of enforcement. Such analysis is carried out under a static perspective by means of a qualitative model that minimizes a function of social costs generated by the enforcement of law. The aim of the model is to find out whether an optimal point along the continuum of rule-like and standard-like commands that minimizes the social costs of enforcement exists.

The underlying hypothesis is that courts are able to develop optimal decisional skills that lead them to overcome, through the use of judicial tools as legal excuses, the application of general legal principles or interpretation of law, the obstacles generated by the initial framing of law and to trigger a judicial-made convergence of rule-like and standard-like commands towards the optimal degree of differentiation of law.

---

<sup>1</sup> The legal framework may be seen as a complex system in which different actors interact in different stages and according to different rules.

The main stages composing this puzzle are three. The first one is the phase of rulemaking, in which the commands of law are created. Here, two categories of rulemakers may be distinguished: legislative rulemakers and judicial rulemakers. On the topic, see Kaplow, 1992.

In other words courts may pass over the mere dictate of the written law and create an applied law that reduces the social costs connected to the enforcement activity.

The remainder of the paper is organized as follows. Section I describes the content of the legal process and its stages and introduces the dualism rules vs. standards. Section II carries out a qualitative analysis of the impact of the choice between rule-like and standard-like commands on the efficient enforcement of law. Section III formalizes such impact in an analytical model in order to assess whether, under a static perspective, an optimal degree differentiation of law that minimizes enforcement social losses exists.

## ***Section I. The legal framework from rulemaking to enforcement of law and the dualism rules vs. standards***

### **1. Why do we need law?**

Law is a system of commands, apt to regulate the behavior of individuals. By means of law, juridical systems shape the several aspects of the life of people living in a community by acting as a social mediator in their relationships.

One definition of law is given by John Austin, who defined the juridical law<sup>2</sup> as a command issued by a sovereign, whose authority is recognized by the subjects who the command is addressed to. Finally, the infringement of commands generates a punishment<sup>3</sup>.

At odds with the view of the law as statutory command to be obeyed to avoid the punishment, H.L.A. Hart introduced the idea of law as a rule of social behavior whose respect is felt as right and whose breaking is felt as wrong by individuals. In this sense, the punishment is not the threat coercively imposed by the sovereign on individuals; rather it's the social manifestation – implemented by an authoritative institution - of the individual feeling of wrongfulness of the rule's infringement<sup>4</sup>.

The two described views of what is law share some common traits:

- Juridical laws are commands aimed to address social behaviors
- They lead people to engage in certain actions and to avoid others
- They are enforced by a sovereign institution whose authority is widely recognized
- The breaking of laws is followed by a punishment

Why people need to be addressed in their social behavior?

According to the economic theory, rational agents act to maximize their private benefit, both in individual and collective actions. When engaging in transactions with other agents, “under the condition of negligible market transaction costs, bargaining between the parties will lead to an efficient outcome irrespective of the legal rule in place<sup>5</sup>” and the initial allocation of rights. Therefore, the achievement of private interests in a frictionless world will lead to the maximization of social welfare and no external interference on private behaviour is needed, rather it would be detrimental; conversely, when transaction costs are not

---

<sup>2</sup> The discussion in this paragraph is restricted to juridical law, i.e. a set of rule imposed in a top-down perspective by a State authority whose sovereignty is recognized inside and outside the community it is referred to.

<sup>3</sup> (Rumble, 1985).

<sup>4</sup> Lacey, 2004

<sup>5</sup> Svatikova (March 2009) reporting Coase (1960).

negligible, the most efficient outcome is not certain anymore and the final allocation of rights is affected by its original distribution<sup>6</sup>. Such idea is better known as the Coase theorem.

When transaction costs are not negligible, two main consequences arise. First, under a collective perspective the maximization of social welfare is jeopardized as long as optimal bargaining is hampered by high transaction costs and socially beneficial outcomes may be lost.

Second, under an individual perspective a misalignment between private benefits and social optimum may arise since the obstacles imposed to optimal transactions may lead individuals whose private interests are at odds with social optimum to prevail in private bargaining with negative consequences in terms of social welfare.

In this framework, the role of law is to impose commands apt to remedy to the market imperfections and overcome the obstacles imposed to the rise of spontaneous market solutions to such imperfections by the existence of transaction costs.

Law can intervene in two ways. First it may remove, or at least reduce, the generating causes of transaction costs. For example, it may impose duties of information disclosure on certain categories of agents.

Second, law may pursue the aim of realigning private incentives with the social interest by imposing punishments that alter the incentive structure of individuals in order to match them with the social interest: it is the case of imposing liability for damages.

Its final aim is, at the end of the games, to contribute to the maximization of social welfare<sup>7</sup>.

## 2. The legal framework

The legal framework may be seen as a complex system in which different actors interact in different stages and according to different rules.

The main stages composing this puzzle are three<sup>8</sup>. The first one is the phase of rulemaking, in which the commands of law are created. Here, two categories of rulemakers may be distinguished: legislative rulemakers and judicial rulemakers. The former usually identifies with institutions such as parliaments and governments, who engage in a top-down process of rulemaking<sup>9</sup>.

The latter identifies with enforcement institutions which engage in a bottom-up process of rulemaking<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Coase (1960).

<sup>7</sup> (Cooter & Ulen, 2004)

<sup>8</sup> (Kaplow, 1992). The scheme here proposed is intended to give a simplified framework of the real world by reducing the legal process to three distinct phases.

<sup>9</sup> It is a top-down process in the sense that legislative rulemakers' activity consists in creating general and abstract commands which are then embedded into the system in order to regulate concrete conducts.

<sup>10</sup> When called to judge, courts set up the criteria to apply an abstract prescription to a concrete fact. Once adopted, their decision will constitute a precedent which the courts will have to follow in future decisions involving similar facts. It is a bottom-up



The last stage is the enforcement of law, by means of which the abstract statutory prescriptions are applied to the concrete cases in order to convict socially harmful conducts and/or allow socially beneficial ones.

Finally, the behavior of private agents is what gives rise to the second stage that lays in between the two mentioned above. Private agents, on the basis of what the law states, give shape to their behavior that involves a preliminary legal advice – i.e. agents gather information about what the law states and therefore about what their behavior should be. Then, on the basis of the information they hold, they decide whether or not to engage in the desired conduct<sup>11</sup>.

The three phases here described are in the real world neither strictly ranked nor do they constitute watertight compartments; rather they give rise to a complex network of relations and mutual influences that lead the legal framework to evolve over time.

### **3. The rulemaking stage: the dualism rules vs. standards and the concept of differentiation of law**

#### *3.1 Rules vs. standards*

Law commands may be promulgated either as rules or standards. The dualism rules vs. standards refers to the shape a law command can take in terms of preciseness and timing of substantive commands' creation, given that a rule may be defined as an ex-ante, limited factors liability determinant and a standard as an ex-post, multi-factor liability determinant<sup>12</sup>.

A rule is generally intended as a statement of law that sets accurate and non-ambiguous prescriptions for individual behaviors. It focuses the attention on one or few relevant factors and sets at a precise point the dividing line between what is allowed and what is not<sup>13</sup>. An example of rule is the prohibition to drive in excess of 100 km/h on expressways.

A standard is a more open-ended command. It does not contain accurate prescriptions; rather it assesses the criteria by which a certain conduct should be judged<sup>14</sup>: it is more a “guideline” than an exact command. An example of standard may be the following: “the speed should be adequate to the road conditions and such as not to create danger”.

The first contrast between rules and standards clearly comes up. In the first case, the law prescribes an exact point of reference with which the single cases will be compared and exact line whose crossing

---

process in the sense that the detailed rule comes up from a decision on a single case and, once codified into a precedent, it assumes general relevance. The basic condition is that the juridical system recognises the precedents as binding for future decisions.

<sup>11</sup> For a detailed analysis of the behaviour of private agents see Kaplow (1992).

<sup>12</sup> (Crane, 2007)

<sup>13</sup> (Ehrlich & Posner, 1974)

<sup>14</sup> Id.

means violating the rule. In the example, the momentary speed will be the only relevant factor the judicial authority will take into account.

In the second case, the law delegates to the judicial authority the choice of the elements relevant for the final decision. The relevant factors to be analyzed when dealing with a standard are not decided ex-ante; rather the courts will engage in an ex-post, case-by-case analysis according to which a conduct – e.g. driving at 110 km/h – can be either allowed or forbidden according to the particular features of the case at hand. In the example, not only the momentary speed will be crucial, but also the weather, the road conditions, the traffic and so on. Moreover, in one case some of the mentioned elements may be relevant, in another case not.

In this sense, “a rule withdraws from the decision maker’s consideration one or more of the circumstances that would be relevant to decision according to a standard<sup>15</sup>” and therefore it restricts the range of the elements the judicial authority will take into account.

Finally, a law command framed as a rule is given content ex-ante, since it entails “an advance determination of what conduct is permissible<sup>16</sup>”. Put another way, a rule is a law command that undertakes a deductive approach: from a general perspective it is applied to the particular fact.

Conversely, a standard-like law command is given content ex-post, since it is court’s charge to select among the available evidence the factors that will be crucial in issuing the final decision and it happens only after a fact requiring the application of the standard<sup>17</sup> occurred. In this sense, a standard undertakes an inductive approach that starting from the particular case fills with contents the general statement.

### *3.2 The concept of differentiation of law*

Up to this point, the issue of framing of law commands has been presented as a pure dualism between rules and standards, which represent the black and white of legal framing.

Such framework is, however, too simplistic. Between the two extremes of black and white, several tonalities of grey exist. In terms of law, there is a continuum of intermediate commands between the two extremes of rules and standards. Law commands may assume several degrees of differentiation, whereas differentiation is defined as the number and the scope of the elements the law takes into account to assess the legality or not of certain conducts.

For instance, a command that sets several speed limits according to the type of road (e.g. 50 km/h in urban streets, 100 km/h on highways and so on), is a more differentiated command than a rule imposing a unique limit for all roads and less differentiated than a command imposing to “drive at a speed adequate to the

---

<sup>15</sup> Id.

<sup>16</sup> Kaplow, 1992

<sup>17</sup> Even if unlikely, it can also be the extreme case of a standard that will be never given content because never applied to a concrete case.

circumstances”. Therefore, standards represent the extreme degree of differentiation because they allow for a full-scale analysis and rules represent the extreme degree of no differentiation.

In the law and economics literature, the concept of differentiation of law has been widely discussed. Ehrlich & Posner introduced the concept of legal precision by stating that “the fewer and simpler the facts to which definite legal consequences attach, the more precise is a legal obligation<sup>18</sup>”. In their framework, precision is the opposite of differentiation. In the same way, Fon & Parisi talk about specificity of law, by stating that “rules are more specific than standards<sup>19</sup>”. Kaplow talks about complexity of law: “the complexity of legal rules refers to the number and difficulty of distinctions the rules make<sup>20</sup>”. Here, complexity and differentiation are synonyms. Finally, Christiansen & Kerber apply the idea of a continuum between rules and standards to the antitrust law and its dualism between *per se rule* and *rule of reason*. In their work, they use the concept of “differentiation of law<sup>21</sup>” that has been adopted in this paper<sup>22</sup>. In their view, “the complexity or differentiation of rules increases with the depth of case analysis and, therefore, with the number of assessment criteria and the extent of information that are taken into account<sup>23</sup>”.

The idea of existence of a continuum of specificity of law commands is crucial for the economic analysis of law. In fact, rules and standards embody different sets of costs and benefits impacting on the three stages of the legal process. If a convergence of the two extremes is possible, the problems inherent to the pure dualism may be overcome and legislators may pursue a “fine tuning” of law that leads to frame optimally differentiated rules embodying a synthesis of the benefits of rules and standards and minimizing social costs<sup>24</sup>.

For a matter of simplicity, in the remainder of the paper the term “dualism” will be used with reference to the continuum between rules and standards described in this paragraph.

Commento [s1]: Expand this concept????

---

<sup>18</sup> (Ehrlich & Posner, 1974)

<sup>19</sup> (Fon & Parisi, 2007)

<sup>20</sup> (Kaplow, 1995)

<sup>21</sup> (Christiansen & Kerber, 2005)

<sup>22</sup> For other references to the concept of differentiation of law see Diver (1983), Ogus (1992) and Mahoney & Sanchirico (2005).

<sup>23</sup> (Christiansen & Kerber, 2005)

<sup>24</sup> This idea will be the leading one in the remainder of the paper.

The idea of differentiated law also finds application in the real world.

One example is given by antitrust law, where the pure dualism between *per se rule* and *rule of reason* has been overcome by the rise of a *tertium genus*, defined as “structured” or “truncated” rule of reason, or “quick look analysis”. See Tom & Pak (2000) and Pitofsky (2002) a.o.

#### 4. Enforcement of law

Enforcement authority can be thought of as the institution that is in charge to judge about conducts that the parties bring before it. The authority is usually a public entity (courts, agencies), but there are cases of private enforcement authorities (referees chosen by the parties' mutual agreement)<sup>25</sup>.

The enforcement authority determines the sanction, if any, that applies to individuals' conduct<sup>26</sup>. The aim courts pursue by means of their decisions is twofold. First, they affect agents' behavior and (ex post) correct harmful actions. Second, they clarify the content of law by motivating their decisions.

Moreover, courts can also be charged to decide about cases for whom a law does not exist yet or about cases that fall in a grey area of existing law. In such situations, courts' decisions have also greater importance, given that in the first case they will give a stimulus to legislative rulemakers in order to fill the gap and in the second case they will shed light on the case at hand and will work as a landmark for future decisions in that field.

The work of courts is strongly influenced by the previous stages of the legal framework, in particular by the rulemaking stage given that, as said above, the choice between rules and standards is an implicit choice between legislative and judicial rulemaking. The core of the next sections will be the analysis of the impact that rulemaking process and in particular the choice between rules and standards has on the enforcement of law and its contribution to the maximization of social welfare.

---

<sup>25</sup> In this paper the reference will be to public enforcers and in particular to the courts.

<sup>26</sup> (Kaplow, 1992)

## ***Section II. The interconnections between rulemaking and enforcement of law: the dualism at work***

Law works in order to maximize the social welfare. Unfortunately, the promulgation and application by means of enforcement of law commands is not a costless process, rather it involves a complex set of social costs at each of the three stages of the legal framework. One of the sources of such costs is the choice at the rulemaking stage between rule-like and standard-like commands: rules and standards involve different sets of costs and benefits, which in most cases are at odds one with the other.

The analysis of the impact of the dualism involves two different levels of specification, one internal to the rulemaking process, one external. The former refers to the rulemaking process itself in terms of information and administrative costs of rulemaking and of ex-ante error costs triggered by problems of overinclusion and/or underinclusion of law<sup>27</sup>. The latter concerns the “spillover effects” the choice between rules and standards has on the other stages of the legal process, namely private behaviours and enforcement of law.

### **1. Rulemaking and enforcement: the Coase theorem reframed**

In Section I, the general content of the Coase theorem has been exposed. Such conceptual framework is also specifically applicable to the relationship between rulemaking and enforcement of law. The classic formulation of the theorem states that “In the absence of transaction costs, the outcome of private bargaining will be the most efficient one, irrespective of the initial allocation of property rights, provided that the initial allocation is clear<sup>28</sup>”.

Applied to our framework, it may be formulated as follows: “In the absence of *enforcement costs*, the outcome of *enforcement* will be the most efficient one, irrespective of the initial *framing of law*”.

The parallelism between the two formulations is pretty clear to assess. The enforcement of law, as well as private bargaining, may be seen as a process of entitlement of rights, namely the right to (not) engage in a certain action, to one of the parties of the litigation: when acquitted of a charge, the defendant is assigned of the right at stake, while by convicting him courts assign the right to the plaintiff.

By following the same line of reasoning, the framing of law either as rules or standards is the alter ego of the initial assignment of rights, provided that a rule ex-ante assigns the right at stake to one category of subjects (e.g. pedestrians have the right not to be put in danger by drivers speeding more than 50 km/h), while a standard delineates the criteria according to which the judges ex-post assign a right either to the plaintiff or to the defendant (e.g. the court decides to fine fast drivers according to the criterion of safety). In the second case, the role of courts is crucial in the assignment of rights. However, also in the case of

<sup>27</sup> For an explanation of such categories of cost see below.

<sup>28</sup> Own formulation of Coase theorem on the basis of Coater & Ulen (2004).

rules, judges play an important role in ultimately assigning the right. Imagine the case of a driver speeding faster than 50 km/h because he is transporting to the hospital a person hit by heart attack: in this case, the court may decide that the right to drive over the limit values more than the right for pedestrians to have reduced the risk connected to fast cars.

Finally, enforcement costs encompass all the costs borne by the courts in enforcing the law. In a frictionless world<sup>29</sup>, rational judges would always be able to assess which part gives a higher value to the right and therefore would always end up in a socially efficient decision. Unfortunately, such costs are not negligible in the real world and their entity changes according to the initial framing of law<sup>30</sup>.

Therefore, the initial framing of statutory commands does have an impact on the enforcement of law and legal systems aiming to minimize the social costs of enforcement have to take into account the relative impact of rules and standards on the enforcement of law.

## **2. The impact of the dualism on the social costs of enforcement**

The enforcement of law is a process which impacts on the maximization of social welfare by generating both social benefits and social costs. The benefits of enforcement consist in the behavioral incentives for agents to engage in socially beneficial conducts – i.e. conducts that generate a gain in terms of social welfare – and to refrain from engaging in harmful ones – i.e. conducts that generate a loss in terms of social welfare – triggered by the conviction of socially harmful conducts and the permission of socially beneficial ones.

The social costs of enforcement may be divided in three main categories: information costs, costs of error and administrative costs.

### *2.1 Information costs*

The costs of information for the enforcement authority encompass all the costs the authority has to bear in order to gather and elaborate relevant information to decide about the case at hand.

The information concerns the evidence of facts, the information about the individuals involved in the trial, the various combinations of elements and circumstances that characterize the case at hand and any other elements that can be useful to the final decision.

The entity of information costs at the enforcement stage increases with the degree of differentiation of law: it means that standard-like commands imply higher costs of information. It happens because more differentiated commands require higher amounts of information since by definition they require a multi-factor analysis of the case at hand. Therefore, rule-like commands tend to lower the costs of enforcement.

---

<sup>29</sup> As frictionless world is intended a framework in which transaction costs are negligible.

<sup>30</sup> See below and Section III for an analysis of the impact of legal framing on the enforcement of law.

The counterpart of it are higher costs at the rulemaking stage, given that the legislators are in charge to set the burden of lawfulness of the conduct at hand and, in the same way as enforcement authority dealing with standard-like commands, need to collect information in order to assess what is right and what is wrong<sup>31</sup>.

## 2.2 Costs of error

Courts are not perfect decision-makers, rather they bear the risk to engage in wrong decisions. The social consequence of a wrong judgment is a welfare loss, either in terms of a missed increase (if a beneficial conduct is convicted) or an unjustified decrease (if a harmful conduct is allowed).

Judicial errors usually originate from an erroneous assessment of the available information by courts or from the lack of relevant data. In the light of this, standard-like commands tend to reduce the probability of error because they act as a stimulus for the courts to collect and analyze a wide amount of information and therefore to develop a better knowledge of the reality of the facts. Hence, a higher degree of differentiation of law implies a lower likeability of erroneous judgments<sup>32</sup>.

Beyond the courts' biases in evaluating the available information, a second source of error may be the law itself when it has a rule-like shape.

By definition, a rule implies an ex-ante – i.e. at the rulemaking stage - assessment of what is right and what is wrong. Unfortunately, rulemakers have bounded rationality and are not omniscient; therefore they may commit ex-ante legislative errors in setting the border of lawfulness. Consequently, risks of allocative inefficiency may arise, given that a border set at the wrong place may imply that some beneficial conducts are declared unlawful (overinclusion) and some harmful conducts are declared lawful (underinclusion).

Such ex-ante biases are then shifted to the final judgment because courts obviously have to take their decisions on the basis of the law in force. Therefore, when called to judge upon an overincluded or an underincluded conduct, they are somehow forced to engage in a wrong decision because of the rule's prescription.

Again, rule-like commands tend to increase the probability and hence the costs of error at the enforcement stage.

<sup>31</sup> There is, in other words, a trade-off between information costs at the rulemaking stage and at the enforcement stage: the legislators' choice to frame a command of law either as a rule or as a standard involves a contextual choice between placing such costs either at the rulemaking stage or at the enforcement stage. Moreover, the entity of information costs may not be the same in both stages, given that rulemaking's information costs are borne once for all, while enforcement's ones are borne every time the courts are called to apply a certain command. In this sense, the main relevant factors determining the relative convenience to place such costs upstream or downstream the legal process are the level of heterogeneity of the conducts to be regulated and their frequency. On this theme see Schafer (2002), Kaplow (1992), Fon & Parisi (2007) and Ehrlich & Posner (1974).

<sup>32</sup> According to Ehrlich and Posner, standard-like laws can also have an increasing effect on error costs since the application of standards implies longer litigation and therefore there is the risk the relevant evidence will decay (witnesses die, forget etc (Posner R. A., 1973)) and the uncertainty and the risks of an erroneous decision over the case at hand increase (Ehrlich & Posner, 1974).

**Commento [K2]:** Did you put this in the equation? Let me check... so you just formalize it as the cost of error (rule) > than the cost of error (standard)??

### 2.3 Administrative costs

The category of administrative costs encompasses a wide range of costs, from the cost of paper used to write the final sentence to the costs of hiring external consultants.

As well as information costs, administrative costs of enforcement tend to be higher in the presence of more differentiated commands, given that such commands require higher amounts of information and consequently higher need for investigative resources.

Moreover, trials involving rules are in general more predictable than ones involving standards and the litigation before the courts tends to be shorter because the preciseness of the rule on one hand forces the parts to bring before the courts the only information required by the dictate of the rule itself, shortening consequently the length of the trial.

On the other hand, the higher predictability of the final decision generated by rules acts as an incentive to engage in pre-trial settlements that by definition are less costly than litigations before the courts.

Therefore, less differentiated rules tend to lower the social costs of enforcement.

In the next section, the relations between the rules vs. standard dualism and the social costs of enforcement will be formalized in an analytical model in order to assess whether an optimal degree of differentiation that minimizes the social costs of enforcement exists.

**Commento [s3]:** Yep it's as you say, but it concerns more the rulemaking stage. At that stage rules tend to be more costly. I emphasized this aspect in footnote 26, where I talk about a trade-off between rulemaking and enforcement costs. In the original thesis it was better explained, but I had to cut... ☺ According to this specific sentence, it refers to the direct proportionality between administrative costs and differentiation, as I frame in the model below. Ah, they also depend about the frequency, but the model is framed referring to a single application of a rule/standard, so I can neglect it.

**Commento [K4]:** I'm thinking whether these costs do not also depend on the frequency of litigation. Do you include here also the rule/standard-formation costs? Or this is a rule making stage, rather than enforcement? Because standard is set only once, and you might have higher ex post litigation costs. But rules are promulgated usually ex ante, and hence you might have lower ex post enforcement litigation costs, but i think it costs more to promulgate these rules... i don't know.



### ***Section III. Optimal differentiation of law – A theoretical model***

The reframed Coase theorem exposed in the previous Section assesses the existence of an impact of legal rulemaking on the enforcement of law. In this section, such impact will be formalized in analytic terms by means of a model. The main aim of the model is to clarify, by means of mathematics, which are the drivers and the mechanisms underlying the described interconnection between rulemaking and enforcement of law as well as to assess whether an optimal degree of differentiation of law may be achieved.

#### **1. A model of optimal differentiation of law<sup>33</sup>**

##### *1.1 Hypothesis*

Law enforcement contributes to the maximization of social welfare. The result of the enforcement's welfare maximization process strongly depends on the initial framing of commands. "Any choices along the specificity-generalty continuum – i.e. between the two extremes of rules and standards – will generate a unique set of costs and benefits on enforcement's activity<sup>34</sup>", hence it is theoretically possible to assess an optimal degree of differentiation of law that maximizes the enforcement's contribution to the social welfare. The aim of this model is to analytically show that such optimal point along the continuum exists. The analysis is focused on only one stage of the legal process, namely the enforcement of law. The other two stages – rulemaking and private agents' behavior - won't be part of the analysis.

##### *1.2 Definition of variables*

In analytic terms, the contribution of enforcement to the social welfare is given by the difference between the generated benefits – the mentioned behavioral incentives - minus the costs connected to the enforcement activity.

The overall impact of enforcement of law on social welfare is defined by the following:

$$\Delta W = ESG - ESL$$

#### **Equation 1**

ESG stands for enforcement social gains and ESL stands for enforcement social losses. The model assumes a constant contribution on the side of social gains. A constant level of gains means the analysis is

---

<sup>33</sup> The L&E literature contains some examples of models of optimal differentiation of law. See, among others, Kaplow (1995), (Ehrlich & Posner, 1974), (Christiansen & Kerber, 2005) and (Fon & Parisi, 2007).

<sup>34</sup> (Ehrlich & Posner, 1974)

carried on by assuming a given value of ESG, which is therefore held constant<sup>35</sup>. On the basis of such assumption, the model will be framed as the minimization of a social welfare loss function, whose factors describe the whole set of costs generated by the enforcement of law. The ESL function is defined as follows:

*Enforcement social loss function*

$$ESL = I(d) + E(d) + A(d)$$

**Equation 2**

The total social loss generated by the enforcement of law is given by the sum of three categories of social costs, namely the information costs  $I(d)$ , the costs of error  $E(d)$  and the administrative costs  $A(d)$ .

The key variable of the model, the one in order to which the ESL function will be minimized, is  $d$ , which represents the degree of differentiation of law.

A case by case assessment represents by definition the extreme degree of differentiation and it coincides with what we call standards. On the other hand, a statement of law that forbids/allows a certain conduct without leaving any spaces for a contingent analysis that goes beyond the mere statement represents the extreme degree of uniformity and it identifies with pure rules.

As a basic assumption of the model, the value of  $d$  is greater than zero, whereas low values indicate rule-like commands and high values indicate standard-like commands.

The value  $d=0$  is excluded because it means there is no law. In case of pure rules,  $d$  assumes values close but greater than zero. The condition  $d>0$  represents the dominium of ESL function.

The value of  $d$  has theoretically no upper limits, since it measures the information content of a statement of law and the legislator can ideally require taking into account a huge amount of different elements that increase the value of  $d$  up to very high values. In case of pure standards, the amount of  $d$  tends to infinitive<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> What is held constant is the total level of ESG, not its marginal value and its path. The marginal contribution of ESG can be increasing, constant or decreasing, but the matter is not relevant for the analysis at stake.

<sup>36</sup> In this sense, see Ehrlich & Posner 1974, p.281 whose model of optimal precision of public rules does not assign upper values to the key variables  $r$  and  $j$ .

### 1.2.1 Information Costs

The function that relates the level of information costs with the degree of differentiation is the following:

$$I_i(d) = F_i(k_0 + k_1 d_i^m)$$

#### Equation 3

As emerges from the equation and in the light of what assessed in the previous Section, information costs are positively related to the degree of differentiation, since the more and broader elements have to be gathered and evaluated by the courts – i.e. the more differentiated is the law – the longer and more complex such activity and the higher the costs.

The left hand side variable  $I(d)$  stands for information costs.

On the right hand side,  $F$  stands for “fact”, and it is an indicator of the amount of information required by the fact itself, to assess the mere evidence: the more complex and the less evident is the event to be judged, the higher  $F$ <sup>37</sup>.  $F$  also increases according to the frequency and the heterogeneity of the conduct at stake: low frequency and highly heterogeneous events involve higher costs of information and higher values of  $F$ .

The variable  $k_0$  is a coefficient of costs concerning the assessment of evidence. Hence, the total information costs the courts bear to take knowledge of the fact at hand is given by the product between  $k_0$  and  $F$ .

The variable  $k_1$  represents the coefficient of costs concerning the collection of elements other than the strict evidence of facts and that are relevant in order to take the final decision.

The product  $k_1 d_i^m$  indicates the unit cost of differentiation. The total information cost of differentiation is given by multiplying this factor by  $F$ .

The relationship between  $I$  and  $d$  is not linear, rather it is exponential and the value of exponent  $m$  is assumed greater than 1:  $m > 1$ . It means that each incremental unit of differentiation generates a more than proportional increase in cost of information. It is a realistic assumption because the more differentiated the law, the more complex and hard to interpret the additional information. Put another way, it is realistic to assume that the elements the courts take into account increase in terms of complexity as the number and the scope of the whole information set increase. Hence, the increase in information costs is more than proportional.

Finally, the index  $i$  indicates the equation refers to one single conduct. Hence, the overall systemic cost of information is given by the sum of all the  $I_i(d)$ s.

---

<sup>37</sup> To give an example, the assessment of evidence concerning a car accident is much less complex and implies lower costs than the assessment of the one concerning an error a doctor committed in treating a disease. By definition, the latter requires in-depth analysis and specific knowledge in the medical field and therefore implies higher information costs.

### 1.2.2 Cost of error

In a world of imperfect information and bounded rationality, courts can incur in errors when judging a certain conduct. The errors can take two different shapes: courts may erroneously impose or deny liability or may award wrong (higher or lower) compensation.

In this model only the case of a wrong imposition/denial of liability is considered, whilst the amount of compensation awarded is assumed to coincide with the level of damages occurred.

The errors may be of two types:

- Type I error or false positive: harmful conducts are allowed
- Type II errors or false negatives: beneficial conducts are forbidden

In the model, a simplifying hypothesis is assumed according to which there is the same probability to incur in type I or type II errors and that there exist only two standard conducts, one beneficial and one harmful that generate the same change (in absolute values) in the amount of social welfare.

The cost of error is defined as follows:

$$E_i(d) = p_i(d)W_i$$

**Equation 4**

$p(d)$  indicates the probability for the courts to incur in a wrong decision<sup>38</sup>, in one sense or in another<sup>39</sup> and  $W$  is the change in social welfare the conduct at hand generates. Harmful conducts generate a loss in social welfare, whereas beneficial conducts generate an increase of it, hence if the conduct is beneficial,  $W$  is positive; if it is harmful,  $W$  is negative. However, in the model the value of  $W$  is always considered positive regardless of the type of conduct because the model is dealing with welfare losses that, either interpreted as a missed increase (arising from erroneous decisions on beneficial conducts) or an unjustified decrease (arising from erroneous decisions on harmful conducts), in the analysis at hand all goes in the same direction of an increase in the amount of social losses.

The degree of differentiation does not influence directly  $E(d)$ , rather it impacts on the probability of error in the following way:

---

<sup>38</sup> Either type I or type II error.

<sup>39</sup> By using Professor Posner's words, the errors are assumed to be unbiased, as they are likely to operate against one party to the dispute as they are to operate against one other (Posner R. A., 1973).

$$p_i(d) = \alpha \left( \frac{1}{d_i^n} + a_i \right)$$

### Equation 5

The variable  $\alpha$  can be interpreted as the normal probability of error: it is a stochastic probability the courts bear independently from other external influences<sup>40</sup>. Its value mainly depends on the features of the conduct itself and is between 0 and 1. In particular, the more standardized the conduct, the lower the value. Also the frequency is relevant: more frequent events have lower  $\alpha$ , since Courts have more evidence available from the past judgments and therefore better knowledge about what is going on.

The second variable in the brackets,  $a$ , is a value concerning the share of adjudicating errors caused by ex-ante errors of overinclusion or underinclusion in framing a statement of law at the rulemaking stage. As explained above<sup>41</sup>, rulemakers may incur in problems of over inclusion or underinclusion in framing law commands. Such problems then generate adjudicating errors, given that when called to judge upon an over/underincluded conduct, courts have to follow the law's prescriptions and hence they will engage in a wrong decision.

The parameter  $a$  indicates the ability of legislators to avoid ex-ante problems of over/under inclusion and hence to set the dividing line as much closer to the optimal point as possible. Its value is between 0 and 1, whereas 0 means full ability of legislators to avoid such problems and 1 means no ability in doing this. Hence, the higher the value, the higher the probability in incurring in errors, since when one over/under included conduct is judged, it will be judged according to the law in force and therefore in the wrong way.

In practical terms, 0 can be seen as a standard that by definition implies an ex-post case by case analysis and therefore does not involve (or at least strongly reduces) ex-ante problems of over/underinclusion.

Even though  $a=0$ , it does not mean the final judgment will be devoid of errors. It in fact refers to the rulemaking stage, where the legislators define ex-ante which conducts is allowed or forbidden. By assessing a case by case analysis, they fully delegate the charge of assessment to the enforcement authority, which undertakes the judgment on an ex-post basis.

Put another way,  $a=0$  refers to the ability of rulemakers to skip errors of over/underinclusion by not taking any positions in one sense or another and delegating the judgment downstream<sup>42</sup>. On the other hand, courts still can incur in judgment errors, whose probability therefore depends on the other elements of the function.

---

<sup>40</sup> By analogy,  $\alpha$  can be considered the alter ego of the normal rate of unemployment in the long run models of macroeconomic equilibrium.

<sup>41</sup> See Section II.

<sup>42</sup> They are not perfect decision makers; they just transfer the burden of judgment.

Conversely, 1 is not a rule; rather it may be the case of a wrong rule, at odds with the target of social welfare maximization<sup>43</sup>. While the value 0 is often observed in the real world, 1 is likely not to exist unless very particular and extreme situations.

The relationship between  $p$  and  $d$  is inverse because a higher degree of differentiation implies a higher amount of information in the hands of courts in order to decide about the case at stake, Therefore the more information available, the less likely an error will be<sup>44</sup>.

Also in this case, the relationship is not linear; rather it has a hyperbolic shape. In fact, once wide amounts of information are collected one additional unit of information – i.e. one additional degree of differentiation – does not add as much information as the previous ones, hence the probability of error's decreasing effect lowers as  $d$  increases. The hyperbolic shape fully represents this situation: for low values of  $d$ , the reduction in  $p$  is more than proportional but, as  $d$  increases, the marginal productivity of  $d$  decreases up to values close to 0. The exponent  $n$  may be interpreted as a measure of the productivity of differentiation in reducing the probability of error: the higher  $n$ , the faster the contribution of  $d$  in reducing the probability of error decreases. It is defined for values greater than 1 and its value is not univocally defined, rather it depends on the case at hand.

Finally, the index  $i$  has the same meaning as in the case of information costs.

In conclusion, the degree of differentiation influences the probability of error and hence the total cost of error in a negative way and its marginal reduction effect is decreasing.

### *1.2.3 Administrative costs*

As explained above<sup>45</sup>, the category of administrative ones is a wide one.

A distinction exists between public and private administrative expenses. The firsts concern the use of public resources to finance and make the judicial system work and are paid in last instance by taxpayers. The seconds are the costs borne by the parties involved in the trial, either plaintiffs (if not Public Prosecution) or defendants and mainly concern the legal expenses the parties have to bear, involving not only the attorneys' fees but also the costs of hiring experts and the costs of the procedure in case the verdict is not favorable and such rule is in force.

In this model, the distinction between public and private administrative costs is neglected because it is irrelevant to the aim of the model and would introduce unnecessary complications. Moreover, the relationship between the degree of differentiation and the administrative costs has the same trend both for private and public expenses.

The administrative costs function is defined as follows:

---

<sup>43</sup> As an example we can imagine a liability rule that imposes victims to compensate the injurers for the damages the latter caused.

<sup>44</sup> See above, Section II.

<sup>45</sup> See Section II

$$A_i(d) = F_i(h_0 + h_1 d_i^m)$$

### Equation 6

$F$  has the same meaning as in the information costs function, as well as the coefficients  $h_0$  and  $h_1$  are the alter-ego of  $k_0$  and  $k_1$ <sup>46</sup>. Hence, it emerges that information costs and administrative costs are strongly related and their paths are similar. It is not surprising, since information costs may be considered as a particular category of administrative costs or, better to say, the process of gathering and analyzing information requires the use of administrative resources, whether public or private, hence the higher the information to be collected the higher the administrative costs. Therefore, it is not surprising to assess a positive relationship between the amount of administrative expenses and the degree of differentiation as in the case of information costs.

Moreover, less differentiated rules on one side induce a sensitive reduction of the information and the elements (and the annexed costs) the parties bring before the courts and on the other side work as an incentive to engage in less costly pre-trial settlements<sup>47</sup>.

Finally, the index  $i$  has the same meaning as in the case of information costs.

### 1.3 Finalizing the model

Once all the components of the ESL function are specified, it is possible to frame the detailed model<sup>48</sup>:

$$ESL = F(k_0 + k_1 d^m) + \alpha \left( \frac{1}{d^n} + a \right) W + F(h_0 + h_1 d^m)$$

### Equation 7

According to the initial hypothesis, it is possible to assess an optimal level of  $d$  that minimizes the total amount of enforcement social losses as defined above. The optimal value of  $d$ , labeled as  $d^*$ , is obtained by minimizing ESL in  $d$ .

The first order condition is defined as follows:

$$\frac{\partial ESL}{\partial d} = mFk_1 d^{m-1} - \frac{\alpha n}{d^{n+1}} W + mFh_1 d^{m-1} = 0$$

### Equation 8

<sup>46</sup> See above, Equation 3.

<sup>47</sup> See above, Section II.

<sup>48</sup> To simplify the writing, the index  $i$  is omitted even though the analysis is referred to one representative fact. As said above, the sum of all ESLs will determine the overall amount of ESL.

By solving in  $d$ :

$$md^{m+n}Fk_1 - \alpha nW + mFh_1d^{m+n} = 0$$

**Equation 9**

Hence:

$$d^* = \sqrt[m+n]{\frac{\alpha nW}{mF(k_1 + h_1)}}$$

**Equation 10**

The right-hand value of Equation 10 is a real positive number that is part of the dominium of the function and is therefore acceptable. Moreover, the solution of the first order condition is one and only one<sup>49</sup>. Finally,  $d^*$  is a minimum<sup>50</sup>.

## 2. Model's implications

In the light of the results arising from the model, it is possible to state that an optimal degree of differentiation of law exists. In other words, the hypothesis assessed by the Coase theorem reframed<sup>51</sup> finds here analytical confirmation, in the sense that any choice of  $d$  other than the optimal one may make the enforcement deviate from optimal applications, either by rising administrative or information costs, or by increasing the risk of errors. Moreover, the model sheds light on the mechanisms of the impact of rulemaking on enforcement. By explicating the ESL function and its components, it is possible to better understand what are the crucial drivers of such interconnection and therefore give rulemakers an additional tool to frame law commands as close as possible to  $d^*$ .

It has to be specified that the numerical value of  $d^*$  does not mean that it is possible to assess one specific optimal differentiation for any field of law, nor this specific value can be accurately assessed in the reality of commands of law.

<sup>49</sup> The ESL dominium is defined as  $d > 0$ . Consequently, also in the case of even root indexes, the negative solution will be excluded and only the positive one will be relevant.

<sup>50</sup> The second order condition is defined as follows:

$$\frac{\partial^2 ESL}{\partial d^2} = m(m-1)Fk_1d^{(m-2)} + \frac{\alpha n(n+1)W}{d^{n+2}} + m(m-1)Fh_1d^{(m-2)} > 0$$

Given that all the elements of the equation are positive values (remember  $m > 1$ ), the second order condition is satisfied and therefore  $d^*$  is a value that minimizes the amount of enforcement social losses.

<sup>51</sup> See Section II.



Rather, the model gives a qualitative output according to which it is possible for rulemakers to frame a rule of law in such a way the negative impact of enforcement is minimized.

According to the qualitative results of the model, the value of  $d^*$  is positively related to  $\alpha$  (stochastic error),  $n$  (index of differentiation's productivity in reducing errors) and  $W$  (welfare losses). Higher values of  $\alpha$  and/or  $W$  imply a bigger impact of judicial errors on ESL, hence it is worth investing in higher differentiation since additional information reduces the probability of error and outweighs the increase in  $W$  and  $\alpha$ . In the same way, higher  $n$  implies a lower productivity of differentiation in reducing adjudication errors<sup>52</sup> and therefore higher values of  $d$  outweigh higher values of  $n$ : when differentiation is less productive, more information is needed in order to reduce errors.

Conversely, higher  $h_i$  and  $k_i$  and their exponent  $m$ , which means higher information and administrative costs per unit, as well as higher  $F_s$  imply higher information and administrative costs. Consequently, in the light of the positive relationship between information costs and differentiation of law and administrative costs and differentiation of law, higher values of these variables imply lower values of  $d^*$ : when differentiation is more costly, lower levels of it minimize ESL.

Some further remarks are required.

First, there are also costs of differentiation, but they do not impact on the ESL function because the process of differentiation is part of the rulemaking stage, also when differentiation is carried out by the courts (judicial rulemaking). Therefore, the cost of differentiation is not part of the ESL function.

Second, the impact of each variable is also influenced by the type of enforcement, whether public or private. The variables that are mostly affected by the type of enforcement are  $I(d)$  and  $A(d)$ .

In the first case, higher ability of investigation and availability of resources for the Public Prosecution is expected, therefore the marginal productivity of information efforts will be greater and the total costs lower.

In the same way, administrative costs experience a shift from the private to the public side.

On the other hand, negative impacts can arise in terms of increase of the average length of trials and in the number of prosecutions, since private plaintiffs have to bear cost constraints that are less stringent for public prosecution.

Even though the described impacts could be relevant on the amount of ESL, the final outcome of the model is not altered and therefore the distinction between public and private enforcement has been neglected.

Finally, by exclusively focusing on the enforcement of law, the model does not take into account other elements that may impact on the solution of Equation 10. In the previous section, it has been shown the

---

<sup>52</sup> In the first derivative, the factor  $n$  is preceded by a minus.

existence of a trade-off between rulemaking and enforcement costs<sup>53</sup>. In the model, rulemaking and private costs are considered as exogenously given, but further and more complex models of optimal differentiation of law might overcome such simplification and embody in the model such trade-offs<sup>54</sup>. However an optimal degree of differentiation may be found anyway. What may change is the location of  $d^*$  along the continuum as well as the complexity of the model.

### 3. The impact of differentiation of law on private behavior

Rational individuals engage in a certain action if the expected private benefits are greater than the expected costs, whereas costs are intended as the sum of the costs of the action itself plus the costs of the eventual conviction and punishment if the action is deemed illegal and the cost of legal advice, if individuals are uncertain about the content of law<sup>55</sup> and decide to ask advice.

As said above<sup>56</sup>, law commands play an active role in private decisions since they modify the incentive structure of individuals by means of prescriptions and sanctions for violations. The scope and the effectiveness of such “interference” on private behavior are different when dealing with rules or standards. When uncertain about the law’s content, individuals have two alternatives: either to “act according to their best guess about the content of law<sup>57</sup>” or to take legal advice and set their behavior consequently<sup>58</sup>. Taking legal advice is an informational process, and as such it is costly. Therefore, the choice will depend on whether the legal advice creates value<sup>59</sup> or not. The value of legal advice consists that informed individuals may discover the illegality of a certain conduct or that the punishment is higher than expected and therefore refrain to commit it, or, on the other hand, that a conduct deemed to be illegal is conversely allowed and therefore engage in it.

The costs of legal advice encompass the costs individuals have to bear to gather information about the content of law both in direct (learning on their own) or in indirect way (by means of a lawyer).

On the benefits side, rules seems to be preferred because standards involve a higher degree of discretion of judges and therefore the final outcome is less predictable than with rules. Even though informed, individuals will never be able to enter into the mind of judges and to anticipate the decision with the same degree of certainty as with rules. Conversely, rules allow individuals to better predict the final decision, given that it will only depend on which side of the dividing line the conduct falls and judicial discretion is strongly limited. This part of analysis is at odds with Kaplow (1992), who states that “the value of advice

---

<sup>53</sup> See above, footnote 22 and accompanying text.

<sup>54</sup> In this sense, see the model of Fon & Parisi (2007).

<sup>55</sup> In this sense Kaplow (1992).

<sup>56</sup> See Section I.

<sup>57</sup> (Kaplow, 1992)

<sup>58</sup> Id.

<sup>59</sup> Net of costs of taking legal advice.

is the same under both rules and standards, as uninformed individuals do not believe that the mode of formulation affects the substantive content of the law. In addition, informed individuals are afforded the same guidance under either formulation, because a standard will be given the same content as a rule would have had, and advice about the content of each formulation is equally good". In his analysis, the focus is on the content itself of law, in our analysis the focus shifts to the role of judges in interpreting and applying such content.

A similar analysis stands on the side of costs. Learning about a rule is cheaper for individuals, who only have to learn what is the restriction imposed and if the conduct they want to engage in is part of the restriction.

Conversely, standards need to be interpreted and individuals should be able to anticipate what criteria judges will adopt. Useful insights may come from the analysis of precedents, but the learning process is more costly than the one involving pure rules.

The existence of binding precedents may reduce the costs since courts are obliged to follow them and therefore may make standards work as rules in terms of predictability. Of course, there exist a limit to such effect because the judge-made commands contained in precedents do not have universal validity, rather they concern a specific case whose circumstances may differ from the ones of interest of the individual<sup>60</sup>. In any case, precedents may offer useful insights to private agents to interpret the contents of law.

---

<sup>60</sup> It is true when dealing with lower courts' decisions. Conversely, decisions held by Supreme Courts do have universal validity and work as law-like commands.

## ***Conclusion***

Legal process is a complex framework made of different components that mutually interact. In particular, the analysis showed that the initial framing of law does impact on the efficient enforcement of statutory commands.

Given the existence of a continuum of differentiated commands between the two extremes of rules and standards rather than a pure dualism, the static analysis showed that it is possible to achieve an efficient degree of differentiation of law ( $d^*$ ) that minimizes social costs of enforcement. The position of  $d^*$  along the mentioned continuum mainly depends on the specificities of the various conducts. In particular, the more heterogeneous the conduct the less differentiated the optimal command.

Besides optimally framing the law ex ante – i.e. at the rulemaking stage – the optimal degree of differentiation may be reached ex post, by a process of judicial rulemaking that takes place over time. Courts, by repeatedly applying law commands, may engage in a learning effect leading them to develop efficient criteria of application of law commands, overcome the mutual obstacles of rules and standards and develop a process of convergence of both rule-like and standard-like commands towards an optimal degree of differentiation, regardless the initial framing of law. By this mechanism, learning courts may render irrelevant the initial choice of rulemakers, go beyond the limits assessed by the reframed Coase theorem and therefore minimize, in a dynamic perspective, the costs of enforcement of law.

## Bibliography

- Cabrelli, D. L. (2009). Rules and Standards in the Workplace: A Perspective from the Field of Labour Law. *University of Edinburgh School of Law Working Paper No. 2009/11* .
- Christiansen, A., & Kerber, W. (2005). Competition Policy with optimally differentiated rules instead of "Per Se rule vs. Rule of Reason". Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=872694> .
- Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. *Journal of law and economics* 3 .
- (2008). *Compilation of NJ Workers' Compensation Appellate Decisions*.
- Cooter, R., & Rubinfeld, D. (1989). Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution. *Journal of Economic Literature* , 1067-1097.
- Cooter, R., & Ulen, T. (2004). *Law & Economics 4th ed.* Pearson Education, Inc.
- Cooter, R., Kornhauser, L., & Lane, D. (1979). Liability rules, limited information and the role of precedent. *Bell Journal of Economics* , 366-373.
- Crane, D. (2007). Rules versus Standards in antitrust adjudication. *Washington and Lee Law Review*, Vol. 64 .
- Diver, C. (1983). The optimal precision of administrative rules. *Yale Law Journal* , 65-109.
- Ehrlich, I., & Posner, R. A. (1974). An economic analysis of legal rulemaking. *The journal of legal studies* Vol.3 N.1 , 257-286.
- Fon, V., & Parisi, F. (2007). On the optimal specificity of legal rules. *Journal of Institutional Economics* .
- Kaplow, L. (1995). A model of the optimal complexity of legal rules. *The Journal of Law, Economics & Organization* , 150-163.
- Kaplow, L. (1992). Rules versus Standards: an economic analysis. *Duke law Journal* Vol 42 , 557-629.
- Lacey, N. (2004). *A Life of H. L. A. Hart: The Nightmare and the Noble Dream*. Oxford University press.
- Mahoney, P., & Sanchirico, C. (2005). General and specific rules. *Journal of institutional and theoretical economics* , 329-346.
- Ogus, A. (1994). *Regulation - Legal Form and Economic Theories*.
- Ott, C., & Schafer, H.-B. (1997). Negligence as Untaken Precaution, Limited Information, and Efficient Standard Formation in the Civil Liability System. *International Review of Law and Economics* , 15-29.
- Overton, S. (2002). Rules, Standards, and Bush v. Gore: form and the law of democracy. *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review* .
- Pitofsky, R. (2002). Antitrust at the turn of twenty-first century: a view from the middle. *St. John's Law Review* , 583-594.

Posner, R. (1973). An economic approach to legal procedure and judicial administration. *The Journal of Legal Studies* , 399-458.

Posner, R. (1992). *Economic analysis of law*. Little, Brown and Company.

Priest, G. (1977). The Common law process and the selection of efficient rules. *The journal of legal studies* .

Reasonable Practicability. (2009, April). *UK Health and Safety briefing* .

Rouillon, S. (2008). Safety regulation vs. liability with heterogeneous probabilities of suit. *International review of Law and Economics* .

Rumble, W. E. (1985). *The Thought of John Austin : Jurisprudence, Colonial Reform, and the British Constitution* London. Dover: Athlon press.

Schafer, H.-B. (2002). Legal rules and standards. *German working papers in Law and Economics*, available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=999860> . Hamburg, Germany.

Shavell, S. (2003). Economic analysis of accident law. NBER Working paper 9694.

Svatikova, K. (March 2009). *Economic criteria for criminalisation: why do we need the criminal law?* RILE Working Paper No. 2008/12.

Tom, W., & Pak, C. (2000). Toward a flexible rule of reason. *Antitrust Law Journal* , 391-428.

Van den Bergh, R., & Camesasca, P. (2001). *European Competition Law and Economics: A Comparative Perspective*. Antwerpen - Groningen - Oxford: Intersentia - Hart.

Vizioli, M. (2007). L'infortunio in itinere ed uso del mezzo privato. *Argomenti di Diritto del Lavoro* .

Wittman, D. (1997). Prior regulation vs. post liability: the choice between input and output monitoring. *The journal of legal studies* , 193-211.

# **From theory to empirical practice: do Courts really experience learning effect in applying law? Evidence from Tort Law**

## **Abstract**

*The choice at the rulemaking stage to frame a law command either as a rule or as a standard does have implications for the efficient enforcement of law, given that rule-like and standard-like commands imply different sets of costs and benefits for the enforcement authority.*

*Given the possibility to detect an optimal degree of differentiation of law between the two extremes of rules and standards that minimizes the social costs of enforcement, the paper investigates whether courts, by repeatedly applying law commands over time, engage in a learning effect that lead them to trigger an optimal, judge-made convergence of rules and standards that minimizes the social costs of enforcement, regardless of the initial framing of law. Such investigation is based on the analysis of the concrete application by three different Courts' systems of one pure rule and one pure standard in the field of tort law. The main results are that, whilst a path of convergence of the pure rule towards an optimal hybrid shape may be observed, a symmetric process on the standard's side seems not to arise.*

## ***Introduction***

Law commands may be framed either as rules or standards. On one side, rules are “ex-ante, limited factors liability determinants”, on the other side, standards are “ex-post, multi-factors liability determinants”.

The choice of framing law as one of the two mentioned alternatives is not only a matter of style, rather it involves substantial consequences on the efficient functioning of the legal framework<sup>1</sup>. In particular, the application of rules or standards involves sets of costs and benefits that are often at odds one with the other and, moreover, it involves a choice on where to place such costs and benefits along the stages of the legal framework.

In the light of this, efficient lawmakers, when called to regulate this or that subject, should engage in a cost-benefit analysis to assess what should be the form of law that minimizes social costs.

In a previous paper<sup>2</sup>, it has been shown that the choice between rules standards is not a clear-cut dualism between two extremes, rather it involves a more complex decisional process whose outcome is the individuation of a point along a scale of differentiation of law between rule-like and standard-like shapes that minimizes the social costs. More in detail, the mentioned work pointed the attention on one particular knot of the legal process’ network, namely how the choice at the rulemaking stage between rule-like and standard-like commands does affect the efficient enforcement of law.

The analysis has been developed by means of a theoretical model that minimizes a function of social costs generated by the enforcement of law. The model showed that it is possible to achieve an optimal degree of differentiation of law that minimizes the social costs of enforcement.

As said, this analysis is merely theoretical and based on a static perspective. But does such path of convergence really takes place in the real world?

Given the possibility to detect the optimal shape of law that minimizes social costs of enforcement, the ideal next step is to analyze whether courts, by repeatedly applying commands over time engage in a learning effect that lead them to judicially build optimally differentiated commands, regardless of the initial framing of law.

The underlying hypothesis is that courts develop optimal decisional skills that lead them to overcome, through the use of judicial tools as legal excuses or interpretation of law, the obstacles generated by the initial framing of law and to trigger a judicial-made convergence of rule-like and standard-like commands towards the optimal degree of differentiation.

---

<sup>1</sup> The legal framework may be seen as a complex system in which different actors interact in different stages and according to different rules.

The main stages composing this puzzle are three. The first one is the phase of rulemaking, in which the commands of law are created. Here, two categories of rulemakers may be distinguished: legislative rulemakers and judicial rulemakers. On the topic, see Kaplow, 1992.

<sup>2</sup> See Cardillo, Coverage of rules and standards due to Courts’ learning effect – A theoretical model (2010).



This paper constitutes the ideal prosecution of the described work, aiming at demonstrate whether or not Courts are really able to engage in a learning process and trigger such convergence.

Whether such process takes place, it will be analyzed by passing through the application over time by three distinct Courts' systems of one pure rule and one pure standard in the field of tort law with particular regard to the issue of safety on workplaces. On the side of convergence of rule towards standards, the action of New Jersey (USA) and Italy Supreme Courts in the application of commuting injuries regulation is considered. On the side of convergence of standards towards rules, the duty of employers to provide a safe workplace as applied by UK courts is analyzed.

The remainder of the paper is organized as follows. After recouping in brief the structure and the outcomes of the theoretical model developed in the previous paper, Section I clarifies how the learning effect of Courts should take place.

Section II analyses the convergence of rules towards standards by passing through the jurisprudence of New Jersey and Italy in the field of commuting injuries regulation. Section III analyses the convergence of standards towards rules by passing through the UK case law in the field of safety on workplaces.

The last part concludes.

## ***Section I. The theoretical model of differentiation of law – synthesis***

The theoretical model of optimal differentiation of law developed in the previous paper minimizes a function of social costs of enforcements. The overall costs of enforcement are given by the sum of three categories of costs:

- Costs of information
- Costs of error
- Administrative costs

In the light of the results arising from the model, it is possible to state that an optimal degree of differentiation of law exists. In other words, the hypothesis assessed by the reformulation of Coase theorem<sup>3</sup> finds analytical confirmation, in the sense that any choice of degrees of differentiation other than the optimal one may make the enforcement deviate from optimal applications, either by rising administrative or information costs, or by increasing the risk of errors.

The main limit of the model is that it implies a static perspective: it takes a snapshot of the current state of legal process and on the basis of the shape of the loss function it assesses the existence of an optimal degree of law differentiation and its location along the continuum. The model nothing says about how to reach such optimal differentiation.

In this paper, a new perspective is introduced. First, the focus is on the role of courts in differentiating law. Second, the time analysis is shifted from a static to a dynamic dimension: the application of law over time is the central issue.

### **1. Courts' learning effect**

Courts applying certain commands may not have knowledge about the matter at hand and its specifications. The lack of knowledge may involve a higher need for information, hence higher information and administrative costs, as well as higher probability to incur in a wrong decision.

However, by repeatedly enforcing it along time, courts may engage in a learning effect on the issue at stake that makes them develop knowledge about the case at hand and therefore develop efficient decisional criteria that may lead them to decisions closer to the normative optimum – i.e. the learning effect may reduce error costs. Moreover, the acquired knowledge may trigger a reduction in both

---

<sup>3</sup> Ibid.. Section II

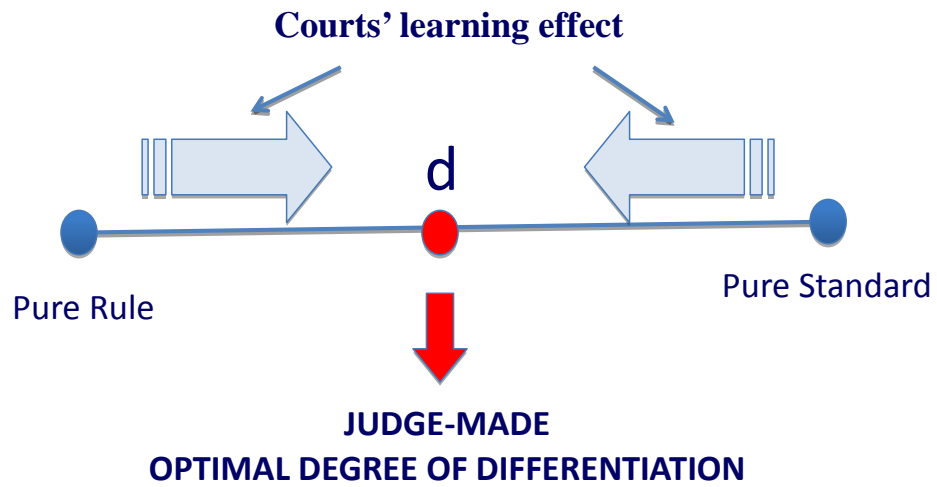
information and administrative costs given that courts are able to strictly focus on the relevant elements and better process the acquired information.

Such learning effect takes place regardless of the initial framing of law and therefore not only leads courts to improve enforcement's efficiency, but also allows them to reduce the problems connected to the initial framing of commands and to move towards an optimal, judicial-made degree of differentiation.

On one side, rules imply problems of ex-ante over/underinclusion and therefore higher probability of adjudicating errors. The learning effect leads courts to recognize whether or not a conduct is over/under included and therefore to develop judicial exceptions that correct the initial defects of the rule or to interpret law in such a way that clarifies whether the conduct at hand is encompassed or not within the borders of the rule. Put another way, courts put some degrees of flexibility into a rigid rule and insert in it standard-like features, given that the development of the described exceptions or interpretations imply a case-by-case analysis.

On the other side, open-ended standards may lead courts to waste time and other resources in gathering and processing irrelevant or misleading information. When a standard is applied several times, it is "filled" with concrete elements and criteria. Along time, courts learn which elements are relevant and which are not, therefore, in the future applications they will disregard the useless ones and will focus their efforts on the relevant ones. The result is that a full-scale standard is transformed in a complex rule-like command that still requires a case-by-case analysis, but it is focused on few and well-defined elements.

The ultimate essence of both processes is the development of judicial criteria or "guidelines" that generate a convergence process of rules and standard towards a judge-made optimal degree of differentiation of law, as showed in figure 1 below.



**Figure 1**

Does such convergence really take place? The aim of this section is to try to answer this question by analyzing the concrete application of a rule and a standard by three different courts along time. The analysis will take place in the field of tort law and in particular by having regard to the issue of safety on workplaces.

## ***Section II. Convergence of rules toward standards***

Given a certain rule, do courts put the optimal degree of flexibility into it? The rule whose application is analyzed to answer this question concerns the compensation of employees for commuting injuries as applied in two legal systems, a civil law one (Italy) and a common law one (United States). The considered rule concerns the issue of compensability of commuting injuries for employees and is the following: “Employers are (not) liable for employees’ commuting injuries”.

### **1. US – Going and coming rule**

The US Labor Law awards employees for compensation when injured or killed in accidents “arising out of and in the course of employment<sup>4</sup>”. Commuting injuries are a sort of hybrid between work-related injuries and non-work-related ones. To clarify the legal nature of such injuries, a 1979 amendment to the 1911 Workers’ Compensation Act (WCA) introduced the “Going and coming rule”, which “precludes an award of compensation benefits for injuries sustained during routine travel to and from an employee’s regular place of work<sup>5</sup>”. For commuting injuries are intended ones occurring off-premises and/or in performing actions the employer cannot effectively control – i.e. actions not directly related to the work activity. Therefore, US introduced a pure rule of no compensation for commuting injuries.

WCA is a federal law, but it is applied on a states’ basis. Here, its application by the New Jersey Supreme Court (NJSC) is analyzed. According to NJ labor law, “Employment shall be deemed to commence when an employee arrives at the employer’s place of employment to report for work and shall terminate when the employee leaves the employer’s place of employment, excluding areas not under the control of the employer<sup>6</sup>”.

NJSC applied the Going and coming rule nine times since 1979 and, as we will see, developed exceptions and interpretations that go beyond what merely stated by the rule. In particular, the focus will be on the interpreting criteria the court gave to the notion of “place of employment” and its connection with the one of “control of the employer”.

The first NJSC case on going and coming rule is the 1988 *Livingstone v. Abraham & Straus, Inc.*, concerning an employee, Ms. Livingstone, injured while walking on a mall’s parking lot area. Ms. Livingstone was employed in one of the mall’s shops and the parking lot area was the one located in the far corner of the mall parking lot. Employees were explicitly required by the employer to park there to leave room at store’s entrance for customers. The lot was not owned by the employer.

---

<sup>4</sup> US Workers’ Compensation Act.

<sup>5</sup> (Compilation of NJ Workers’ Compensation Appellate Decisions, 2008)

<sup>6</sup> N.J.S.A. 34:15-36

By strictly interpreting the rule, the injury occurred off-premises and out of the employer's control, hence it shouldn't have been compensated. Conversely, the judge decided in favor of the plaintiff, by recognizing the employee was engaging in an action related to her employment given that the employer was exerting his control authority on employees by "dictating them for its own convenience" the specific area where they must park.

Moreover, Judge Stein recognized that "by requiring its employees to park in a distant section of the lot, in order that customers could enjoy the convenience of parking adjacent to Abraham & Straus, appellant caused its employees to be exposed to an added hazard, on a daily basis, in order to enhance its business interests" and therefore viable to be considered part of employment's mansions. More important, the existence of control over the action was recognized also in the absence of a property right of the employer over the lot. The mere fact he could impose employees to park in a specific area, even without owning it, was enough to exert control over it<sup>7</sup>. Therefore, even though the action itself was not related with the work activity and the site was strictly speaking off-premises, the surrounding circumstances lead the court to interpret the conduct as arising in the work context. Finally, the court stated to be "in general agreement with the need for a flexible approach in resolving such "in the course of employment" issues under the legislation".

In 1994 NJSC decided upon a similar case, *Novis v. Rosenbluth Travel*. Ms. Novis, the employee, who had traveled out of town on behalf of her employer, sustained injuries while walking across the sidewalk leading from an office-building parking lot to the entrance of the office building in which the branch office was located. Here, the Court didn't award for compensation by recognizing that "There is no contention that the employer controlled the employee during the parking process." The court also emphasized the difference between this case and *Livingstone*, by asserting that "Abraham & Straus, the employer in *Livingstone*, had directed its employees to park at the outermost edge of the shopping-mall parking lot [...]" and that "The directive was intended to assure that the more convenient parking spaces in the mall were reserved for customers of Abraham & Straus". In the case at hand the court found neither the element of control of employer over the employee's action nor a direct link with the business as the employer's interest, despite the parking lot was a pertinence of the employer's branch building.

In 2008, the Court in *Acikgoz v. N.J. Turnpike Authority* applied again the rule to an accident occurred in a parking lot area. In the case at hand, the accident occurred on a bridge on an access road near the maintenance facility. The employer had control (owned and maintained) over the road where the accident occurred. However, the plaintiff was not awarded for compensation. First, the court noted that the road was not the only way to access the employer's premises and "the Authority neither encouraged nor

---

<sup>7</sup> The Judge asserted that "the word "control", as used in *N.J.S.A.* 34:15-36, is not to be interpreted in the formal property law sense"

discouraged the use of the roadway leading to the access overpass where the accident occurred<sup>8</sup>”. Second, “[T]here is no indication that [petitioner] was exposed to any added hazard, created to enhance the business interests of [defendant], while traveling on the access road. The risk from driving on this roadway was no different than the risk from driving on any public roadway”. Most important, “although [defendant] owned the roadway, there is no indication that it exercised any control over its use”.

The notion of employer’s control was also addressed in other cases, namely *Ramos v. M&F Fashions* (1998) and *Brower v. ICT Group* (2000).

In the former, the court asserted again the non-coincidence of the notion of control with the one of formal property by recognizing a non-owned freight elevator to be under control of the employer because it was used for transportation of fabrics and goods. Also the criterion of “special hazard” generated by employer’s directive was confirmed as a crucial element to prove the existence of control.

In the latter, NJSC recognized that an important element in order to assess the existence of control is the employer’s conduct regarding the site of the accident. In the case at hand, given that the employer had knowledge about the use by employees of the stairway where the accident occurred and had the possibility to take actions in order to deny the access to that part of the premise but he didn’t, the court awarded compensation to plaintiff. Again, the notion of control on a premise or part of it and its use by employees is a crucial issue.

The cited cases give a good example on how courts build interpretation criteria around a pure rule and put some flexibility in it. Strictly interpreting the rule, accidents occurring on an external parking lot (as in *Livingstone*) shall not be recognized as work-related accident as well as accidents occurring on pertinences of work premises (as in *Acikgoz*) shall be compensated. However, NJSC went beyond the literal meaning of the command by asserting that:

- The notion of workplace is extended to areas where employer can exert control over its employee’s action;
- The notion of employer’s control differs from the one of property over a place and concerns employer’s authority over the site and its use by employees;
- The notion of work-related activity goes beyond the mere content of an action: if somehow linked to business interests and involving “special hazard”, also an action not related at all with the very scope of work is part of employee’s work activity.

---

<sup>8</sup> NJSC quoting compensation judge’s decision.

Moreover, NJSC clearly engaged in a case-by-case analysis since it developed the mentioned criteria, especially the notion of control, by examining the specific features of each case and the existence of employer's directives apt to characterize the notion of control as defined by the court.

## 2. Italy – *Infortunio in itinere*<sup>9</sup>

Art. 12 D.lgs. 38/2000 recognizes the injuries occurred to the employees on the normal way between home and work and/or between two workplaces to be awarded for compensation. Conversely to US, Italian law introduced a pure rule of compensation for commuting injuries, given that the legislators recognized the existence of a causal link between the event, the path and the work in case of accidents occurred during routine commuting<sup>10</sup>. Therefore, they are considered as part of working activity.

The Italian Supreme Court<sup>11</sup> (ISC) applied the rule several times<sup>12</sup>. One of the crucial issues addressed by the court concerns the issue of the mentioned causal link and is the distinction between a generic road risk borne by every citizen and a specific work-related road risk, arising from the peculiarities of the individual's working situation and its connection with the commuting needs.

To assess the distinction, one crucial factor is the choice of transportation devices. As a general interpretation, both jurisprudence and doctrine recognize the risk connected to the use of a private transportation device instead of public transports as an elective risk that doesn't shift its qualification from generic to work-related<sup>13</sup> and therefore makes the accident non compensable: ISC affirmed the public transports to be "the normal transportation device and the one that minimizes the road risk<sup>14</sup>". However, in several cases (e.g. Cass. 3495/1979; Cass. 6625/1987; Cass. 807/1993) ISC recognized the use of a private device as inherent to the work activity by recognizing the unavoidable necessity for the employee to use his own device to reach the workplace. The criterion of "unavoidable necessity" was applied and defined in several cases.

In case 6625/1987, the court affirmed the compensability of commuting injury when "the need for use of private transports arises from the assessment of working time and public transports' timetable<sup>15</sup>". In particular, "the use of public transports cannot be required when it causes a relevant waste of time compared to the use of private devices<sup>16</sup>". Moreover, ISC stated that the sensible difference between the two alternatives must be assessed on objective and permanent grounds, as compared commuting times,

<sup>9</sup> Italian definition for "commuting injury".

<sup>10</sup> In this sense, see (Cass. 6625/1987)

<sup>11</sup> Corte di Cassazione.

<sup>12</sup> The law was formally introduced in 2000, but before that date the normative reference was a secondary source of law, namely an administrative regulation: Art. 2 D.P.R. 30<sup>th</sup> June 1965, n. 1124.

<sup>13</sup> "Linee guida per la trattazione dell'infortunio in itinere" (May 1998), available at [www.inail.it](http://www.inail.it). Our translation.

<sup>14</sup> Vizioli (2007) quoting Cass. 995/2007.

<sup>15</sup> (Cass. 6625/1987). Our translation.

<sup>16</sup> Id.



existence of viable public transports connections and coincidence between working time and transport's schedule. Other momentary criteria, like weather condition may not have value of proof.

In case 807/1993, ISC better defined such criterion by denying compensation for a fatal accident occurred to an employee using his own car. In this case, the court assessed that the time advantage deriving from the use of a private transport was not relevant given that it only allowed the employee to save 30 minutes on the way to work and 20 minutes on the way back compared to public transports. The small time advantage led the court to conclude that the additional risk borne by using a private car arose from elective and personal choices, not related to the need to sensitively reduce the commuting time.

Case 12179/1993 addressed the issue of commuting in lunch break. Here, the court denied the compensation for an accident occurred to the employee who was going home in the lunch break by using a motorbike. The motivation issued by the court jointly concerned small distance (850 m) and break duration (2 hours) which didn't make indispensable for the employee the use of a transporting device. The court recognized the distance to be covered on foot in a workable time; hence the use of a motorbike and the related risk was deemed as purely elective.

Case 8519/1995 highlighted an additional element apt to qualify a generic road risk arising from the use of a private car as a work related one, namely the existence of employee's personal conditions apt to impede to her the use of public transports. In the case at hand, the employee had certified chronicle health problems that made her not possible to use public transports.

The court asserted that private transport was the only viable device for reaching the workplace; therefore the risk arising from the use of a private car was part of employee's working activity and as such it was within the grounds for compensation.

ISC departed from a pure rule of compensation for commuting injuries and afterwards lowered its rigidity by introducing the criterion of "work-related road risk" and by defining it with concrete features. If rigidly interpreted, the rule should allow for compensation all the cited injuries; however the court elaborated the mentioned criteria and defined elements other than the mere circumstance of commuting and created a more complex assessment process that involves the contingent circumstances of distance, duration of travel, existence of public transports and so on.

All these elements work for a reduction in over/underinclusion costs, given that, if holding to the original dictate of the rule, also an employee who uses private transports for covering a very short distance shall be compensated in case of accident even though it would configure a purely elective risk and therefore would be over-included in the commuting injury rule. The same line of reasoning can be applied to the other mentioned cases.

It is also interesting to note that the process of judicial differentiation of law is incremental. According to the criteria defined in the first three mentioned cases, an employee that uses a private car for going to work because of physical problems that impede him to use public transports and covers and short distance

should not be compensated. By deciding on case 8519/1995<sup>17</sup>, ISC defined an additional criterion such as the employee's personal condition that changes the perspective and overcame the problem of underinclusion generated by the previous criteria. In other words, case 8519/1997 is an example of what has been defined as "judicial fine tuning of law"<sup>18</sup>.

Finally, the need to assess the mentioned elements such as distance, timetables and so on clearly introduces the need to engage in a case-by-case analysis, the main feature of pure standards.

---

<sup>17</sup> See above.

<sup>18</sup> See Section II.

### ***Section III. Convergence of standards towards rules***

#### **1. UK – Reasonable practicability standard**

The issue of creation of a “structured standard” in the field of tort law has been addressed by Ott & Schäfer in 1997. In their paper, they analyzed how courts may develop over time efficient standards of due care if civil courts have little information about which level of due care is the socially best level. The main conclusion they achieved is that, under certain assumptions, “an efficient standard of care might develop over time<sup>19</sup>”.

The mentioned paper analyzed cases brought before German courts. Particular attention was given to cases concerning negligence in filling up oil tanks.

In this paragraph, the issue of safety on workplaces in UK courts will be analyzed.

The UK Health and Safety at Work act of 1974 states at section 2 that “It shall be the duty of every employer to ensure, so far as is reasonably practicable, the health, safety and welfare at work of all his employees” and at section 3 that “It shall be the duty of every employer to conduct his undertaking in such a way as to ensure, so far as is reasonably practicable, that persons not in his employment who may be affected thereby are not thereby exposed to risks to their health or safety”. The Act places on employers a statutory duty to provide a safe workplace and activity and therefore imposes on them liability subject to the defense of reasonable practicability.

The key concept of the mentioned sections is the one of reasonable practicability that is the discriminating criterion to assess the liability for employers not providing a safe workplace. The notion of reasonable practicability (RP) may be seen as a pure standard, given that it requires a case-by-case assessment of contingent circumstances by not defining exact limits for employers’ duty of safety and not assessing a universal dividing line between reasonable and non-reasonable behaviors. It is clearly in charge to the courts to assess if an employer acted reasonably in providing a safe workplace.

The standard nature of RP is also recognized by the UK Health and Safety briefing that in April 2009 asserted that “The term reasonably practicable allows for a cost benefit analysis to be used when determining the action to be taken in response to an identified risk, or for a comparison to be carried out with good practice in similar circumstances<sup>20</sup>”. Given that a cost-benefit analysis by definition focuses on the peculiar issues of the case in point and its outcome depends on the relative size of costs and benefits, the nature of pure standard may be deduced from the cited definition.

The need for a cost-benefit analysis in assessing the defense of RP has been pointed out for the first time by the court in *Edwards v. National Coal Board* (1949), the landmark case for the RP issue. The cause

---

<sup>19</sup> (Ott & Schäfer, 1997)

<sup>20</sup> (Reasonable Practicability, 2009).

dealt with a colliery timber-man who was killed on one of the numerous travelling roads in a coal mine, which collapsed because of a slump of the terrene below. Here, the Court of Appeal stated that “it is the risk that has to be weighed against the measures necessary to eliminate the risk. The greater the risk, no doubt, the less will be the weight to be given to the factor of cost”. Moreover, the court stated that the analysis should look by having regard not to a particular action in a particular situation, but “in relation to the totality of obligations resting on the employer”. Such specification emerged after the defendant defended its position by asserting the impossibility to foresee the fall of one specific portion of road. Against it, Asquith L.J. argued that unless the employer was gifted of divination, it was employer’s duty to provide security against the risk of fall by propping and lining every travelling road. Finally, the court recognized the cost-benefit analysis should be carried out “at a point of time anterior to the accident” instead of right before the court.

Therefore, the court found that the RP defense to be recognized, the employer has to engage in a cost-benefit analysis that

- Places on one scale the quantum of risk and on the other the sacrifice (money, time, trouble) involved in the measures necessary for averting the risk;
- Has to be carried out on a whole basis and not restricted to the specific circumstances of accident;
- Has to be carried out before the accident.

Moreover, the issue of accident unforeseeability did not discharge the employer from liability.

The unforeseeability issue was the focal point in the recent *Regina v. H.T.M.* (2006) concerning two employees electrocuted in working on a traffic management tower. The employer based its defense by asserting the accident was the result of employees’ own behavior, that the employer ensured safety of its workers by way of training and instruction and that it was not liable because of the unforeseeability of employees’ behavior. The court dismissed the defendant’s appeal by asserting that foreseeability is not a crucial issue in determining RP, but “merely a tool with which to assess the likelihood of risk evaluating”. It is, in other words, to be considered as a measure of the probability of accident in the cost-benefit analysis. Therefore, foreseeability of accident has to be taken into account, but only as a part of a more complex analysis.

While *Edwards* addressed the issue of foreseeability under an objective perspective – i.e. concerning the circumstances of accident - *H.T.M.* addressed it on a subjective base, by focusing on the role of individuals, namely the employer and the injured employees. The same perspective had been adopted in other previous cases.

*Regina v. British Steel* (1995) concerned a subcontracting employee who was fatally injured during the repositioning of a section of steel platform. British Steel, the employer, asserted that the operations were supervised by a delegated engineer and the accident took place because of employees' fail to respect instructions and "went about the work in an extraordinary and unforeseeable manner". In its view, BS did what was reasonably practicable by delegating supervision to one of its technicians and therefore "the company had at the level of its directing mind taken reasonable care". Hence, the idea of a distinction between employer's "directing mind", intended as the top decision level, and other levels of management and/or operations, was introduced as an exclusion of company's liability. Unfortunately for them, the court rejected such defense by asserting that "the employer cannot delegate the duty to some manager, section engineer or foreman, and wash their hands of it if it all goes wrong".

The same line of reasoning was adopted by the court in rejecting the appeal in *Regina v. Gateway Foodmarkets Ltd.* (1996). The judge interpreted the dictate of Section 2 of the Act concerning the employer as meaning "the company or on its behalf" and recognized the burden of care as laying on the company and any servants or agents on its behalf. The court didn't find any legal basis to distinguish between management and other employees as well as recognized the not relevance of the employment nature of individuals whose action caused the accident, when he was authorized to act on behalf of the company. Therefore, a failure at the lower levels of management is "certainly attributable to the employer". The only exception may be limited to the case of an employee who "was on a frolic on his own, and there was no failure [...] at any other level".

The repeated application of RP standard led the UK courts to conclude that the issue of foreseeability may not be used as a disculpating issue before the courts: it may be part of the trial only as a tool to assess the likeability of accidents in weighing costs of care and benefits in risk reduction. Therefore, courts developed a kind of "absolute liability" against which the only defense is to show the excessive cost of care in terms of money, time and troubles.

Unfortunately, the evidence arising from the analysis of mentioned cases does not show the emergence of a well-defined content for the RP standard. Courts were not able to define a closed number of specific elements apt to give a concrete shape to the open meaning of reasonable practicability. They limited to assess the need for a cost-benefit analysis and generically defined what elements such analysis should embody. Even though they clearly excluded the issue of unforeseeability, such narrowing down may not be enough to state the emergence of a "filled standard" of reasonable practicability. Therefore, different from the conclusion achieved by Ott & Schäfer, whose analysis of precedents lead the authors to conclude

the courts generated a four-rule standard<sup>21</sup> of due care level for behavior of truck drivers filling up oil tanks<sup>22</sup>, this particular part of UK labor law does not show a clear rule emerging.

One of the main reasons that impeded the emergence of rule-like criteria may be found in the great heterogeneity of the cases analyzed: the issue of safety on workplaces involves by its nature the assessment of circumstances deeply different one from each other, according to the field of activity the considered company undertakes. Therefore, even though the courts repeatedly applied the same standard, by lacking similarities among the cases, it has not been possible to develop universally valid criteria of analysis. It happened because courts didn't have the base for engaging in learning, namely the precedents. Hence, in a certain sense they had to start every time from the beginning.

Conversely, the analysis of Ott & Schäfer took into account similar cases involving the same basic case in fact. Thus, it has been possible to assess how the courts behaved along time and it has been possible to observe the emergence of the "four-rule test" mentioned above.

## **2. Optimal differentiation of law and the role of heterogeneity**

Despite the lack of clear evidence about a converging path of standards towards a more rule-like frame, the comparison between the above results and those of Ott & Schäfer gives interesting insights on the mutual relationship between the role of courts under a static and a dynamic perspective, with particular reference to the role of heterogeneity. According to the static model, higher heterogeneity involves higher value of  $F$ , the variable indicating the costs of assessing evidence, and therefore lower levels of  $d^*$ : the more heterogeneous the conduct, the less differentiated the command.

But under a dynamic perspective, heterogeneity seems to impede the achievement of such low degree of differentiation: UK courts started from an open-ended standard and applied it to very heterogeneous cases and, as we have seen, a path of converging to a lower degree of differentiation of the initial command has not been achieved. The opposite happened in the analysis of Ott & Schäfer: there, the analysis of less heterogeneous circumstances led to the emergence of an efficient, rule-like standard.

Put another way, heterogeneity of conducts increases enforcement costs and therefore implies lower values of law differentiation: efficiency requires commands concerning heterogeneous conducts to be less differentiated, and tend towards rules. But heterogeneity itself seems to impede the emergence of judicial-made less differentiated commands. Such contradiction seems to be unavoidable, given that the creation of a rule that captures all the likely specifications – a "one size fits all" rule - is by its nature unreachable.

---

<sup>21</sup> It is not a contradiction in terms: the due care standard has been filled with four prescriptions.

<sup>22</sup> (Ott & Schäfer, 1997) pag. 27.

A solution may be to delegate rulemakers the creation of a set of different rules for heterogeneous conducts. It means, in this case, to create under the coverage of the overall RP standard a set of “per-type rules” addressing different categories of labor accidents, but as said, in doing this enforcement costs are lowered but rulemaking ones may increase.

On the other side, the emergence of rule-like standards should be analyzed by taking into account more similar conducts. In other words, on the same line of per-type rulemaking, the existence of court’s learning effect needs to be studied on a “per-type basis”. Therefore, the analysis of courts learning effect should be expanded to other fields of tort law in order to have more solid empirical bases to work on.

Finally, the need for conceptual models involving all the legal stages (and not only enforcement) seems to be at this point necessary.

### ***Conclusion***

Given the existence of a continuum of differentiated commands between the two extremes of rules and standards rather than a pure dualism, it is possible to achieve an efficient degree of differentiation of law that minimizes social losses of enforcement. The position of the optimum along the continuum between rules and standards mainly depends on the specificities of conducts. In particular, the more heterogeneous the conduct the less differentiated the optimal command.

Besides optimally framing the law at the rulemaking stage, the optimal degree of differentiation may be reached by a process of judicial rulemaking that takes place over time. Courts, by repeatedly applying law commands, may engage in a learning effect leading them to develop efficient criteria of application of law commands, overcome the mutual obstacles of rules and standards and develop a process of convergence of both rule-like and standard-like commands towards an optimal degree of differentiation, regardless the initial framing of law. By this mechanism, learning courts may render irrelevant the initial choice of rulemakers.

Does such process really take place?

The dynamic analysis of the work of courts on one side showed that judges are able to put some standard-like features into pure rules and to make them more flexible. It mainly happens by means of judicial exceptions as well as by interpreting the wording of abstract commands according to concrete circumstances.

On the other side, courts applying a pure standard didn’t show the emergence of a learning process and rule-like elements that increase the predictability of the considered standard have not been developed. One main reason of it may be the extreme heterogeneity of the conducts brought before the courts that impeded judges to base their decisions on similar precedents and forced them to start every time from the beginning. An indirect confirmation of this hypothesis comes from the analysis of Ott and Schäfer

involving homogeneous cases and whose result was to find the development by courts of a four-rule test for the standard of due care.

Moreover, the results emerging from the dynamic analysis show a contradiction with what the static model asserts. According to the latter, heterogeneous conducts require a low degree of differentiation, but it's the heterogeneity itself that impedes the narrowing down of an open-ended standard. A "one size fits all" rule is impossible to achieve; rather, the creation of a set of "per-type rules" may be a viable solution.

Such results imply two consequences. First of all, the analysis of courts learning effect should be expanded to other fields of tort law in order to have more solid empirical bases to work on.

Second, given that an analysis focused only on the enforcement stage led to the rise of an intrinsic contradiction, models encompassing the other stages of the legal process may lead to overcome the described obstacles and develop a more complete framework of optimal convergence of rules and standards.



## Bibliography

- Cabrelli, D. L. (2009). Rules and Standards in the Workplace: A Perspective from the Field of Labour Law. *University of Edinburgh School of Law Working Paper No. 2009/11* .
- Christiansen, A., & Kerber, W. (2005). Competition Policy with optimally differentiated rules instead of "Per Se rule vs. Rule of Reason". Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=872694> .
- Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. *Journal of law and economics* 3 .
- (2008). *Compilation of NJ Workers' Compensation Appellate Decisions*.
- Cooter, R., & Rubinfeld, D. (1989). Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution. *Journal of Economic Literature* , 1067-1097.
- Cooter, R., & T, U. (2004). *Law & Economics 4th ed*. Pearson Education, Inc.
- Cooter, R., Kornhauser, L., & Lane, D. (1979). Liability rules, limited information and the role of precedent. *Bell Journal of Economics* , 366-373.
- Crane, D. (2007). Rules versus Standards in antitrust adjudication. *Washington and Lee Law Review*, Vol. 64 .
- Diver, C. (1983). The optimal precision of administrative rules. *Yale Law Journal* , 65-109.
- Ehrlich, I., & Posner, R. A. (1974). An economic analysis of legal rulemaking. *The journal of legal studies Vol.3 N.1* , 257-286.
- Fon, V., & Parisi, F. (2007). On the optimal specificity of legal rules. *Journal of Institutional Economics* .
- Kaplow, L. (1995). A model of the optimal complexity of legal rules. *The Journal of Law, Economics & Organization* , 150-163.
- Kaplow, L. (1992). Rules versus Standards: an economic analysis. *Duke law Journal Vol 42* , 557-629.
- Lacey, N. (2004). *A Life of H. L. A. Hart: The Nightmare and the Noble Dream*. Oxford University press.
- Livingstone v. Abraham & Straus, Inc., 111 (Supreme Court of New Jersey 1988).
- Mahoney, P., & Sanchirico, C. (2005). General and specific rules. *Journal of institutional and theoretical economics* , 329-346.
- Ogus, A. (1994). *Regulation - Legal Form and Economic Theories*.
- Ott, C., & Schafer, H.-B. (1997). Negligence as Untaken Precaution, Limited Information, and Efficient Standard Formation in the Civil Liability System. *International Review of Law and Economics* , 15-29.
- Overton, S. (2002). Rules, Standards, and Bush v. Gore: form and the law of democracy. *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review* .

Posner, R. A. (1973). An economic approach to legal procedure and judicial administration. *The Journal of Legal Studies* , 399-458.

Posner, R. (1992). *Economic analysis of law*. Little, Brown and Company.

Priest, G. (1977). The Common law process and the selection of efficient rules. *The journal of legal studies* .

Reasonable Practicability. (2009, April). *UK Health and Safety briefing* .

Rouillon, S. (2008). Safety regulation vs. liability with heterogeneous probabilities of suit. *International review of Law and Economics* .

Rumble, W. E. (1985). *The Thought of John Austin : Jurisprudence, Colonial Reform, and the British Constitution* London. Dover: Athlon press.

Schafer, H.-B. (2002). Legal rules and standards. *German working papers in Law and Economics*, available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=999860> . Hamburg, Germany.

Shavell, S. (2003). Economic analysis of accident law. NBER Working paper 9694.

Tom, W., & Pak, C. (2000). Toward a flexible rule of reason. *Antitrust Law Journal* , 391-428.

Vizioli, M. (2007). L'infortunio in itinere ed uso del mezzo privato. *Argomenti di Diritto del Lavoro* .

Wittman, D. (1997). Prior regulation vs. post liability: the choice between input and output monitoring. *The journal of legal studies* , 193-211.

## ***Table of Cases***

### **Italy**

Cass. 995/2007  
Cass.8519/1995  
Cass. 12179/1993  
Cass. 807/1993  
Cass. 6625/1987  
Cass. 3495/1979

### **United Kingdom**

Regina v. H.T.M. (UK Court of Appeal 2006).  
Regina v. Gateway Foodmarkets Ltd. (UK Court of Appeal 1996).  
Regina v. Associated Octel Co. Ltd. (House of Lords 1995).  
Regina v. British Steel Plc. (UK Court of Appeal 1995).  
Edwards v. National Coal Board (UK Court of Appeal 1949).

### **United States**

Acikgoz v. N.J. Turnpike Authority, 398 (Supreme Court of New Jersey 2008).  
Brower v. ICT Group, 164 (Supreme Court of New Jersey 2000).  
Ramos v. M & F Fashions, 154 (Supreme Court of New Jersey 1998).  
Novis v. Rosenbluth Travel, 138 (Supreme Court of New Jersey 1994).  
Livingstone v. Abraham & Straus, Inc., 111 (Supreme Court of New Jersey 1988).  
Broadcast Music Inc. v. Columbia Broadcasting System, 441 U.S. 1 1979

## **Refusal to supply an IPR: L'approccio antitrust comunitario tra passato, presente e futuro**

### **Abstract**

*Uno dei temi classici e maggiormente dibattuti nel diritto ed economia della concorrenza concerne il rapporto tra l'apparato normativo antitrust e i diritti di protezione della proprietà intellettuale, in particolare la questione se lo sfruttamento dei secondi possa, in determinate circostanze, costituire un abuso ai sensi del primo. Il presente lavoro analizza la questione delle pratiche di refusal to license nell'approccio in materia costruito, nel corso del tempo, dalle autorità comunitarie. Ripercorrendo la giurisprudenza in materia, si compirà un'analisi del metro di giudizio adottato dalla Commissione Europea, effettuando anche un confronto con l'approccio fatto proprio dalle corti antitrust degli Stati Uniti. La conclusione è quella che, pur all'interno di un principio di fondo potenzialmente condivisibile, fondato sulla possibilità di limitare lo sfruttamento degli IPR qualora ricorrano delle circostanze eccezionali, le autorità europee abbiano effettuato una deviazione vigorosa dall'impostazione teorica iniziale attraverso la definizione di criteri operativi a volte eccessivamente restrittivi.*

## ***Introduzione***

Normativa antitrust, tutela dei diritti di proprietà intellettuale e regolamentazione.

Queste sono le tre categorie di norme attraverso cui gli ordinamenti giuridici ed economici che fanno propri gli insegnamenti dell'economia di mercato hanno utilizzato ed utilizzano per perseguire l'obiettivo della creazione di un sistema di perfetta concorrenza e del raggiungimento delle condizioni che da esso derivano in termini di efficienza tecnica ed allocativa.

Gli strumenti normativi utilizzati dai vari ordinamenti nell'ambito della tutela della concorrenza sono diversi, così come diversi sono i criteri interpretativi ed i meccanismi operativi che ne costituiscono l'ossatura. Diverso infine è il percorso seguito dalle categorie di norme individuate in precedenza le quali, pur nella ricerca del medesimo obiettivo di fondo, possono tuttavia cozzare e porsi su piani antitetici nell'ambito del loro rispettivo esplicarsi.

È il caso delle c.d. pratiche di “refusal to license”, ovvero delle condotte poste in essere da alcune imprese, consistenti nel rifiuto di fornire accesso a un bene in loro possesso, tutelato da diritti di proprietà intellettuale. Qualora il rifiuto venga perpetrato da un'impresa dominante, l'autorità antitrust – come accaduto in diversi casi e in diversi ordinamenti giuridici – può imporre, qualora ricorrano determinate condizioni, in capo all'impresa dominante l'obbligo di fornire accesso al bene oggetto del rifiuto. A ben vedere, in tal modo si configura di fatto un conflitto tra due categorie di norme, antitrust e IPR appunto, dal momento che la prima andrebbe a colpire proprio l'oggetto della tutela della seconda, ovvero l'esclusività di sfruttamento economico di un bene, attraverso la quale, secondo i critici degli IPR, si porrebbero le basi per la creazione in via artificiale di un monopolio del mercato del bene oggetto di protezione, con tutte le conseguenze del caso in termini di efficienza allocativa e benessere collettivo.

Nel diritto della concorrenza comunitario, numerosi sono stati i casi di intervento della Commissione Europea aventi ad oggetto una pratica di refusal to license, e in diverse circostanze l'esito di tali interventi è stato sanzionatorio nei confronti delle imprese dominanti. Nel corso dello sviluppo della giurisprudenza in materia, la Commissione Europea ha gradualmente elaborato un approccio interpretativo ed operativo. Obiettivo del presente lavoro è la ricostruzione e l'analisi di tale approccio, al fine di individuare le chiavi interpretative utilizzate dall'autorità comunitaria. L'analisi descritta sarà condotta effettuando una disamina della giurisprudenza in materia, a partire dai primi casi, come il caso Volvo e Magill, fino ad arrivare al più recente e decisamente più rilevante caso Microsoft e, da ultimo, alla pubblicazione, nel 2008, del c.d. “Guidance Paper”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Communication from the Commission – Guidance on the Commission's Enforcement Priorities in Applying Article 82 EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings – 3 December, 2008, available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:045:0007:0020:EN:PDF>

A completamento dell'analisi, verrà lanciato uno sguardo oltreoceano, ai criteri interpretativi adottati in materia dalle corti statunitensi, al fine di delineare un confronto tra l'approccio della Commissione Europea e quello delineato dal suo principale "competitor" e verranno fatti alcuni cenni a un approccio alternativo al rapporto tra diritto antitrust e protezione dell'innovazione, fondato sulla prospettiva della Predatory Innovation.

Il lavoro è organizzato come segue.

Le sezioni 1 e 2 introducono l'analisi, tracciando in breve le principali caratteristiche delle pratiche di refusal to deal e dei diritti di proprietà intellettuale. La sezione 3 analizza il legame e le interazioni esistenti tra questi due apparati concettuali. Le sezioni 4 e 5 ripercorrono e analizzano la giurisprudenza comunitaria in materia di refusal to license rispettivamente in ambito comunitario e negli Stati Uniti. La sezione 6 presenta la prospettiva della Predatory Innovation. L'ultima parte, infine, delinea le conclusioni.

## ***1. Refusal to deal***

Uno dei pilastri fondanti del principio di libertà economica, universalmente riconosciuto dalla totalità dei sistemi economici e giuridici moderni, è la libertà di scelta in capo ad un operatore dei propri partner commerciali, clienti o fornitori, senza che questi debba giustificare le proprie scelte. Più in generale, la regola fondamentale dei diritti di proprietà è che un bene appartiene al suo proprietario, il quale può decidere cosa fare o non fare con essa<sup>2</sup>.

Sussiste tuttavia un'eccezione a tale principio generale nell'ambito della disciplina antitrust la quale, qualora ricorrano determinate circostanze, sanziona le c.d. pratiche di *refusal to deal*.

Con tale espressione si indica generalmente il rifiuto di un'impresa di intraprendere una relazione economica con un altro soggetto, cliente, concorrente, fornitore. Più in dettaglio, si riferisce alla circostanza in cui un'impresa che detiene un controllo esclusivo su un determinato bene o risorsa, tangibile o intangibile, o un'infrastruttura, rifiuta a terzi soggetti l'accesso a tali beni il cui utilizzo è indispensabile per competere profittevolmente nel mercato del bene in questione o in un mercato separato, e si configura la prospettiva per l'impresa di rafforzare, attraverso l'imposizione di una simile restrizione, la propria posizione sul mercato<sup>3</sup>. Qualora ciò avvenga, sussiste il rischio che nel mercato si generino degli effetti anticompetitivi che consistono nella minaccia dell'esclusione dal mercato delle vittime del rifiuto e, più in generale, di restrizione delle dinamiche concorrenziali.

---

<sup>2</sup> R. Watt, „Adverse Selection and the Legal Protection of Intellectual Property Rights” in Leveque & Shelanski, *Antitrust, Patents and Copyright* (Edward Elgar Publishing Ltd, 2005) 127

<sup>3</sup> Cfr. E. Arezzo, "Intellectual Property Rights at the Crossroad Between Monopolization and Abuse of Dominant Position: American and European Approaches Compared" *John Marshall Journal of Computer & Information Law*, Vol. 24, No. 3, 2007 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=935047> pp. 14-15.

Nel diritto antitrust europeo, le pratiche di *refusal to deal* rientrano nel novero delle c.d. pratiche escludenti<sup>4</sup> e sono disciplinate dall'Art. 102 TFEU (ex. Art. 82 EC)<sup>5</sup>.

Per quanto riguarda la natura soggettiva di chi pone in essere una pratica di *refusal to deal* sanzionabile ai sensi della normativa antitrust, è necessario che l'impresa che pratica il rifiuto sia dominante<sup>6</sup> nel mercato del bene in oggetto – ma non nell'eventuale mercato adiacente in cui si esplicano gli effetti anticompetitivi del rifiuto.

Come si vedrà meglio in seguito, tuttavia, la qualifica di impresa dominante è condizione sì necessaria, ma assolutamente non sufficiente ai fini del riscontro di una pratica abusiva di rifiuto a contrarre<sup>7</sup>.

### **Le forme del refusal to deal - cenni**

#### ***Refusal to deal with clients***

Il *refusal to deal* in senso antitrust può assumere diverse forme a seconda della natura soggettiva delle vittime, clienti o concorrenti, del bene oggetto del rifiuto, tangibile od intangibile, del tipo di rifiuto, ovvero se si tratti di un "*first-time refusal*" oppure si configuri l'interruzione di un rapporto commerciale preesistente<sup>8</sup>.

Per quanto riguarda il primo punto, il rifiuto a contrarre con un cliente o con un competitor<sup>9</sup> può in entrambi i casi generare degli effetti anticompetitivi, che tuttavia si esplicano in forme diverse ed attraverso meccanismi diversi.

Nel primo caso, esso assume generalmente i connotati di una "pressione" a carico del cliente per forzarlo ad adottare un particolare corso di azioni. In questo senso, il rifiuto dell'impresa si manifesta nei termini di un'imposizione al contraente di condizioni contrattuali molto stringenti, che di fatto lo obbligano a

---

<sup>4</sup> Le pratiche escludenti possono essere definite come una particolare categoria di pratiche anticompetitive, le quali hanno come effetto quello di provocare la *foreclosure* del mercato in cui vengono poste in essere o di un mercato adiacente, attraverso cui un'impresa dominante utilizza il proprio potere di mercato per impedire che i propri concorrenti possano espandere profittevolmente la propria attività o che nuovi soggetti possano entrare e competere nel mercato.

<sup>5</sup> L'articolo 102 TFEU vieta lo sfruttamento abusivo della posizione dominante in una parte rilevante del mercato unico europeo, elencando di seguito quattro fattispecie di abuso, ovvero:

- a. L'imposizione da parte del monopolista di condizioni di vendita non eque;
- b. La limitazione della produzione, degli sbocchi, dello sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c. L'applicazione nei rapporti commerciali di condizioni contrattuali diverse per prestazioni equivalenti;
- d. Le pratiche di vendite trainate.

<sup>6</sup> La Corte di Giustizia Europea definisce la posizione dominante come "*an objective concept relating to the behaviour of an undertaking in a dominant position which is such as to influence the structure of a market where, as a result of the very presence of the undertaking in question, the degree of competition is weakened and which, through recourse to methods different from those which condition normal competition in products or services on the basis of the transactions of commercial operators, has the effect of hindering the maintenance of the degree of competition still existing in the market or the growth of that competition*" (Caso 85/76, Hoffmann-La Roche, ECR 461).

<sup>7</sup> Cfr. infra e Guidance Paper (cit.), para 75

<sup>8</sup> Cfr. Guidance Paper, para 78.

<sup>9</sup> Poiché un competitor può essere allo stesso tempo anche cliente dell'impresa dominante, la differenza tra cliente e competitor è da intendersi nel senso dell'esistenza o meno di una qualche forma di "legame concorrenziale" tra l'attività economica dell'impresa dominante e quella del soggetto destinatario del rifiuto. Si veda in tal senso il Guidance Paper, para 76 e 77.

modificare sostanzialmente il proprio comportamento e le proprie strategie. Un tipico esempio di tali clausole restrittive è dato dalle pratiche di *single branding*, o di *tying sales*<sup>10</sup>.

La caratteristica fondamentale delle pratiche di *refusal to deal with clients* consiste nella generazione di effetti anticompetitivi nel mercato attraverso una minaccia indiretta ai concorrenti, per il tramite di clausole contenute in contratti stipulati con i propri clienti, i quali vengono più o meno “coercitivamente” indotti a rivolgere le proprie preferenze verso i prodotti dell’impresa dominante piuttosto che verso quelli dei concorrenti. Dal punto di vista del diritto della concorrenza, tuttavia, tali pratiche, seppur astrattamente riconducibili alla più ampia categoria del *refusal to deal*, vivono di vita propria, nel senso che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza vi fanno riferimento in quanto fattispecie dotate di una propria autonomia giuridica e di propri standard applicativi<sup>11</sup>.

#### ***Refusal to deal with competitors e il legame con l’Essential Facility Doctrine***

Per quanto riguarda invece le pratiche di *refusal to deal with competitors*, il meccanismo attraverso il quale si impongono effetti anticompetitivi sul mercato è diverso e più complicato.

Tale pratica tipicamente innesca degli effetti anticompetitivi lì dove il rifiuto abbia ad oggetto un input od una infrastruttura essenziale per operare nel mercato e che non sia economicamente replicabile. In questo senso, la fattispecie di *refusal to supply* si interseca con la dottrina dell’*essential facility (EFD)*<sup>12</sup>.

Il legame dell’*EFD* con la fattispecie del *refusal to deal* sta nel fatto che in genere il soggetto gestore dell’infrastruttura è integrato verticalmente ed opera anche nel mercato a valle, trovandosi dunque a rivestire il duplice ruolo di fornitore e concorrente delle imprese che richiedono l’accesso alla *facility* ed incappando in un “conflitto di interessi”, che consiste nel dover contemperare l’esigenza di massimizzazione del profitto nel mercato a valle con il ruolo di gestore di un’infrastruttura particolare, la

---

<sup>10</sup> Le prime consistono nell’imporre ad un acquirente l’obbligo di acquistare esclusivamente i propri prodotti e non quelli dei concorrenti, pena la mancata stipula del contratto o, in altri casi, la concessione di sconti quantità soggettivi e spropositatamente alti che di fatto obbligano l’acquirente ad acquistare il solo prodotto dell’impresa dominante. Attraverso le seconde, l’impresa che le pone in essere rifiuta di vendere ai propri clienti il prodotto *tyed* se essi non “scegliono” di acquistare contestualmente il prodotto *tying*, nel mercato del quale l’impresa in questione detiene una posizione dominante che in tal modo tenta di estendere al mercato del prodotto *trainato*.

<sup>11</sup> In questo senso, cfr. Guidance Paper, para 76 e 77.

<sup>12</sup> In base alla dottrina dell’*essential facility*, si definisce infrastruttura essenziale un bene od una risorsa dotata della caratteristica della scarsità, o meglio dell’unicità, la quale costituisce un input fondamentale per la produzione di determinati beni o la fornitura di determinati servizi e la cui realizzazione *ex novo* risulta impraticabile fisicamente od economicamente. Affinché un input possa essere classificato come essenziale devono sussistere alcuni requisiti. In primo luogo, il bene in questione deve essere condivisibile, nel senso che sia possibile utilizzarlo contemporaneamente sia da parte del proprietario che dei suoi concorrenti, senza che il primo debba rinunciare o comprimere la propria attività per insufficiente capacità dell’input stesso<sup>12</sup>. In secondo luogo, l’input deve essere essenziale nel senso letterale del termine<sup>12</sup>, ovvero deve configurarsi come indispensabile per la fornitura di un determinato prodotto o servizio né, d’altra parte, devono sussistere reali possibilità di sostituzione del bene in questione con un altro in grado di svolgere le medesime funzioni. Infine, deve esserne accertata la non replicabilità fisica o economica, nel senso che devono sussistere limiti di natura tecnica oppure ragioni di convenienza economica che impediscono a soggetti diversi dal proprietario del bene in questione di produrne *ex novo* altri esemplari.



cui amministrazione ha in molti casi anche risvolti di pubblico interesse che necessariamente cozzano con i legittimi obiettivi di profitto tipici di un'impresa privata che opera in un contesto di mercato<sup>13</sup>.

Dal punto di vista dell'antitrust, sarà interesse dell'autorità tutelare da una parte le dinamiche concorrenziali nel mercato a valle attraverso la garanzia dell'accesso ai soggetti che intendono prendervi parte all'input essenziale, dall'altra fare in modo che nel momento in cui venga imposta a carico dell'impresa dominante una *duty to deal*, tale obbligo non assuma i connotati di un ostacolo imposto tramite forza di legge al diritto di sfruttamento del bene legittimamente detenuto.

La questione si complica ulteriormente nel momento in cui il bene oggetto del rifiuto non è un'infrastruttura tangibile, quale può essere la rete elettrica, bensì un bene intangibile, il cui diritto di proprietà si manifesta nella forma giuridica di diritti di proprietà intellettuale (IPR)<sup>14</sup>.

Le complicazioni derivano in primo luogo dal fatto che, come noto, i diritti di proprietà intellettuale rappresentano uno strumento attraverso il quale l'ordinamento persegue l'obiettivo di tutelare lo sforzo imprenditoriale, in termini di risorse impiegate, connesso alla realizzazione di un'innovazione, tutela che si esplica con il riconoscimento al titolare dell'innovazione il diritto di sfruttamento economico esclusivo per un determinato periodo di tempo.

Essi rappresentano dunque uno strumento attraverso il quale l'ordinamento si propone di tutelare e supportare un particolare tipo di dinamica concorrenziale ed una particolare forma di efficienza, nella consapevolezza del fatto che attraverso la promozione della *competition by innovation* sia possibile raggiungere l'obiettivo ultimo di massimizzazione del benessere collettivo.

Il rapporto tra diritto della concorrenza e tutela della proprietà intellettuale è molto controverso, dal momento che il primo sembra andare a colpire proprio ciò che la seconda intende proteggere, mettendo alla luce un insanabile conflitto tra due apparati di norme che, nell'ambito del loro rispettivo esplicarsi, sembrano porsi su piani inconciliabili.

Questo tema sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo del lavoro<sup>15</sup>.

#### ***First-time refusal vs. Termination of existing relationships***

L'ultima distinzione concerne il dualismo tra *first-time refusal* e interruzione di un rapporto preesistente.

Nel corso della storia della giurisprudenza in materia, è emerso un indirizzo secondo il quale sia necessario effettuare una distinzione, e quindi utilizzare criteri interpretativi differenti, tra rifiuti a

---

<sup>13</sup> In realtà, può anche accadere che il proprietario di un'essential facility non operi nel mercato a valle, ma nonostante ciò rifiuti di garantire l'accesso alla facility ad un competitor che intende entrare in tale mercato. In questo caso, un elemento cruciale nell'imposizione di una *duty to access* sembra essere la necessità di indagare sull'intenzione del proprietario della facility di entrare in tale mercato nel prossimo futuro. In questo senso si veda A. Castaldo e A. Nicita, "Essential Facility Access in US and EU: Drawing a Test for Antitrust Policy", Università di Siena, Dicembre 2005.

<sup>14</sup> Si parla, in questi casi, di *refusal to license*.

<sup>15</sup> Cfr. *Infra*, par. 3.

intraprendere un nuovo rapporto contrattuale ed interruzione di un rapporto preesistente<sup>16</sup>, sulla base dell'idea che diverse sarebbero le conseguenze anticompetitive scaturenti dalle due fattispecie.

In primo luogo, mentre nel caso di un *first-time refusal*, tipico ad esempio delle fattispecie concernenti le infrastrutture essenziali, il problema della concorrenza è di tipo strutturale, nel senso che deriva da cause intrinseche al mercato stesso e perciò ineliminabili, nel caso dell'interruzione di un rapporto preesistente le minacce anticompetitive, lì dove esistono, derivano da una condotta strategica proattiva dell'impresa dominante, da cause "esterne", esogene rispetto alle normali dinamiche concorrenziali e per tal motivo meno giustificabili in termini efficienza economica<sup>17</sup>.

Inoltre, ai fini dell'individuazione di effetti anticompetitivi scaturenti dal rifiuto dell'impresa dominante, "appare più probabile che si constati un abuso relativamente alla cessazione di un accordi di fornitura esistente che a un rifiuto di effettuare forniture de novo<sup>18</sup>". Sussiste dunque una latente presunzione tale per cui l'interruzione di un rapporto esistente sarebbe basata, in misura maggiore rispetto a un first-time refusal, su ragioni prettamente strategiche volte a escludere i concorrenti dal mercato.

Per quanto riguarda la normativa comunitaria, in passato la distinzione tra first-time refusal e interruzione di un rapporto esistente era più marcata: il Discussion Paper del 2005 esplicitamente distingueva tra "*Termination of an existing supply relationship*<sup>19</sup>" e "*Refusal to start supplying an input*<sup>20</sup>" e elaborava standard operativi differenziati, più stringenti nel primo caso. Al contrario, nel Guidance Paper del 2008, tale distinzione di trattamento è venuta meno<sup>21</sup>, purtuttavia permanendo la distinzione ideale, ma anche pratica, tra le due fattispecie.

## **2. I diritti di proprietà intellettuale: definizione e scopi**

I diritti di proprietà intellettuale (IPR) configurano, nei sistemi giurisdizionali moderni, un apparato regolatorio finalizzato a tutelare la titolarità, in capo al proprio creatore, delle c.d. opere dell'ingegno.

In concreto, essi consistono nell'attribuzione *ex lege* di un diritto di esclusiva su di un determinato bene, diritto che se sfruttato in termini economici può potenzialmente condurre alla creazione di situazioni di monopolio nel mercato del bene oggetto della protezione<sup>22</sup>.

---

<sup>16</sup> Si veda, tra gli altri, B. Sher, "The last of the Stream-Powered Trains: Modernising Article 82", 25 European Competition Law Review 243, 2004. Nella giurisprudenza europea, si vedano i casi Case C-6-7/73 *Commercial Solvents v Commission* [1974] ECR 223, [1974] 1 CMLR e Case 311/84 *Centre Belge d'Etudes du Marché-Telemarketing v. Compagnie Luxembourgeoise de Telediffusion Sa and Information Publicité Benelux Sa* (1985) ECR 3261, (1986) 2 CMLR 558.

<sup>17</sup> Cfr. B. Sher, cit.

<sup>18</sup> Cfr. Guidance Paper, para 84.

<sup>19</sup> *DG Competition Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses*, para 9.2.1

<sup>20</sup> *DG Competition Discussion Paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses*, para 9.2.2

<sup>21</sup> Cfr. Guidance Paper, para 84

<sup>22</sup> Come si vedrà in seguito, la potenziale creazione di un monopolio nel mercato del bene protetto è alla base della tensione tra disciplina antitrust e IPRs.

Dal punto di vista legale, non è possibile negare il fatto che i frutti dell'intelletto umano siano di proprietà di chi ne provvede alla creazione, e non ci sono motivi di ritenere che tale diritto di proprietà sia meno forte rispetto a quello vantato su un qualsiasi bene tangibile. Ma allora da dove nasce l'esigenza di una tutela particolare di questa forma di proprietà?

La tradizionale interpretazione dell'esistenza degli IPR consiste nella volontà dell'ordinamento statale di fornire, attraverso la garanzia dell'esclusivo utilizzo e sfruttamento dell'oggetto della protezione, un incentivo di tipo economico agli investimenti in ricerca ed allo sviluppo di prodotti o processi innovativi in grado di apportare benefici al sistema nel suo complesso. Il meccanismo dell'incentivo consiste nel garantire al creatore l'esclusività dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del bene oggetto di protezione. Stante tale possibilità, gli agenti, spinti dalla volontà di ottenere benefici economici di questo tipo, saranno incentivati ad investire ed a sviluppare nuove conoscenze e nuovi prodotti.

Tuttavia, se tale interpretazione è in grado di chiarire gli obiettivi sottesi ai sistemi di IPR, non fornisce alcuna spiegazione riguardo al perché dell'adozione di un simile metodo di protezione, che va oltre il normale diritto di proprietà. La motivazione sta nella particolare natura dei beni oggetto di protezione. Infatti, ciò che un brevetto od un diritto di autore va a tutelare non è un bene materiale, bensì un bene intangibile.

Per definizione, un bene materiale non può essere sfruttato contemporaneamente da più individui per scopi differenti, e anche nel momento in cui sia indebitamente sottratto al legittimo proprietario, è sufficiente la restituzione per ripristinare le condizioni iniziali e porre fine all'utilizzo illegittimo: in altre parole, la materialità è di per sé una forma di tutela dell'esclusività del diritto di proprietà.

D contro, le idee, i processi e le formule sono dei beni pubblici: come tali possono essere condivisi con un numero infinito di utenti (assenza di rivalità nel consumo), e una volta che un soggetto è venuto a conoscenza di un'idea, non vi è alcun modo di imporgli di "restituire" tale bene (non escludibilità nel consumo)<sup>23</sup>.

Le due caratteristiche di non rivalità e non escludibilità nel consumo si traducono nell'impossibilità per il proprietario originale di qualsiasi forma di sfruttamento economico, dal momento che da una parte, chi già possiede un'informazione non sarà disposto a pagare nuovamente per accedervi, dall'altra, la stessa informazione può essere trasmessa da un soggetto all'altro, da un acquirente all'altro senza alcun costo, ed in particolare senza che questo passaggio di mano in mano ne determini un deterioramento<sup>24</sup>.

Alla luce di ciò, gli IPRs si pongono come uno strumento in grado di porre rimedio a tale situazione, attraverso l'imposizione di un obbligo di esclusione dalla condivisione di un patrimonio di informazioni e

---

<sup>23</sup> Cfr. H. Varian, "Microeconomic Analysis", Norton.

<sup>24</sup> I.S. Forrester, "Regulating Intellectual property via competition? Or regulating competition via intellectual property?", in C.D. Ehlermann and I. Atanasiu, "The interaction between Competition Law and Intellectual Property Law", Hart Publishing, Oxford/Portland, Oregon, 2005.

nel riconoscimento al proprietario originale della possibilità di disporre a piacimento di tale patrimonio, anche attraverso la concessione dell'accesso dietro corresponsione di un'equa controprestazione.

In definitiva, la ragion d'essere degli IPR è da ricercarsi nella particolare natura dei beni oggetto di tutela, per i quali non è possibile porre in essere forme di protezione tradizionali, quali ad esempio un'attenta custodia, e quindi è necessario ricorrere a forme alternative di tutela, che l'ordinamento individua nell'imposizione a carico di chi intende sfruttare tali beni dell'obbligo di riconoscimento al proprietario di un compenso, la cui violazione può comportare sanzioni di vario tipo.

### **3. Il legame tra diritti di proprietà intellettuale e antitrust**

#### **IPR e potere di mercato**

Come già anticipato, il rapporto tra diritto della concorrenza e IPR è un rapporto controverso, che si fonda su una contraddizione di fondo, ovvero che il primo andrebbe a colpire proprio l'oggetto della tutela del secondo, ovvero l'esclusività di sfruttamento economico di un bene, attraverso la quale, secondo i critici degli IPR, si porrebbero le basi per la creazione in via artificiale di un monopolio del mercato del bene oggetto di protezione, con tutte le conseguenze del caso in termini di efficienza allocativa e benessere collettivo. Di contro, i sostenitori degli IPR pongono tradizionalmente l'accento sull'esistenza di un *trade off* tra efficienza statica ed efficienza dinamica, poiché, se da un punto di vista di breve periodo non concedere alcuna forma di sfruttamento esclusivo delle innovazioni si traduce nella possibilità di un immediato guadagno per i consumatori, in un'ottica dinamica, verrebbe meno l'incentivo all'innovazione descritto in precedenza, con la conseguenza di porre un serio pregiudizio sulla capacità di rinnovamento dei mercati ed in generale sull'efficienza del sistema economico, perdite, queste, che supererebbero di gran lunga sia per intensità che per durata i guadagni in termini statici.

Mancando in questo senso una soluzione univoca, permane il dubbio dell'opportunità o meno di estendere, e in quale misura, il raggio d'azione delle leggi antitrust anche ai diritti di proprietà intellettuale, o se la forma di monopolio che essi creano sia una sorta di specie protetta, un costo necessario che la società deve sopportare nella prospettiva di ottenimento di futuri guadagni.

Innanzitutto è opportuno chiedersi se esista davvero una relazione diretta ed immediata tra riconoscimento di un IPR e la creazione di un relativo monopolio.

In primo luogo, la tutela offerta dagli IPR è generalmente limitata nel tempo, destinata a venir meno dopo un determinato numero di anni. Inoltre, il tipo di controllo sulle idee fornito dagli IPR agli inventori è circoscritto. Ad esempio, gli IPR non attribuiscono il diritto di impedire la creazione di prodotti concorrenti, adeguati a risolvere lo stesso tipo di problema: la protezione è puntuale, e l'inventore non può

impedire ad altri di fornire lo stesso servizio della sua invenzione attraverso metodi e prodotti diversi<sup>25</sup>. Appare dunque evidente che un IPR non è in grado di per sé di garantire al detentore un monopolio nel senso letterale del termine, dal momento che ciò che viene protetto è la specifica forma di realizzazione di un'idea, uno specifico metodo di risoluzione di un problema, il cui grado di potere di monopolio una volta immesso sul mercato non dipenderà dalla protezione in sé, bensì sarà funzione di diversi elementi, ad esempio sarà inversamente proporzionale al numero di prodotti sostituti che già esistono o che verranno in futuro lanciati: l'inventore, dunque, potrà godere di un "micro-monopolio"<sup>26</sup> che coinvolge esclusivamente il perimetro della propria invenzione, che a sua volta non necessariamente coincide con quello del mercato di riferimento.

Ciò che in sostanza viene offerto è la protezione dalla possibilità che, per via delle caratteristiche di appropriabilità dei beni intangibili, si possano verificare dei fenomeni di *free-riding* che di fatto derubano l'inventore della propria invenzione. La capacità di quest'ultimo di creare un mercato in monopolio al cui centro vi è il proprio bene dipenderà in larga parte da altri fattori, che scarsamente dipendono dalla protezione offerta dagli IPR<sup>27</sup>.

Alla luce di ciò, in via generale non esiste un legame diretto tra IPR e potere di mercato, dunque non è possibile additare tale istituto giuridico come foriero di minacce anticompetitive, dal momento che, affinché un mercato in cui è riconosciuto un IPR venga monopolizzato, devono concorrere diverse condizioni, tra le quali l'IPR svolge un ruolo innanzi tutto marginale, ma soprattutto passivo, nel senso che qualora questa congiuntura dovesse verificarsi, l'IPR holder assumerà il ruolo di monopolista *in quanto* detentore di un diritto di esclusiva, ma non *per mezzo* di esso.

#### **Effetti di rete, IPR e potere di mercato: esiste una minaccia anticompetitiva?**

Se pur vera in generale, sussistono tuttavia sostanziali eccezioni all'idea che la protezione offerta dagli IPR non sia di per sé, o in larga parte, la determinante dell'attribuzione di un potere di monopolio in un determinato mercato.

Esistono infatti dei mercati, tipicamente quelli *information-based* o *knowledge-based* in cui, a causa della particolare configurazione degli stessi e della natura del prodotto/servizio strumentale alla soddisfazione del bisogno del consumatore finale, le possibilità per un'impresa di raggiungere una posizione di monopolio sono di gran lunga superiori. L'elemento peculiare di questi mercati sta nell'esistenza di esternalità di rete, o, più tecnicamente definite, "economie di scala sul versante della domanda".

---

<sup>25</sup> E. Arezzo, cit. p. 35.

<sup>26</sup> Id, p.36.

<sup>27</sup> In questo senso, Edmund Kitch afferma che "it is impossible to analyze a market for a single patent. It is only possible to analyze for a product that embodies the patent", e ciò accade perché il brevetto in sé è unico, e non ha in quanto tale un mercato: solo un prodotto che incorpora l'idea protetta ha un suo mercato, dunque ha un prezzo e delle quantità che variano in ragione dell'incrocio tra domanda e offerta.

Da un punto di viste prettamente economico, un'esternalità si verifica quando l'azione di un soggetto causa delle conseguenze (positive o negative) nella sfera di altri soggetti, senza che a questi sia corrisposta una compensazione in termini monetari (ovvero venga pagato un prezzo): un'esternalità è dunque un bene per il quale non esiste un prezzo di mercato. Le esternalità di rete ne costituiscono una forma particolare, la cui esistenza è dovuta al fatto che il beneficio estraibile da un bene non dipende solo dal suo valore intrinseco, ma anche dalla diffusione del bene stesso nel mercato e dal suo essere parte di un sistema più complesso.

In molti casi, infatti, un prodotto non ha un grande valore in sé, di contro genera un elevato valore se utilizzato in combinazione con altre componenti: l'insieme di queste componenti costituisce un sistema. Generalmente si distingue tra due tipi di sistema: le reti di comunicazione e le reti virtuali, o hardware-software<sup>28</sup>.

Da un punto di vista concorrenziale, la prima e più grande conseguenza dell'esistenza in un mercato di esternalità di rete, sia dirette che indirette, è la tendenza alla monopolizzazione del mercato stesso. Le esternalità di rete, infatti, rappresentano dal punto di vista del prodotto che ne beneficia uno strumento di fidelizzazione dei consumatori esistenti e di attrazione di nuovi, dal momento che esiste la consapevolezza che l'ampliamento delle dimensioni della rete genera benefici crescenti<sup>29</sup>: in altre parole, il circolo virtuoso si autoalimenta e il sistema che compone la rete rafforza il proprio grado di penetrazione nel mercato, che tende ad essere monopolizzato – si parla in questi casi di *market tipping* - dal sistema che dà vita alla rete, il quale a sua volta diventa lo standard di riferimento, ovvero il prodotto-fulcro per la fornitura di uno specifico servizio<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Nel primo caso, ogni consumatore utilizza una singola componente e le diverse componenti insieme generano un sistema che permette agli utenti di comunicare e di scambiare dati o informazioni l'uno con l'altro: è il caso, ad esempio, della rete telefonica o dei fax. In queste reti, gli utenti godono di un vantaggio dall'appartenenza alla rete che è tanto maggiore quanto più è grande la rete stessa perché saranno in grado di comunicare con un maggior numero di soggetti e condividere maggiori quantità di informazioni. Di conseguenza, quanto più è grande la rete, tanto più è grande il vantaggio derivante dall'appartenenza, tanto più la stessa eserciterà un forte potere attrattivo sui potenziali nuovi utenti e quindi tenderà ad allargarsi. Si crea in altre parole un circolo virtuoso meglio conosciuto come esternalità diretta di rete.

Nel caso delle reti virtuali, il sistema è costituito da due o più prodotti utilizzati congiuntamente da un singolo utente. In questo caso non c'è una comunicazione diretta tra gli acquirenti degli stessi prodotti, tuttavia si verificano ugualmente degli effetti positivi derivanti dall'utilizzo dello stesso sistema da parte di un grande numero di utenti. Consideriamo ad esempio un sistema composto di due componenti, A e B, le quali devono essere acquistate congiuntamente da un singolo utente. Effetti positivi, definiti esternalità indirette di rete, o market-mediated, si verificano se un aumento degli utilizzatori del prodotto A genera un incremento dei benefici derivanti dall'acquisto del prodotto B. Questi effetti possono consistere sia in economie di produzione di B che provocano una conseguente diminuzione del prezzo, sia nella disponibilità sul mercato di una grande varietà di versioni dello stesso prodotto.

<sup>29</sup> È tuttavia possibile che all'aumentare delle dimensioni della rete gli utenti sperimentino anche degli effetti negativi. Se consideriamo ad esempio la rete di Internet, può accadere che se il numero degli utenti superi una massa critica, si creino delle difficoltà di accesso a causa del sovraffollamento della rete stessa.

<sup>30</sup> Di contro, sarà molto difficile per i concorrenti esercitare un'adeguata pressione concorrenziale, anzi è molto probabile che un prodotto esterno alla rete venga soffocato da quello maggiormente diffuso in quanto i consumatori non trarranno alcun beneficio dall'acquisto o addirittura ne sarebbero condizionati negativamente, dal momento che subirebbero l'effetto delle esternalità positive. Inoltre, dal punto di vista dei potenziali nuovi entranti le esternalità di rete costituiscono una forte barriera all'entrata: infatti, per poter entrare e rimanere stabilmente in un mercato con esternalità di rete, un potenziale concorrente dovrebbe essere dotato dei mezzi tali per creare a sua volta una rete sufficientemente ampia e delle capacità per convincere gli utenti all'acquisto del proprio sistema in luogo di quello incumbente.

Un altro aspetto da considerare è che in presenza di esternalità di rete, la domanda attuale dei consumatori dipende fortemente dalle attese sull'andamento futuro del mercato. In altre parole i consumatori acquisteranno oggi il prodotto che, in base alle proprie aspettative, ritengono sarà quello maggiormente diffuso domani sul mercato. Questa considerazione porta con sé alcune conseguenze. In primo luogo, i prodotti che sono attesi essere popolari, saranno tali in ragione del fatto che su questi verranno indirizzate le preferenze del consumatore: le aspettative si autorealizzano. In secondo luogo, se un determinato prodotto è attualmente estremamente diffuso, vi è ragione di credere che lo sarà anche domani e che nuove versioni dello stesso prodotto, evidentemente compatibili con la precedente<sup>31</sup>, saranno altrettanto popolari. Ciò significa che l'impresa produttrice beneficia degli effetti di rete in una prospettiva non solo statica, ma anche dinamica, dal momento che per i consumatori sarà conveniente sostituire il proprio prodotto con la nuova versione per continuare ad usufruire delle esternalità. In altre parole, il circolo virtuoso si autoalimenta anche nel passaggio da una generazione all'altra del sistema. È evidente che in termini di concorrenza ciò si traduce in una tendenza alla monopolizzazione di questi mercati in una prospettiva anche dinamica, nel senso che il prodotto maggiormente diffuso oggi tenderà a rafforzare la propria posizione domani.

Dunque, attraverso lo sfruttamento delle esternalità di rete, un determinato prodotto può facilmente scalare il mercato e diventare lo standard di riferimento, non necessariamente sulla base di una superiorità tecnologica, bensì in ragione dell'esistenza stessa delle esternalità, che impediscono ad un prodotto alternativo di generare lo stesso beneficio d'uso.

*Market tipping* ed esternalità di rete sono tra loro intimamente collegate, dal momento che le seconde sono la pre-condizione per l'affermazione di una piattaforma tecnologica quale standard del mercato.

### **Mercati Information-based ed esternalità di rete – il problema dell'interoperabilità**

Posta l'esistenza di un problema di monopolizzazione del mercato da parte di uno specifico prodotto, una soluzione può essere raggiunta attraverso l'assicurazione della compatibilità tra piattaforme, ovvero della possibilità che standard tecnologici diversi tra loro possano interoperare tra loro per fornire congiuntamente lo stesso servizio. In altre parole, se due prodotti non sono compatibili, questi sono potenzialmente in grado di dar vita a due reti distinte e la lotta concorrenziale sarà incentrata sull'affermazione di uno a scapito dell'altro: i prodotti in altre parole competono *per il mercato* e una volta che uno di questi si è affermato, il mercato tenderà ad essere monopolizzato<sup>32</sup>. Supponiamo invece

<sup>31</sup> Si parla in questi casi di "compatibilità verticale" o intergenerazionale.

<sup>32</sup> Nel momento in cui il bene potenzialmente in grado di dare vita ad una rete nella maniera descritta sia protetto da un IPR, la tendenza alla monopolizzazione del mercato sarà evidentemente accentuata in ragione del fatto che, qualora dovesse aver successo la scalata, l'IPR holder sarà l'unico beneficiario dei proventi economici che ne deriveranno, fatta salva la sua volontà di concedere a terzi una licenza di sfruttamento del prodotto. Inoltre, per lo stesso motivo, non vi saranno le basi per l'affermazione di un modello di concorrenza tra piattaforme, dal momento che la compatibilità tra piattaforme alternative presuppone a monte

che i due prodotti siano compatibili. In questo caso, sarà possibile creare un'unica grande rete e i driver della competizione si sposteranno dalla lotta per l'affermazione della rete a quella per l'affermazione nella rete: la competizione in questo caso è *nel mercato* e segue i canoni tradizionali della concorrenza, ovvero il prodotto che tenderà a prevalere sarà quello preferito dai consumatori in termini di prezzo, qualità delle prestazioni, assistenza post-vendita, ecc<sup>33</sup>.

Dunque, la posizione dei detrattori degli IPR si basa sull'idea che in assenza di tale protezione, la dinamica concorrenziale potrebbe essere incentivata nelle due maniere appena descritte, senza contare che di fatto si toglierebbe la possibilità agli IPR holder di ottenere "d'ufficio" un monopolio.

Dall'altra parte, non può non essere considerata la posizione di chi al contrario ritiene che l'esistenza della possibilità della scalata del mercato costituisca uno stimolo ancora maggiore allo sviluppo di tecnologie alternative, dal momento che, sussistendo la possibilità di sfruttamento esclusivo, gli sforzi degli inventori saranno concentrati sulla messa a punto di tecnologie alternative e realmente migliori, le cui modalità di funzionamento siano in grado di controbilanciare il danno derivante dalla perdita dei benefici delle esternalità, i quali comunque verrebbero recuperati in un secondo momento, quando la nuova tecnologia si affermerà come secondo standard del mercato.

In questa sede, non interessa se sia preferibile un modello di concorrenza intra-piattaforma o inter-piattaforma. Ciò che ora preme sottolineare è che la contemporanea esistenza di esternalità di rete, effetti di lock-in e IPR costituisce di fatto una potenziale forma di alterazione delle normali dinamiche concorrenziali dei mercati e di configurazione inefficiente degli stessi. Alla luce di ciò, appare chiaro che in situazioni di questo genere non sia più legittimo parlare di ingerenza del diritto della concorrenza nel campo della protezione della proprietà intellettuale, dal momento che qualora si verificassero delle situazioni in cui la legittima tutela di un diritto costituisce la base per l'alterazione delle dinamiche concorrenziali, un intervento dell'autorità antitrust sarebbe pienamente giustificato.

Infatti, in queste particolari situazioni, la protezione degli IPR trascenderebbe gli scopi di protezione di un patrimonio di idee per configurarsi quale strumento di *uptake* di un mercato, prospettiva, questa, ovviamente in contrasto con gli scopi dell'antitrust, ma anche e soprattutto con l'essenza stessa degli IPR, ovvero della tutela dell'incentivo all'innovazione e della capacità dei mercati di migliorarsi e rinnovarsi dall'interno per il tramite delle innovazioni tecnologiche, dal momento che di fatto verrebbero annientate le possibilità per i concorrenti di lanciare profittevolmente le proprie idee sul mercato, ponendo in tal modo un ingiusto freno al tasso naturale di innovazione che caratterizzerebbe quel mercato in assenza delle protezioni fornite dagli IPR e sussisterebbe la concreta possibilità dell'affermaz

---

uno scambio di informazioni tra i produttori in merito ai meccanismi di funzionamento delle rispettive tecnologie, scambio che l'IPR holder non avrà alcun incentivo a porre in essere.

<sup>33</sup> Di contro, in mancanza della protezione offerta dagli IPR, da una parte potrebbero esistere più produttori in grado di fornire la stessa tecnologia standard – ad esempio, le tastiere QWERTY sono lo standard del mercato, ma esistono diversi produttori dello stesso modello di tastiere – dall'altra sarà incentivata la ricerca della compatibilità tra piattaforme alternative e la conseguente possibilità di affermazione di tecnologie superiori a quelle esistenti.



ione, per lunghi periodi di tempo, di standard tecnologici non pienamente efficienti.

### **IPR ed Essential Facility Doctrine: può un bene intangibile essere oggetto di una duty to license?**

Un punto di contatto molto controverso tra antitrust e IPR, che ha occupato gran parte dei case law su entrambe le sponde dell'Atlantico in materia di *refusal to deal*, concerne la possibilità di considerare un bene protetto da IPR come un'*essential facility*, ovvero alla stregua di un bene materiale e quindi di considerare la possibilità di rinvenire un abuso di posizione dominante nel rifiuto all'accesso a tale bene perpetrato dall'impresa detentrica della protezione.

Tale questione, a ben vedere, rappresenta in qualche modo l'essenza stessa dello scontro dottrinale tra IPR ed antitrust, dal momento che è proprio nel momento in cui si riscontrano le circostanze che portano a concludere che ci si trova di fronte ad una infrastruttura essenziale, ovvero posizione dominante del detentore che ingiustificatamente rifiuta l'accesso al bene, indispensabilità del bene stesso e concreto rischio di eliminazione della concorrenza, che il nodo della questione viene al pettine. Infatti, quando accade che in un mercato l'unica possibilità per i potenziali concorrenti di un'impresa in posizione dominante sia quella di avere accesso alla fonte del vantaggio competitivo di quest'ultima, costituita da un bene coperto da IPR, può l'ordinamento imporre una *duty to license* ed accantonare di fatto l'esclusività attribuita dall'IPR, oppure tale diritto costituisce un limite alla giurisdizione dell'antitrust?

In altre parole, la dottrina dell'*essential facility*, che come abbiamo visto nasce in relazione a beni di natura tangibile, può essere applicata anche ai beni intangibili protetti da IPR, oppure il diritto della concorrenza deve adottare una "speciale deferenza"<sup>34</sup> nei confronti di tali beni?

Le principali ragioni a sostegno del riconoscimento di un eventuale deferenza verso gli IPR sono due, una giuridica, l'altra economica.

In primo luogo, la ragione giuridica sta nel tipo di protezione offerta dagli IPR, i quali sono appunto concepiti per crear attorno ad un bene un'aura di esclusività, per escludere altri soggetti dall'utilizzo di quel bene. Tale "privilegio" è offerto dalla legge stessa, dunque, se la conseguenza del riconoscimento di un diritto di esclusiva è quello di consegnare nelle mani del beneficiario una posizione di preminenza in un determinato mercato, non vi è motivo per cui la stessa legge debba negare per altre vie tale privilegio, attraverso l'imposizione di una *duty to license*, tanto più che il privilegio in questione è limitato nel tempo. Dal punto di vista economico, tale deferenza sarebbe dovuta in ragione dei benefici in termini di efficienza dinamica che il riconoscimento della protezione fornita dagli IPR è in grado di generare. Infatti, la prospettiva di sfruttamento economico di stampo monopolistico del frutto del proprio intelletto fungerebbe da incentivo all'intero sistema economico agli investimenti in ricerca e sviluppo e dunque alla piena esplicazione dell'efficienza dinamica. Dunque, mettere a repentaglio tale incentivo attraverso la previsione

<sup>34</sup> L'idea della *special deference* è avanzata da C. Ritter, "Refusal to deal and Essential Facilities: does Intellectual Property require Special Deference Compared to Tangible Property?", *World Competition*, Sept. 2005

di una *duty to deal* significherebbe di fatto minacciare lo sviluppo dei mercati. Inoltre, una tutela rafforzata degli IPR si spiegherebbe in ragione della maggiore vulnerabilità dei beni oggetto di IPR rispetto alle infrastrutture tangibili, il che equivale a dire che l'oggettiva giustificazione al rifiuto sta nel fatto che un bene intangibile è, a causa della sua natura, potenzialmente più a rischio di utilizzo abusivo, o meglio di *free-riding*.

Dall'altra parte, l'opinione di chi sostiene che non vi sia fondato motivo di riconoscere agli IPR uno status speciale di fronte alla legge antitrust è basata su altrettanto solide ragioni<sup>35</sup>.

In primo luogo, la speciale deferenza nei confronti degli IPR non avrebbe motivo di esistere in ragione del semplice fatto che non è riconosciuta dalla legge, bensì deriva esclusivamente da un'interpretazione troppo "zelante" delle sentenze e delle istanze dottrinali in materia. Infatti, nel momento in cui l'ordinamento legislativo disciplina in maniera separata dagli altri diritti di proprietà gli IPR, non lo fa per creare una sorta di "casta" all'interno del sistema dei diritti individuali, bensì per introdurre delle discipline e dei rimedi specifici la cui necessità emerge in ragione delle peculiari caratteristiche degli oggetti della regolamentazione.

Agli occhi della legge, quindi, gli IPR non costituiscono un *quid alterum* rispetto al normale diritto di proprietà, né tantomeno un diritto di proprietà rafforzato, e alla pari di quest'ultimo non ha tutela assoluta. La particolare attenzione nei confronti di questa categoria di diritto di proprietà deriva dalla necessità di riconoscere strumenti alternativi di tutela rispetto a quelli canonici, necessità che a sua volta deriva dalla natura di *public good* dei beni oggetto di attenzione, alla base di una maggiore appropriabilità degli stessi rispetto alle infrastrutture materiali. In altre parole, la speciale disciplina degli IPR è strumentale a garantire il medesimo livello di tutela dall'illegittima appropriazione da parte di terzi che è riconosciuta ai beni fisici, e la necessità di una disciplina ad hoc, per certi versi più rigorosa, si spiega col fatto che, mentre i beni tangibili godono di un certo livello di protezione "naturale", derivante dalla materialità stessa, i beni intangibili sono più esposti, dunque l'ordinamento interviene per colmare questo divario, per ripristinare la parità effettiva delle due declinazioni del medesimo diritto di proprietà.

In secondo luogo, dal punto di vista economico, il riconoscimento di una qualsiasi forma di tutela particolare porterebbe con sé il rischio di una sorta di "azzardo morale" da parte delle imprese, le quali, al fine di assicurarsi una protezione più elevata da eventuali ingerenze dell'antitrust, sarebbero spinte a modificare i progetti dei propri prodotti incorporandovi qualche IPR. In questo senso, MacKie e Mason sottolineano che "*it would be a trivial matter for firms, on advice of counsel, to modify their designs in order to incorporate protected components*"<sup>36</sup>. Dunque, sulla base dello speciale status degli IPR, e per il

---

<sup>35</sup> In questo senso, rilevante è il contributo di C. Ritter, cit.

<sup>36</sup> MacKie-Mason, "*Antitrust immunity in for unilateral refusal to deal in intellectual property is a slippery slope*", quoted in C.Ritter, cit.

tramite del tying tecnologico, le imprese potrebbero aggirare il limite della minore tutela offerta alle *essential facilities* tradizionali.

Inoltre, con riguardo alle ragioni di tutela dell'incentivo ad investire, la visione tradizionale sembra per certi versi essere limitata, dal momento che sembra rivolgersi esclusivamente alle imprese che lanciano sul mercato delle innovazioni radicali, ovvero un qualcosa di completamente nuovo rispetto all'esistente. Non viene considerata, di contro, l'altra faccia dell'innovazione, ovvero l'innovazione incrementale, che, per definizione, si nutre di quanto già esiste. L'innovazione incrementale, come anche *l'inventing around*, costituisce un tipo di innovazione che apporta dei miglioramenti, delle qualifiche addizionali ad un prodotto o ad una tecnologia già esistenti. Non introduce, in altre parole, un qualcosa di mai visto, bensì pone rimedio a delle eventuali falle dell'innovazione originaria, ottimizza un determinato processo riducendo i tempi di una determinata operazione, migliora, in sintesi, le tecnologie esistenti.

Evidentemente, presupposto fondamentale delle innovazioni incrementali è la possibilità di accedere alle tecnologie esistenti, di studiarle, utilizzarle ed infine migliorarle. Una tutela esacerbata del diritto di esclusione dei terzi potrebbe riverberarsi nella diminuzione dell'incentivo ad investire di questi soggetti, gregari dell'innovazione, la cui attività si poggia sulle spalle della tecnologia esistente.

Infine, esistono due ulteriori ordini di ragioni in grado di contrastare l'assunto che l'antitrust ammazzi l'incentivo ad investire intrinseco agli IPR.

In primo luogo, una licenza obbligatoria, lì dove imposta, non sarebbe ovviamente gratuita, ma, come nel caso dell'EF tradizionale, verrebbe riconosciuto al proprietario un adeguato prezzo di accesso, in grado da una parte di non minare la profittabilità dell'impresa dominante, dall'altra di riconoscere lo sforzo economico sostenuto. Dunque, se un problema c'è, consiste nella determinazione del giusto prezzo<sup>37</sup>.

Per quanto riguarda la misura del riconoscimento economico connesso all'incentivo ad investire, non è chiaro in che misura l'IPR holder sia legittimato ad estrarre profitti dalla propria invenzione. La conformazione attuale degli IPR, la quale si limita a stabilire una durata massima dell'esclusiva, di fatto legittima l'inventore ad estrarre la quantità maggiore possibile di profitti fino alla scadenza del diritto, senza porsi alcun problema in merito all'adeguatezza del ritorno di cui, alla fine dei giochi, beneficerebbe. In altre parole, da un punto di vista operativo, non di principio, gli IPR non sono in grado di calibrare la relazione tra investimenti e payoff. Da una parte, infatti, può accadere che a causa della conformazione del mercato, l'inventore non riesca ad estrarre profitti superiori rispetto a quelli normali di un mercato in concorrenza perfetta, a causa, ad esempio, delle limitate dimensioni del mercato stesso o dell'esistenza di numerosi prodotti sostituti. Dall'altra parte, e questa è la situazione empiricamente più diffusa, potrebbe accadere il contrario, ovvero che il valore complessivo della remunerazione dell'investimento sia spropositatamente più grande dell'investimento stesso. In questi casi, l'applicazione del diritto della

<sup>37</sup> Sul tema della determinazione del giusto prezzo per i beni protetti da IPR si veda, tra gli altri, R. Aoki, J. Small, "*Compulsory licensing of technology and the essential facilities doctrine*", *Information Economics and Policy* 16, 2004

concorrenza nella direzione della concessione di licenze obbligatorie lì dove si profila una condizione *de facto* di sovra-protezione è per definizione più appropriata di un intervento a monte del sistema di IPR, dal momento che l'intervento antitrust, strutturalmente *ex post* e condizionato all'analisi caso per caso, avrà una maggiore precisione nel contemperamento delle contrapposte istanze di remunerazione dell'investimento e tutela della concorrenza<sup>38</sup>. In altre parole, posta l'esistenza di un *trade off* tra efficienza statica e dinamica, il ruolo reciproco di IPR ed antitrust dovrebbe essere quello di trovare il punto di massimo della curva dell'incentivo ad investire, mettendo sui piatti della bilancia da una parte gli interessi di chi innova e di chi, forte della tutela che riceverà, vorrà innovare, dall'altra le esigenze delle imprese concorrenti ed in ultima analisi dei consumatori di non essere espropriati di quote sostanziali del proprio welfare e di quanti contribuiscono al processo innovativo di un sistema economico salendo sulle spalle dei giganti che li hanno preceduti.

---

<sup>38</sup> C. Ritter, cit. p. 16 e footnote 43.

#### 4. *Il refusal to license nella giurisprudenza comunitaria*

Fino a questo punto, si è trattato il problema del dualismo tra disciplina antitrust e diritti di proprietà intellettuale in un'ottica generale, con riferimenti marginali alla realtà giurisprudenziale. In questa parte del lavoro, al contrario, si punterà l'attenzione sui case law in materia di *refusal to license* che hanno caratterizzato la disciplina della concorrenza comunitaria. La trattazione non si limiterà a una disamina storica dei casi, ma tenterà di ricostruire, attraverso l'analisi del dettato delle autorità comunitarie, l'approccio ideologico fatto proprio dall'Unione Europea in materia.

##### **Dagli albori al caso Microsoft**

Il primo caso in materia di *refusal to license* è stato il caso Volvo<sup>39</sup>, riguardante la volontà dell'attore, Erik Veng, di produrre ed importare in Gran Bretagna pezzi di ricambio Volvo, il cui design era coperto da brevetto. La European Court of Justice si pronunciò nel merito in senso negativo, respingendo le istanze di Veng: l'ECJ affermò che “*right of a proprietor of protected designs to prevent third parties from manufacturing and selling and importing, without its consent constitutes the very subject matter of this right*”<sup>40</sup>; Allo stesso tempo, affermò tuttavia la possibilità di imposizione di una *duty to license* a carico di un IPR holder qualora il rifiuto sia giustificato da ragioni arbitrarie, oppure nei casi in cui l'IPR holder pratici prezzi “unfair” per i pezzi di ricambio o abbia cessato la produzione di modelli ancora in circolazione<sup>41</sup>.

Nonostante l'esito favorevole all'IPR holder, il caso Volvo affermò un approccio giurisprudenziale sbilanciato in favore della tutela della concorrenza, dal momento che, riconoscendo la possibilità che si verifici uno sfruttamento abusivo del diritto di proprietà intellettuale, introdusse di fatto una sorta di circoscritta *liability rule* a carico degli IPR holder, sulla base della quale, qualora sussistano determinate condizioni, un diritto di sfruttamento esclusivo può essere limitato attraverso l'imposizione di una *duty to license*.

Il caso Magill<sup>42</sup>, che seguì poco tempo dopo, rappresenta il completamento dell'approccio “Volvo”, dal momento che per la prima volta la Commissione introdusse un ben definito standard operativo, declinando regole interpretative generali per l'individuazione delle circostanze in cui imporre una *duty to license*, invece di limitarsi ad una mera e non esaustiva elencazione delle fattispecie potenzialmente abusive.

In questo caso il *refusal to supply* riguardava le informazioni relative ai palinsesti televisivi delle maggiori reti di Irlanda e Irlanda del Nord, Radio Telefis Eireann, Independent Television Publications Ltd e British Broadcasting Corporation rifiutarono di trasmettere a Magill, la quale intendeva pubblicare una guida

<sup>39</sup> Case C-238/87, *AB Volvo v. Erik Veng Ltd*, 1988 ECR 6211.

<sup>40</sup> *Ibid.* para 8.

<sup>41</sup> *Ibid.* para 9.

<sup>42</sup> Case C-241/91, *Radio Telefis Eireann & Independent Television Publications v. Commission*, 1995 ECR I-743.

settimanale ai programmi TV alternativa alle guide giornaliere pubblicate dalle singole emittenti, le informazioni relative ai propri palinsesti. La Commissione prima e la Corte di Prima Istanza poi riaffermarono l'esistenza di una *liability rule* a carico delle imprese dominanti detentrici di un bene protetto da IPR, qualora ricorrano determinate circostanze, definite eccezionali, in funzione delle quali il rifiuto a contrarre sfocia in una minaccia anticompetitiva per i mercati, travalicando i limiti del legittimo esercizio di un diritto.

In altre parole, in circostanze normali viene riconosciuta la legittimità del rifiuto perpetrato da un'impresa dominante all'interno dei confini del legittimo esercizio del diritto in questione. Tuttavia, qualora si verificano delle circostanze eccezionali di contesto al rifiuto, tali da far ritenere che esso provochi degli effetti anticoncorrenziali, tale presunzione di legittimità viene meno e l'impresa dominante può andare incontro ad una sanzione da parte della Commissione Europea<sup>43</sup>.

Le circostanze eccezionali elencate nella sentenza, che andarono a comporre il c.d. Magill test, sono le seguenti:

- a. il bene oggetto del rifiuto deve essere essenziale all'intrapresa di un business e non duplicabile;
- b. il rifiuto impedisce il lancio nel mercato di un nuovo prodotto per il quale esiste una potenziale domanda dei consumatori;
- c. attraverso il rifiuto l'impresa dominante riserva per sé un mercato a valle impedendo ad altri soggetti di esercitare pressione concorrenziale;
- d. mancanza di oggettive giustificazioni.

Il limite della Commissione fu tuttavia quello di non chiarire se tali circostanze eccezionali dovessero essere riscontrate cumulativamente o fossero alternative, circostanza, questa, che sarà alla base di una divergenza di giudizio tra Commissione e Corte di Giustizia nel caso IMS<sup>44</sup>.

Il test introdotto nella sentenza Magill ha segnato uno spartiacque nella giurisprudenza comunitaria in materia ed è oggi, anche e soprattutto grazie allo sviluppo che tale standard ha avuto nel corso degli altri casi affrontati dalla Commissione, uno degli argomenti più dibattuti in seno alle istituzioni europee in materia di antitrust.

Infatti, la prima e più evidente conseguenza dell'introduzione di uno standard operativo di valenza generale è l'istituzionalizzazione della limitazione, seppur circoscritta alle circostanze eccezionali, del diritto di proprietà intellettuale, nei confronti del quale è stata riconosciuta la supremazia delle motivazioni della tutela della concorrenza in quanto tale. In secondo luogo, attraverso la definizione di un test

---

<sup>43</sup> Tale approccio fu nel 2005 "codificato nel Discussion Paper del 2005 (cit.), nel quale, al paragrafo 9.2.2.6 si legge che "*The refuse to license an intellectual property therefore does not in itself constitute an abuse. Only under exceptional circumstances can the refusal to license an IPR be considered an abuse*".

<sup>44</sup> Cfr. infra

specifico, si è cercato di limitare il più possibile l'alea connessa all'applicazione della norma e fornire ai soggetti interessati un benchmark di riferimento per le proprie condotte.

Oltre la definizione del test, la sentenza Magill è importante perché lo stesso test, in sede di prima applicazione, ebbe esito positivo, dunque fu imposto a carico delle reti televisive irlandesi l'obbligo di fornire le informazioni relative ai palinsesti. In definitiva, in Europa passò il principio della supremazia dell'antitrust, o meglio degli interessi collettivi di cui esso è portatore, rispetto all'esercizio di un privilegio individuale: la CFI affermò in maniera netta che il diritto di proprietà intellettuale deve essere tutelato nella misura in cui viene esercitato all'interno dei limiti disegnati dalla legge. Nel momento in cui emerge, dalle circostanze contingenti, che il diritto è esercitato in modo tale da perseguire un obiettivo manifestamente contrario agli scopi dell'articolo 82, non trova più ragione d'esistere la tutela alla base del diritto ed è quindi legittimo oltre che necessario un intervento dell'autorità antitrust<sup>45</sup>.

Una volta individuato il principio di fondo nella maniera appena espressa, si presenta tuttavia il problema del riempimento di contenuti dello standard operativo introdotto. In questo senso, le due successive sentenze in materia di *refusal to license*, ovvero i casi IMS e Microsoft, hanno svolto l'ingrato compito di declinare il significato delle quattro circostanze eccezionali sopra elencate e permettere dunque l'applicabilità concreta del test stesso.

IMS Health<sup>46</sup> era il principale fornitore, in Germania, di indagini di mercato sulla vendita dei prodotti farmaceutici, la quale deteneva il copyright su di un metodo di indagine consistente nella ripartizione del territorio tedesco in una struttura modulare di 1860 blocchi – la c.d. 1860 brick-structure – il quale risultò essere molto apprezzato dalle case farmaceutiche destinatarie delle indagini. NDC, una società concorrente, dopo aver invano tentato lo sviluppo di un proprio metodo di indagine, intentò una causa contro IMS in seguito al diniego di quest'ultima di concedere la licenza di utilizzo della brick-structure. La Commissione diede in un primo momento ragione a NDC, da una parte riscontrando la natura di standard de facto della brick structure, dall'altra statuendo la non cumulatività delle circostanze eccezionali, interpretazione in larga parte dettata dalla difficoltà di individuazione del mercato correlato a quello del bene oggetto del rifiuto – circostanza sub c). Quest'ultimo fatto ha rischiato di rappresentare una svolta negativa nel diritto comunitario europeo, dal momento che, se confermato, avrebbe di fatto aperto la strada ad un'interpretazione eccessivamente restrittiva della libertà a contrarre degli IPR-holder, e di conseguenza ad un antitrust enforcement in materia inadeguato alle fattispecie affrontate. Un ulteriore elemento di forte dubbio in merito alla sentenza IMS riguarda anche la questione dell'emersione di un nuovo prodotto nel mercato a valle, che costituisce l'essenza della minaccia competitiva ai consumatori: nel caso IMS il prodotto di NDC non sarebbe stato né nuovo, né appartenente ad un mercato alternativo. In questi termini, l'intervento della Commissione si configurava come palesemente inadeguato, dal

<sup>45</sup> In questo senso E. Arezzo, cit. p. 29.

<sup>46</sup> IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG, Case C-418/01 [2004] ECR I-5039

momento che avrebbe avuto la sola funzione di tutelare gli interessi di NDC, senza arrecare alcun beneficio sostanziale ai consumatori, dal momento che da una parte nessun prodotto nuovo sarebbe stato introdotto, dall'altra, l'arretramento del confine dell'intervento antitrust avrebbe comportato una seria minaccia all'incentivo all'innovazione delle imprese.

Tuttavia, la Corte di Giustizia ribaltò il verdetto della Commissione, ripristinando la cumulatività delle circostanze eccezionali e riaffermando la centralità della nascita del nuovo prodotto quale elemento discriminante per il riconoscimento dell'abuso: "*in order for an abuse to exist it is necessary, inter alia, that the undertaking which requested the license does not intend to limit itself essentially to duplicating the goods or services already offered on the secondary market by the owner of the copyright, but intends to produce new goods or services not offered by the copyright owner and for which there is a potential consumer demand*"<sup>47</sup>.

La sentenza Microsoft ha segnato un ulteriore punto di svolta dell'antitrust comunitario, dal momento che, ha ridefinito i contenuti del test Magill-IMS, ed in particolare la condizione della "*new product condition*", in una direzione molto restrittiva della libertà di azione delle imprese dominanti.

Altri elementi importanti che la Commissione prima e la Corte poi ha affrontato sono stati la condizione di eliminazione della competizione, che in IMS è stata citata nei termini di "*elimination of all competition*", mentre in Microsoft in quelli di "*risk of eliminating competition*", e lo scopo dei *remedies* imposti a carico di Microsoft, in particolare dell'obbligo di *disclosure* delle informazioni relative all'interoperabilità, in che misura tali informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse ai concorrenti. I contenuti della sentenza Microsoft saranno analizzati in dettaglio nel prosieguo del lavoro.

### **Refusal to supply an essential facility: il caso Bronner e il requisito dell'essenzialità**

Pur non riguardando la fattispecie di *refusal to license*, ma un caso di *refusal to supply an essential facility*, il caso *Oscar Bronner v. Mediaprint*<sup>48</sup> rappresenta una tappa importante dell'evoluzione della giurisprudenza comunitaria, dal momento che in quella sede venne definito un legal test per l'individuazione di un rifiuto abusivo di accesso a un'infrastruttura essenziale. Il "Bronner test" risulta cruciale ai fini dell'analisi dell'approccio comunitario al *refusal to license* dal momento che da un lato consolidò di fatto l'approccio del "Magill test", "limitando l'obbligo per le imprese dominanti di concedere accesso alle proprie infrastrutture a un circoscritto insieme di circostanze"<sup>49</sup>, dall'altro fornì una

<sup>47</sup> *IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG*, Case C-418/01 [2004] ECR I-5039, para. 49

<sup>48</sup> Case C-7/97, *Oscar Bronner GmbH & Co KG and Others v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftverlag GmbH & Co KG and Others* [1998] ECR I-7791, [1999] 4 CMLR 112. Il convenuto, Mediaprint, era un editore che deteneva una posizione dominante nel mercato austriaco dei quotidiani il quale aveva predisposto un sistema di home-delivery dei giornali di sua pubblicazione. Di contro, Bronner era l'editore di un piccolo giornale locale il quale, dopo aver constatato la propria incapacità di predisporre un analogo servizio di consegna a domicilio, aveva chiesto, ottenendo un rifiuto, a Mediaprint di entrare a far parte del suo sistema dietro pagamento di un'equa tariffa.

<sup>49</sup> Cfr. D Geradin, „Limiting the scope of Article 82 of the EC Treaty: What can the EU learn from the U.S. Supreme Court.s Judgement in *Trinko* in the wake of *Microsoft*, *IMS* and *Deutsche Telekom*?" [2005] CMLR 9, pag. 7-8



chiara interpretazione della prima delle quattro circostanze eccezionali declinate nel caso Magill, ovvero l'essenzialità del bene oggetto del rifiuto.

Con riferimento al primo punto, la Corte affermò che il rifiuto debba essere in grado di eliminare la concorrenza nel mercato rilevante in cui opera l'impresa che richiede l'accesso, che non possa essere oggettivamente giustificato e che il bene oggetto del rifiuto sia, appunto essenziale per il richiedente<sup>50</sup>.

Con riferimento al requisito di essenzialità, importante è l'opinione dell'Avvocato Generale Jacobs, il quale agganciò il concetto di essenzialità alla nozione di barriere all'entrata: nella sentenza si legge infatti che non può ritenersi sufficiente la semplice esistenza di un vantaggio competitivo in favore dell'impresa dominante, bensì il possesso esclusivo della *facility* deve configurarsi come un'insormontabile barriera all'entrata, la cui esistenza dipende da difficoltà di natura fisica, economica, geografica o legale. In altre parole, il possesso esclusivo dell'essential facility deve assumere i connotati di una "genuine stranglehold" sul mercato interessato, non di una relativa onerosità della duplicazione rispetto all'accesso diretto al bene dell'impresa dominante<sup>51</sup>.

Al di là dei contenuti, la sentenza Bronner risulta importante anche per una questione di principio, dal momento che venne riconosciuto che l'imposizione di una *duty to deal*, si configuri come un'ingerenza forzosa del soggetto pubblico nel processo di scambio decentrato e, come tale, può e deve aver luogo solo lì dove non sia possibile fare altrimenti per tutelare gli interessi collettivi e solo in seguito ad un accurato accertamento dell'esistenza di circostanze eccezionali in grado di giustificare un tipo di intervento altrettanto eccezionale<sup>52</sup>.

### **Il caso Microsoft**

A partire dal caso Volvo, fino ad arrivare al caso IMS, l'approccio della Commissione Europea ai casi di *refusal to license* si è dunque concretizzato nella definizione di un principio generale secondo cui sia potenzialmente possibile imporre una limitazione giurisdizionale al diritto di sfruttamento degli IPR, riconoscendo di fatto una *liability rule* in capo all'IPR holder.

Tale principio generale, tuttavia, non ha valenza assoluta, bensì è circoscritto all'interno di ben delineati limiti, definiti dalle circostanze eccezionali declinate all'interno delle varie decisioni analizzate nel corso

---

<sup>50</sup> Case C-7/97 *Bronner (Oscar) GmbH & Co v Mediaprint* [1998] ECR I-7791, para 47

<sup>51</sup> Cfr. Opinion of AG Jacobs in Case C-7/97 *Bronner (Oscar) GmbH & Co v Mediaprint* [1998] ECR I-7791. A tal proposito, la Corte affermò che "should be emphasised in that respect, in order to demonstrate that the creation of such a system is not a realistic potential alternative and that access to the existing system is therefore indispensable, it is not enough to argue that it is not economically viable by reason of the small circulation of the daily newspaper or newspapers to be distributed"

<sup>52</sup> Si legga, a tal proposito, l'opinione dell'AG Jacobs (ibid.), il quale affermò che "companies should not be forced to provide access to their competitors too easily as this would reduce their willingness to invest in the future. Furthermore, although allowing access would increase competition in the short term, this may reduce competition in the long term which, of course, would have a negative effect on all concerned" e che "choose one's trading partners and freely to dispose of one's property requires careful justification".

del lavoro, e riferiti sia alla componente soggettiva (impresa dominante) che oggettiva (essenzialità del bene, mancanza di sostituti, ecc..) dei casi.

A ben vedere, è proprio la declinazione concreta delle circostanze eccezionali, più delle definizioni di principio, a definire il vero atteggiamento delle istituzioni europee, dal momento che esse rappresentano lo strumento operativo attraverso cui, nell'analisi delle singole fattispecie, viene bollato come abusivo un *refusal to license*.

Da un lato, la definizione di standard interpretativi eccessivamente laschi per le circostanze eccezionali svuoterebbe di fatto l'idea stessa di eccezionalità, dal momento che si creerebbe un contenitore talmente ampio da comprendere la maggior parte dei casi concreti, dall'altro, maglie interpretative molto strette sancirebbero di fatto la supremazia degli IPR sull'antitrust e svuoterebbero di significato la *liability rule* definita.

La questione dei criteri interpretativi delle circostanze eccezionali rappresenta uno dei punti cardine sui quali si fonda il dibattito relativo al caso Microsoft, senza dubbio il caso più rilevante in materia.

Il caso Microsoft, la cui decisione è stata emessa a distanza di poche settimane da quella relativa al caso IMS, ha rappresentato un punto di svolta nella giurisprudenza comunitaria, poichè ha costituito un'occasione per affrontare di petto la questione degli standard operativi in materia di *refusal to license*, oltre che per riempire i buchi interpretativi lasciati dal caso IMS.

La Decisione della Commissione, risalente nel 2004<sup>53</sup>, lascia trasparire un approccio molto severo alla materia, teso ad interpretare in senso molto restrittivo le condizioni del test Magill, ad esempio con riguardo alla *foreclosure* dei mercati, in merito alla quale la Commissione ha ritenuto sufficiente l'esistenza di un mero rischio in tal senso.

Segnali ancora più forti sono arrivati dalla sentenza di primo grado della Corte di Giustizia, pubblicata tre anni dopo<sup>54</sup>, in cui è stata affrontata, come vedremo con non poche sorprese, la questione della definizione di nuovo prodotto introdotta nel Magill test.

### **Contenuti del caso**

Il caso Microsoft europeo vide la luce diversi anni or sono, quando nel febbraio 1998 Sun Microsystems presentò alla Commissione Europea una richiesta di apertura di un'indagine nei confronti di Microsoft, lamentando una presunta violazione della normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza, in particolare dell'Articolo 82 del Trattato.

La violazione, a detta di Sun, consisteva nel tentativo di Microsoft di estendere, attraverso il più classico degli effetti di leva, la posizione di quasi monopolio detenuta nel mercato dei sistemi operativi per PC

---

<sup>53</sup> Case COMP/C-3/37.792, *EC Commission v. Microsoft*.

<sup>54</sup> Case T-201/04 *Microsoft*

client al mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, o server di fascia bassa, in cui Sun è presente con il proprio sistema operativo Solaris.

Sei anni più tardi, la Commissione concluse la sua indagine giudicando Microsoft colpevole di abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del Trattato per aver rifiutato di fornire ai propri concorrenti le informazioni necessarie a conseguire la piena interoperabilità con i propri sistemi operativi<sup>55</sup>. Tre anni dopo, nel settembre 2007, la Court of First Instance confermava la Decisione della Commissione Europea.

### **Il Magill-IMS test nel caso Microsoft<sup>56</sup>**

#### ***La questione dell'indispensabilità***

Come affermato in precedenza, il requisito dell'indispensabilità dell'asset in questione si articola lungo due direttrici, la prima relativa all'impossibilità di riproduzione del bene, la seconda concernente l'essenzialità dello stesso.

Nel caso in questione, l'elemento di maggiore rilevanza è quest'ultimo, dal momento che si lega a doppio filo con la questione dell'interoperabilità da un lato e dall'altro con l'obiettivo sotteso, da parte degli organi giurisdizionali comunitari, agli interventi di *compulsory licensing*.

A ben vedere, nella valutazione della specifica circostanza, la procedura della Commissione è stata metodologicamente corretta, come altrettanto correttamente posto in evidenza dalla Corte.

Di contro, numerose critiche devono essere rivolte alle istanze di merito, in particolare condizioni di partenza individuate dalla Commissione e confermate dalla Corte, ovvero la definizione del prodotto a valle del bene indispensabile. Infatti, come messo in luce già nella sentenza di primo grado, un discreto grado di concorrenza nel mercato dei sistemi operativi per server di fascia bassa esisteva, così come era possibile per i software concorrenti interoperare profittevolmente con Windows<sup>57</sup>. Nonostante ciò, la Commissione ha individuato i presupposti di esistenza di un'"essential IPR-protected facility", allentando di fatto lo standard sino ad allora utilizzato e valutando la questione in termini relativi, sul versante dell'intensità della pressione concorrenziale esercitabile dai concorrenti stante quella determinata situazione.

#### ***Il rischio di eliminazione della concorrenza***

Per quanto riguarda la questione relativa alla *foreclosure* del mercato, un'importante critica mossa alla Commissione relativamente alla Decisione del 2004 riguardava la presunta adozione di uno standard molto più restrittivo in materia, rivolto non più alla valutazione dell'avvenuta o imminente eliminazione della concorrenza nel mercato a valle, bensì alla mera individuazione di un non meglio definito rischio in

---

<sup>55</sup> Decisione della Commissione Europea, Case COMP/C-3/37.792, *EC Commission v. Microsoft*.

<sup>56</sup> Si farà riferimento alla sentenza della Court of First Instance, Case T-201/04 *Microsoft*

<sup>57</sup> Case COMP/C-3/37.792, *EC Commission v. Microsoft*, para 389

tal senso, senza successivamente definire alcun parametro di riferimento relativo all'intensità di tale rischio.

Il Tribunale di Primo Grado ha parzialmente fatto luce sulla questione, decretando l'inesistenza di un doppio binario tra il caso Microsoft ed i precedenti Magill e IMS, dal momento che nell'ottica della Commissione e più in generale del diritto comunitario, la questione è "purely one of terminology and is wholly irrelevant. The expressions 'risk of elimination of competition' and 'likely to eliminate competition' are used without distinction by the Community judicature to reflect the same idea, namely that Article 82 EC does not apply only from the time when there is no more, or practically no more, competition on the market"<sup>58</sup>.

Inoltre, da un punto di vista operativo il Tribunale ha chiarito che non è nell'interesse dell'autorità e ancor di più dell'esigenza dei mercati di cui essa è portavoce, attendere che l'eliminazione della concorrenza sia avvenuta o nell'imminenza di avvenire, dal momento che ciò di fatto significherebbe, se fosse valida l'interpretazione prima descritta, consegnare i mercati in pasto alle imprese dominanti, consentendo loro di beneficiare degli effetti anticompetitivi della propria condotta<sup>59</sup>.

### ***Il new-product test***

Un punto molto controverso della Decisione del 2004 riguardava il riscontro dell'impedimento, generato dal rifiuto a contrarre di Microsoft, dell'introduzione nel mercato di un nuovo prodotto per il quale sussisteva una potenziale domanda da parte dei consumatori.

In particolare, la Commissione non si era espressa nei termini di "nuovo prodotto", bensì in quelli, più generici, di limitazione dello sviluppo tecnologico ai sensi dell'articolo 82 (b) del Trattato.

Dal canto suo, il Tribunale di Primo Grado fornì dal proprio punto di vista un chiarimento dei contenuti di questa parte del *legal test*. In primo luogo, infatti, il Tribunale ribadì la concezione di nuovo prodotto che la Commissione aveva già esplicitato in passato, in particolare nel caso IMS<sup>60</sup>, in cui un nuovo prodotto era stato definito come un bene contenente sostanziali elementi che risultano dallo sforzo proprio del licensee. Tale definizione, a ben vedere, non considera in alcun modo caratteristiche che sarebbe lecito aspettarsi da un prodotto dotato del requisito della novità, come ad esempio un avanzamento tecnologico rispetto ai beni già esistenti. Di contro, il criterio fatto proprio dalla Commissione è puramente soggettivo, limitato a valutare gli sforzi del licensee in termini di progettazione e sviluppo del nuovo prodotto, senza introdurre, come sarebbe stato lecito aspettarsi, alcun criterio di paragone con i prodotti già esistenti al fine di "misurare" in qualche modo il requisito della novità<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> Ibid. par. 561.

<sup>59</sup> Ibid. para 568 ss.

<sup>60</sup> IMS case, cit. par. 49.

<sup>61</sup> In questo senso, la sentenza del CFI afferma, al paragrafo 640, che Microsoft cannot rely on the fact that the contested decision focuses on its competitors' ability to adapt their own 'existing products'. [...]Microsoft's competitors' products will implement

In secondo luogo, il Tribunale, facendosi interprete dei criteri operativi della Commissione, è andato avanti nella motivazione del rigetto delle istanze di Microsoft smentendo che lo scopo di questa parte del *legal test* fosse limitato alla mera individuazione di un nuovo prodotto la cui introduzione era stata impedita dal rifiuto dell'impresa dominante. Infatti, non a caso esprimendolo in termini di limitazione dello sviluppo tecnologico, l'obiettivo ultimo dell'indagine della Commissione in tal senso sarebbe stato quello di individuare l'esistenza di eventuali forme di minaccia al benessere dei consumatori, all'interno delle quali il mancato lancio di un nuovo prodotto ne costituisce solo una particolare declinazione.

In altre parole, quanto emerge dalla sentenza del Tribunale è un approccio della Commissione teso a valutare gli eventuali effetti anticompetitivi di una condotta a trecentosessanta gradi, non solo limitatamente ad una mancata innovazione di prodotto, ma in un'ottica di ampio respiro, nei termini indicati dall'articolo 82 (b) di limitazione dello sviluppo tecnologico dei mercati. In particolare, nel caso di specie, l'effetto anticompetitivo sarebbe stato quello di limitare la possibilità dei concorrenti di intraprendere innovazioni incrementali<sup>62</sup>. All'interno di questa ampia definizione, il mancato lancio di un nuovo prodotto costituisce esclusivamente un case law, una particolare declinazione di tale minaccia, dunque ridurre l'estensione dell'articolo 82 (b) ai soli casi di questo tipo sarebbe da una parte estremamente riduttivo ed incoerente con i normali canoni interpretativi in materia, dall'altro rischierebbe di minacciare seriamente le dinamiche competitive dei mercati dal momento che sarebbero evidentemente avallate altre forme di limitazione dello sviluppo dei mercati. Inoltre, viene esplicitamente affermato che l'articolo 82 copre non solo pratiche di diretto pregiudizio ai consumatori, bensì anche quelle in cui tale pregiudizio si estrinseca in maniera indiretta, attraverso la distorsione della struttura concorrenziale di un determinato contesto di mercato<sup>63</sup>.

Quest'ultima statuizione configura un ulteriore restringimento delle maglie interpretative della Commissione nei casi di specie, dal momento che l'estensione alle minacce indirette ai consumatori di fatto fornisce l'autorità di uno strumento repressivo fortemente invasivo e dotato di ampie facoltà discrezionali.

#### ***Assenza di oggettive giustificazioni***

Per quanto riguarda l'ultimo elemento del MIMS test, nel dettato della Decisione del 2004, la Commissione aveva respinto l'oggettiva giustificazione avanzata da Microsoft, consistente nel fatto che i protocolli di interoperabilità connessi al rifiuto fossero protetti da diritti di proprietà intellettuale, sulla base di due linee argomentative.

---

the same set of protocols as Windows work group server operating systems do but will differ widely in terms of performance, security and functionality

<sup>62</sup> Case T-201/04, par. 632.

<sup>63</sup> Id. par. 664.

In primo luogo, la Commissione, come poi confermato dal Tribunale di Primo Grado, ha rimarcato che l'approccio ormai consolidato in materia di *refusal to license* è quello di riconoscere, in circostanze normali, l'esistenza di un IPR quale oggettiva giustificazione al diritto di un'impresa, ancorché dominante, di perpetrare un simile rifiuto, dal momento che tale facoltà rientra nel normale esercizio del diritto.

Tuttavia, qualora sussistano le circostanze eccezionali di cui al *legal test* in questione, la sufficienza di tale giustificazione viene meno, dal momento che la legittima tutela di un diritto individuale soccombe di fronte a esigenze di carattere collettivo.

Sulla base di ciò, nel caso in questione, essendo stata verificata l'esistenza delle circostanze eccezionali richieste, è stato gioco-forza per la Commissione respingere le istanze di Microsoft, dal momento che altrimenti si sarebbe posta a rischio la dinamica competitiva dei mercati<sup>64</sup>.

#### **L'approccio comunitario post-Microsoft: che cosa rimane del legal test**

Il caso Microsoft europeo ha rappresentato un punto di svolta dell'antitrust europeo in materia di *refusal to license*, dal momento che attraverso di esso la Commissione Europea prima ed il Tribunale di Primo Grado poi hanno fatto introdotto una profonda rivisitazione dell'originario *legal test* sviluppato nel corso delle sentenze Magill e IMS, volto ad accertare l'abusività o meno di un rifiuto a contrarre perpetrato da un'impresa dominante detentrica di un IPR.

Uno dei punti di maggiore interesse è senza dubbio stata l'introduzione del criterio di limitazione dello sviluppo tecnologico in luogo dello standard del nuovo prodotto, sulla base dell'idea che l'obiettivo della normativa antitrust sia di portata generale volto all'individuazione di tutte le potenziali fonti di minaccia del benessere dei consumatori, di cui il mancato lancio di un prodotto innovativo costituisca una semplice declinazione operativa.

A ben vedere, la differenza tra le due configurazioni di questa parte del test non è, come vorrebbe l'autorità comunitaria, alla pari di quella esistente tra genere e specie. Al contrario, tende a delineare due approcci distinti, due ambiti di analisi differenti che, seppur in ultima istanza producono effetti sulla medesima variabile – i.e. il benessere dei consumatori – dal punto di vista delle imprese coinvolte marca una sostanziale differenza tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, in altre parole contribuisce a definire l'ampiezza della libertà di azione delle imprese dominanti.

Infatti, nel momento in cui si dovrà valutare l'esistenza o meno di un potenziale nuovo prodotto, l'indagine sarà per forza di cose circostanziata, oltre che dotata dei caratteri dell'oggettività, dal momento che tale bene o c'è o non c'è. Ad esempio, nel caso Magill, il bene c'era, ed era la guida televisiva

---

<sup>64</sup> “It is only when it is accompanied by exceptional circumstances such as those hitherto envisaged in the case-law that such a refusal can be characterised as abusive and that, accordingly, it is permissible, in the public interest in maintaining effective competition on the market, to encroach upon the exclusive right of the holder of the intellectual property right by requiring him to grant licences to third parties seeking to enter or remain on that market. It must be borne in mind that it has been established above that such exceptional circumstances were present in this case. Ibid. para 691.

settimanale, così come nel caso IMS l'attore non aveva presentato alcuna evidenza in merito alla volontà di fornire un servizio sostanzialmente diverso da quello offerto da IMS, stessa cosa accaduta nel caso Microsoft, in cui ciò che il rifiuto delle informazioni sull'interoperabilità ha provocato è stata l'incapacità delle imprese concorrenti di migliorare le modalità di fornitura di servizi già esistenti – file and print sharing e group and user administration – peraltro in una porzione limitata del mercato rilevante, ovvero le sole reti Windows-based.

Ciò significa che, se la Commissione avesse applicato il medesimo standard del caso IMS, sarebbe giunto alla conclusione che nessun prodotto innovativo stava per essere lanciato.

Di contro, prendendo a riferimento il criterio dello sviluppo tecnologico, la specificità dell'onere probatorio viene meno e di conseguenza si allargano i presupposti per l'esito positivo dell'indagine. È fuori di dubbio infatti che il raggiungimento di un più elevato grado di interoperabilità rappresenti un avanzamento tecnologico, tuttavia è altrettanto vero che tale criterio manca del contrappeso economico e della misura del bilanciamento di interessi contrapposti, come invece richiede il tipo di analisi che si sta svolgendo. In altre parole, parlando in termini assoluti di limitazione dello sviluppo tecnologico, senza introdurre dall'altro lato un parametro di valutazione economica o meglio senza tener conto della prospettiva del soggetto proprietario del bene si rischia di perdere di vista l'imparzialità dell'analisi, la quale tende di fatto a ridursi ad una certificazione del requisito di cui stiamo discutendo, dal momento che è evidente che una qualsiasi forma di diversificazione di un prodotto o di un servizio esistente, generata dalla forzata condivisione del bene protetto, rappresenti un seppur minimo avanzamento dello sviluppo tecnologico complessivo.

All'interno della stessa questione, suona altrettanto incomprensibile la definizione di nuovo prodotto che traspare tra le righe della sentenza del Tribunale di Primo Grado: se il limite fondamentale imputato alla sentenza IMS era quello di non aver riempito di contenuti lo standard del "new-product test", la sensazione che viene da questa nuova pronuncia delle autorità europee è quella che a tale errore si sia rimediato nel modo sbagliato.

Infatti, il Tribunale di Primo Grado, affrontando la questione del grado di interoperabilità, afferma che la disclosure delle relative informazioni deve essere tale da consentire alle imprese concorrenti di realizzare dei prodotti che siano dei "functional equivalents"<sup>65</sup>, ovvero che siano in grado di soddisfare le stesse esigenze dei consumatori utilizzando funzionalità diverse, attraverso procedure operative differenti, in altre parole prodotti in grado di raggiungere lo stesso risultato già a portata di mano dei consumatori attraverso vie diverse.

È innegabile che una simile definizione di novità abbia lasciato quantomeno perplessi, dal momento che non è chiaro cosa ci sia di nuovo in un prodotto attraverso il quale un consumatore potrà soddisfare uno

---

<sup>65</sup> Cit., para 129-134.

bisogno che già soddisfa attraverso altri prodotti. Piuttosto, sarebbe più corretto parlare di miglioramento del grado di differenziazione tra prodotti, poiché in termini economici, di marketing, un prodotto differenziato è quello che agli occhi di consumatori offre un qualcosa di diverso, un qualcosa in più nell'ambito del soddisfacimento del medesimo bisogno rispetto ai prodotti concorrenti.

Alla luce di ciò, abbassare il criterio della novità parificandolo a quello di differenziazione è un'operazione molto rischiosa, dal momento che rischia di appiattire le dinamiche evolutive dei mercati, dal momento che un'impresa, di fronte alle alternative prospettive di intrapresa di un investimento tanto ingente quanto incerto da un lato e di consolidamento della posizione all'interno di un mercato nel quale è già presente, attraverso l'accesso ad un asset strategico del principale concorrente il quale di conseguenza vedrà minacciata la fonte del proprio vantaggio competitivo, non è difficile immaginare per quale delle due opterà.

Infine, la Commissione prima ed il Tribunale poi hanno individuato livelli minimi di interoperabilità che un'impresa dominante è tenuta a garantire decisamente elevati, identificati come quelli che consentono alle imprese concorrenti di competere in maniera profittevole nel mercato rilevante.

Ipotizzando che la ragione principale alla base della detenzione di una posizione dominante sia il vantaggio competitivo derivante dallo sfruttamento di un IPR e prendendo a riferimento la situazione di mercato fotografata nel mercato dei sistemi operativi per server di fascia bassa, in cui a fronte di una quota di mercato di Microsoft del 60% alcuni concorrenti detengono quote anche del 10-15% su scala mondiale ed altri sono in grado di entrare nel mercato e rimanervi, viene il dubbio che l'idea di competizione profittevole che muove l'azione della Commissione sia quella di un totale level playing field delle condizioni di partenza, di appiattimento delle differenze competitive tra le imprese al fine di evitare che si possa affermare nel mercato un campione.

Dal punto di vista della tecnologia alla base della differenza di performance, ciò si traduce nella volontà di annullare di fatto il vantaggio competitivo che consente all'impresa dominante di primeggiare, quindi di creare una standardizzazione tecnologica *de iure*, funzionale al level playing field competitivo.

In altre parole, un livello minimo garantito di compatibilità così elevato tende di fatto ad annullare il micro-monopolio che il riconoscimento di un IPR permette di creare intorno ad un bene o ad un patrimonio di informazioni, al fine di creare un *aquis* tecnologico unico, condiviso, in cui non vi è spazio per l'appropriabilità di un'invenzione e dunque per la creazione di campioni di mercato.

Un altro punto sul quale Microsoft ha puntato grande attenzione all'interno del suo ricorso ha riguardato l'analisi del rischio di foreclosure del mercato a valle, condotta, a detta della casa di Redmond, secondo criteri eccessivamente restrittivi. Il punto della discordia è in questo caso rappresentato dal fatto che il criterio utilizzato nel caso in questione del "rischio" in luogo della "certezza" o "quasi certezza" dell'eliminazione della concorrenza, utilizzato nei precedenti, impone un gravame supplementare a carico delle imprese dominanti, dal momento che tale criterio evidentemente da una parte aumenta le probabilità



di esito positivo del test, dall'altra conferisce all'autorità notevole discrezionalità nella valutazione della fattispecie, dal momento che il concetto di rischio è di per se dotato della caratteristica dell'opinabilità, quindi dell'incertezza. Né da parte sua la Commissione ha ritenuto opportuno introdurre a tal proposito alcune linee guida al fine di limitare l'alea di tale criterio operativo. La motivazione di tale mancanza di delucidazioni emerge dal disposto della sentenza del Tribunale, in cui si legge che dal punto di vista della Commissione non vi è stato un cambio di metro di giudizio, ma che i due concetti di rischio e di alta probabilità sono equivalenti, nel senso che il discrimine connesso all'esito del test dipende dall'eventualità o meno che emergano dei rischi di eliminazione della concorrenza, anche e soprattutto alla luce del fatto che, adottando un approccio volto a sancire la positività del test solo una volta che l'eliminazione dei concorrenti è avvenuta significa di fatto chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati. In termini più ortodossi, il fine ultimo dell'intervento della Commissione è quello di tutelare la struttura concorrenziale dei mercati, esistente o potenziale, il che significa che lì dove emergano dei segnali di una anche lontana ed ipotetica eliminazione della concorrenza, è compito della Commissione intervenire al fine di impedire che ciò avvenga.

A ben vedere, dal punto di vista operativo la differenza tra i due approcci non è, come vorrebbe il Tribunale, puramente terminologica, bensì anche sostanziale, dal momento che sono diversi sia i driver, sia e soprattutto la prospettiva temporale dell'analisi, di breve-medio periodo nel caso "IMS-like", di lungo periodo nel caso opposto. Inoltre, pur volendo accettare la maggiore correttezza del secondo standard, appare comunque necessario che vengano resi noti ai soggetti passivi – le imprese – i criteri operativi in tal senso, ovvero i fattori discriminanti dai quali è possibile inferire l'esistenza o meno di un rischio di eliminazione della concorrenza.

Infine, l'ultima questione controversa riguarda il cosiddetto "balance test" che la Commissione avrebbe applicato nella valutazione dell'obbiettivo giustificazione al rifiuto avanzata da Microsoft e consistente nel bilanciamento dell'impatto negativo di un eventuale provvedimento di *compulsory licensing* sull'incentivo ad investire di Microsoft con quello di segno opposto di cui avrebbero beneficiato le imprese concorrenti. A ben vedere, un test siffatto, se applicato a dovere, rappresenterebbe la condotta ottima che un'autorità dovrebbe seguire, dal momento che sarebbe improntata ad una valutazione marginale dei costi e dei benefici connessi ad un'eventuale rimedio forzoso.

Di contro, il Tribunale ha smentito l'applicazione di un siffatto test, affermando che la Commissione ha rigettato la giustificazione avanzata da Microsoft sulla base di elementi diversi, in testa la mancanza di una sostanziale minaccia sia all'incentivo di Microsoft ad investire in innovazione sia in termini di potenziale free-riding del proprio software.

Volendo tracciare un giudizio complessivo sul caso Microsoft nella sua interezza, l'elemento che più di ogni altri balza agli occhi è la decisa svolta in senso restrittivo dell'approccio della Commissione, oltre alla profonda rivisitazione di quello che era il legal test introdotto nel caso Magill.

I due elementi vanno di pari passo, dal momento che la svolta restrittiva si è concretizzata nel cambiamento di rotta nella valutazione dei singoli elementi del test. Il risultato che viene fuori è quello di un'autorità antitrust poco tollerante nei confronti delle imprese dominanti che sfruttano un diritto di proprietà intellettuale, la cui estensione è potenzialmente messa a rischio in una serie di situazioni potenzialmente riscontrabili sul mercato con estrema facilità.

Ciò che a ben vedere più colpisce non è la volontà della Commissione di stringere le maglie dell'indagine antitrust, bensì la maniera in cui ciò è avvenuto. Poiché in materia di refusal to license era vigente uno standard operativo ormai profondamente radicato e più volte collaudato, un cambiamento di indirizzo avrebbe richiesto l'introduzione, adeguatamente motivata, di un nuovo standard operativo, volto a rendere più facile l'imposizione di una duty to deal.

Ciò che invece è avvenuto è stato un cambiamento dall'interno dell'estensione del test, o meglio dei criteri operativi di valutazione dei singoli elementi, l'introduzione in maniera surrettizia di un nuovo standard sostanziale di valutazione sotto le apparenze del vecchio legal test.

In tal modo, i soggetti passivi sono stati privati della certezza del diritto, o meglio della sua applicazione, dal momento che forte di una giurisprudenza consolidata, l'impresa dominante di turno imposterebbe la propria difesa, oltre che orientare a monte le proprie condotte, sulla base di tale giurisprudenza, per poi doversi trovare a fare i conti con una strumentazione giuridica cambiata in corso d'opera.

Per quanto riguarda gli effetti sostanziali che tale nuovo metro di giudizio potenzialmente avrà sui mercati europei, è purtroppo mancata l'occasione concreta per trarre delle conclusioni, dal momento che a tutt'oggi il caso Microsoft è stato l'ultimo in ordine di tempo, tuttavia alcuni elementi appaiono chiari.

In primo luogo, l'idea di dinamica concorrenziale che emerge dalla sentenza Microsoft è quella di un contesto di mercato in cui le imprese condividono le conoscenze tecnologiche fondamentali, operano all'interno di grandi piattaforme, grandi standard tecnologici condivisi, a prescindere da chi sia il soggetto che a monte ha lanciato l'innovazione di riferimento, ed intraprendono battaglie concorrenziali sulla base dei meriti e sulla base dei tradizionali driver competitivi.

Tuttavia, una serie di questioni rischiano di minare tale impalcatura ideologica, in primis la definizione del concetto di innovazione tecnologica e l' "interpretazione allargata" dell'idea di technical development. Se un nuovo prodotto è quello in grado di fornire gli stessi servizi in modalità differenti, allora i concetti di innovazione e differenziazione tendono a coincidere e la sfera di applicazione del compulsory licensing si allarga notevolmente, con inevitabili ripercussioni sulla volontà di investire delle imprese.

Sussistendo il rischio di dover garantire l'accesso al proprio bene anche ad un concorrente "in senso statico", la possibilità che le imprese scelgano la strada di non innovare in attesa di salire a bordo del progetto sviluppato da un terzo diventa estremamente concreta.

In secondo luogo, le prospettive dei mercati information-based. Anche ipotizzando uno scenario futuro dominato dal modello di concorrenza intra-platform, sarà sufficiente lo stimolo intellettuale del popolo dell'open source e la diffusione dei nuovi modelli di business network-based a garantire un adeguato grado di technological improvement?

### **La post-Microsoft era – Il Guidance Paper del 2008**

Come accennato in precedenza, gli sviluppi della fattispecie del refusal to license successivi al caso Microsoft sono stati scarsi.

Dal punto di vista della giurisprudenza applicata, come detto, il caso Microsoft si configura ancora come l'ultimo caso di applicazione di questa fattispecie.

L'unico sviluppo di rilievo, al contrario, è di carattere normativo, e consiste nell'emanazione da parte della Commissione Europea, il 3 Dicembre 2008, del già menzionato "Guidance Paper"<sup>66</sup>.

Il Guidance Paper si configura idealmente come lo sviluppo del Discussion Paper pubblicato dalla Commissione nel 2005<sup>67</sup> e rappresenta la conclusione di un lavoro durato diversi anni, supportato da diverse consultazioni pubbliche che si pone la finalità di "stabilire le priorità che indirizzeranno l'azione della Commissione nell'applicare l'articolo 82 al comportamento delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti del mercato. Si configura in altre parole come uno strumento interpretativo dell'operato della Commissione Europea nella persecuzione delle pratiche escludenti, dal carattere non vincolante<sup>68</sup>.

Dal punto di vista dell'approccio metodologico generale, il Paper si pone l'obiettivo di introdurre un maggior grado di analisi economica nella valutazione dei singoli casi, oltre che dell'adozione di una prospettiva case-by-case, volta a tener conto "dei fatti e delle circostanze specifici di ogni caso"<sup>69</sup>. Dal punto di vista dell'obiettivo generale perseguito dalla Commissione, invece, si afferma chiaramente che "la vera finalità è la tutela dell'efficace processo concorrenziale e non la semplice tutela dei concorrenti"<sup>70</sup>, introducendo in tal modo un elemento di chiarezza in merito all' "accusa" spesso rivolta all'autorità comunitaria e ben sintetizzata dall'espressione "protecting competitors, not competition".

---

<sup>66</sup> Communication from the Commission – Guidance on the Commission's Enforcement Priorities in Applying Article 82 EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings – 3 December, 2008, available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:045:0007:0020:EN:PDF>

<sup>67</sup> Vd. Supra

<sup>68</sup> A tal proposito, il paragrafo 3 del Paper specifica che "La presente comunicazione non è destinata ad avere valenza giuridica e non pregiudica l'interpretazione dell'articolo 82 da parte della Corte di Giustizia o del Tribunale di Primo Grado".

<sup>69</sup> Id. para 8.

<sup>70</sup> Id. para 6.

Per quanto riguarda la struttura del documento, dopo aver delineato l'approccio generale al comportamento di esclusione, la Commissione esamina alcune fattispecie specifiche di abuso, tra cui il refusal to supply<sup>71</sup>, su cui si concentra l'attenzione di questa parte del lavoro.

A ben vedere, il Guidance Paper in questo ambito non introduce importanti novità interpretative, quanto piuttosto si limita a formalizzare, seppur con alcune rilevanti differenze, l'approccio delineato nel caso Microsoft e descritto nei paragrafi precedenti.

In primo luogo, è opportuno tracciare i confini all'interno dei quali opera il documento della Commissione. Sotto questa prospettiva, viene sostanzialmente ripreso l'approccio del Discussion Paper: da un punto di vista soggettivo, si afferma che il concetto di refusal to supply include sia "first-time refusals" che fattispecie di interruzione di rapporti di fornitura esistenti, mentre da un punto di vista oggettivo, esso copre una vasta gamma di pratiche, tra cui il rifiuto di fornire in licenza prodotti protetti da diritti di proprietà intellettuale, ivi comprese informazioni di interfaccia, oppure il rifiuto di concedere l'accesso a una infrastruttura essenziale (essential facility). La sostanziale differenza rispetto al Discussion Paper sta nel fatto che mentre nel documento del 2005 alle diverse declinazioni della fattispecie era dedicato un approccio per alcuni aspetti "customizzato", nel documento del 2008, la Commissione adotta un unico approccio per tutte<sup>72</sup>.

Per quanto riguarda i criteri analitici adottati, la Commissione, al paragrafo 81 del Paper riprende, seppur in maniera parzialmente differenziata, i criteri cristallizzati nella giurisprudenza in materia, nello specifico, si afferma che la Commissione farà riferimento ai seguenti tre criteri:

- il criterio dell'oggettiva necessità del bene oggetto del rifiuto;
- la probabilità che il rifiuto determini l'eliminazione di una concorrenza effettiva nel mercato a valle;
- la probabilità che il rifiuto determini un danno per i consumatori

Viene infine introdotto il criterio dell'efficienza, in termini di incentivi per investimenti futuri, quale oggettiva giustificazione al rifiuto.

A prima vista, rispetto al Magill-IMS test, scompare il riferimento al nuovo prodotto per il quale esiste una potenziale domanda, sostituito dal criterio del potenziale danno ai consumatori. Tale differenza risulta tuttavia apparente, dal momento che il criterio del nuovo prodotto viene ripreso e declinato nei paragrafi successivi, corredato di interessanti spunti di riflessione.

In primo luogo, la Commissione riconosce la possibilità di un danno nei casi in cui il rifiuto perpetrato dall'impresa dominante impedisca ai concorrenti "di immettere sul mercato beni o servizi innovativi e/o

---

<sup>71</sup> Id. para 75 e ss.

<sup>72</sup> Cfr. supra.

quando sia probabile che venga frenata l'innovazione successiva<sup>73</sup>». A sua volta, tale circostanza è ulteriormente declinata precisando che il danno si configuri in particolare quando le imprese concorrenti intendano “produrre beni o servizi nuovi o migliorati per i quali vi sia domanda potenziale dei consumatori o se è probabile che essa contribuisca allo sviluppo tecnico<sup>74</sup>”.

Dunque, come accennato in precedenza, lo scostamento dalla tradizionale formulazione del Magill-IMS test è solamente apparente, dal momento che la Commissione riprende in pieno i criteri di “nuovo prodotto” e di “potenziale domanda dei consumatori”.

Interessante, tuttavia, è l'esplicito riferimento, accanto al criterio della novità, ai concetti di “beni o servizi migliorati” e “contributo allo sviluppo tecnico”, i quali si configurano quali elementi di estensione del criterio della novità, la quale, come detto, viene a configurarsi come una particolare declinazione del più ampio concetto di “sviluppo tecnologico”. In sostanza, la Commissione, attraverso questa formulazione del criterio in analisi, riprende e formalizza l'approccio introdotto nel caso Microsoft, confermando in tal modo l'approccio più restrittivo rispetto al passato introdotto in quella sede.

Un interessante elemento di novità è al contrario rappresentato dal “balancing test” introdotto nel paragrafo 86, nel quale si legge che *“Nell'analizzare gli effetti probabili, per il benessere dei consumatori, del rifiuto di effettuare forniture, la Commissione valuterà se per i consumatori le probabili conseguenze negative di tale rifiuto sul mercato rilevante superano nel tempo le conseguenze negative dell'imposizione di un obbligo di fornitura”*.

A ben vedere, in tale dettato emerge in concreto la volontà della Commissione tanto di introdurre marcati elementi di analisi economica, quanto di adottare un approccio “effect-based”, dal momento che il contenuto ultimo di un'analisi siffatta consiste appunto nel valutare l'effetto netto della condotta posta in essere dall'impresa dominante – i.e. il rifiuto – in termini di contrappeso tra gli effetti negativi derivanti dall'imposizione di un obbligo di fornitura, ad esempio la riduzione dell'incentivo ad investire, e gli effetti negativi, tipicamente consistenti nel sacrificio nel breve periodo di una parte dell'efficienza allocativa dei mercati connessa alla condotta in analisi.

Infine, attraverso la definizione di un test basato sull'analisi di costi e benefici derivanti dal rifiuto perpetrato dall'impresa dominante, la Commissione Europea introduce una prospettiva di analisi caso per caso, di fatto assimilabile a una pura *rule of reason*, in netto contrasto, per quanto riguarda l'ambito del refusal to license, con l'approccio vigente, fondato su una sorta di *“modified per se rule”* che considera illegale il rifiuto a fornire accesso a un bene protetto da IPR esclusivamente qualora si riscontrino le circostanze eccezionali declinate dal più volte citato Magill-IMS test.

Tuttavia, nel Paper manca una descrizione applicativa del test stesso. In altre parole, se pur in linea teorica la Commissione introduce importanti elementi di analisi economica, da un punto di vista più strettamente

---

<sup>73</sup> Cfr. Guidance Paper, cit. para 87.

<sup>74</sup> Id.

pratico omette di declinare criteri applicativi di tale approccio tali da fornire indicazioni concrete di comportamento per i destinatari della norma in analisi, in primis le imprese dominanti.

Sotto questo aspetto, dunque, il Guidance Paper appare come un' "occasione perduta" per la Commissione per delineare un approccio chiaro e ben delineato alle condotte in esame, dal momento che le dichiarazioni di intenti iniziali non sono accompagnate da altrettanto definiti criteri applicativi, mancando di conseguenza l'obiettivo di fornire alle imprese destinatarie della disciplina un efficace strumento di guida nelle rispettive condotte.

Al contrario, una formulazione di carattere così generico rischia di introdurre ulteriori elementi di incertezza dal momento che, potenzialmente, la Commissione potrebbe allargare l'analisi costi-benefici a un numero indefinito di elementi, ben oltre quelli declinati nel Guidance Paper<sup>75</sup>.

---

<sup>75</sup> In questo senso, si veda F. Murphy, "Article 82 Guidance Paper – *Something Old, Something New...* ", Mayer Brown Legal Alert, 2009.

## 5. Uno sguardo oltreoceano: quale approccio negli Stati Uniti?

Per completare l'analisi sul tema dell'approccio antitrust alle pratiche di refusal to license, risulta opportuno lanciare uno sguardo oltreoceano, alla condotta adottata dalle corti statunitensi in materia.

Prima di analizzare il case law in materia di IPR che ha segnato la storia dell'approccio antitrust statunitense, è opportuna una breve riflessione preliminare su alcuni aspetti rilevanti della legislazione d'oltreoceano con riguardo agli IPR.

Il riferimento normativo principale in materia di *patent protection* è il Titolo 35 del Code of Laws of the United States of America (United States Code)<sup>76</sup>, il quale riconosce ai detentori del diritto di esclusiva ampie protezioni ed ampie facoltà di esclusione di terzi, ma che tuttavia in alcun modo estende il diritto di esclusiva oltre i limiti dei diritti di proprietà connessi ai beni tangibili, approccio, questo, confermato anche da una pronuncia della Corte Suprema in base alla quale “*Repeals of the antitrust laws by implication from a regulatory statute are strongly disfavoured and have only been found in cases of plain repugnancy between the antitrust and the regulatory provisions*”<sup>77</sup>.

In generale, dunque, il diritto di esclusiva non è mai assoluto, né d'altra parte sottende la facoltà di monopolizzazione dei mercati attraverso pratiche anticompetitive; al contrario tutti i diritti soggettivi, compreso quello di proprietà, sono qualificati, essendo riconosciuti “*only to the extent that they serve a socially-acceptable justification*”. Alla luce di ciò, nonostante il diritto di proprietà intellettuale sia costituzionalmente protetto e il Titolo 35 si configuri come la normativa di riferimento in materia, mancano nell'ordinamento statunitense i presupposti per sostenere con certezza che un IPR holder possa escludere in maniera anticompetitiva, dunque derogando ai principi antitrust, i propri concorrenti.

In controtendenza rispetto a tale approccio di fondo, tuttavia, si pone un emendamento al Titolo 35 introdotto successivamente e recepito nel paragrafo (d) della Section 271 “*Infringement of Patent*”, il quale codifica la disciplina e i limiti oggi in vigore relativi alle pratiche di *patent misuse*<sup>78</sup>.

L'emendamento in questione introdusse infatti la possibilità di non riconoscere colpevole di una violazione della normativa in materia di proprietà intellettuale un *patent-holder* che estende il proprio diritto oltre i confini legittimamente riconosciuti dalla legge, limitando dunque lo *scope* del *patent misuse*:

<sup>76</sup> Sempre nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, il Titolo 17 del Code of United States è invece dedicato alla protezione dei diritti d'autore (Copyright). Per la disciplina del Titolo 17 del Code of United States si veda <http://www.copyright.gov/>.

<sup>77</sup> *United States v. Philadelphia National Bank*, 374 US 321, 350-51 (1963).

<sup>78</sup> Con questa espressione si fa riferimento alle pratiche di utilizzo di un diritto di brevetto finalizzate alla monopolizzazione del mercato di riferimento. In generale, il *misuse* di un brevetto si verifica quando il detentore del diritto pone in essere delle condotte in violazione della normativa antitrust oppure, e questa seconda circostanza ne rappresenta la vera essenza, quando il detentore cerca di espandere illegittimamente i confini della protezione, tanto in termini temporali (ad esempio imponendo al licensee un contratto che prevede il pagamento delle royalties anche per un periodo successivo alla scadenza del brevetto) quanto con riferimento al suo perimetro oggettivo, allargandola a mercati adiacenti (es. pratiche di *tying sales*).

La dottrina del *patent misuse* fu introdotta nella prima volta agli inizi del novecento, con il caso *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502 (1917), in cui il convenuto, produttore di macchine di proiezione cinematografiche, aveva subordinato la concessione in licenza dell'utilizzo dei propri proiettori all'utilizzo delle pellicole di propria produzione.

Commento [MSOffice5]: Si tratta di due statutes differenti!

Commento [MSOffice6]: Il patent misuse è più antico, come origine. Quella di cui stai parlando deve essere un'innovazione successiva...

“No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: [...] (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned<sup>79</sup>”.

Il dettato della norma esclude chiaramente dalla fattispecie le pratiche di *refusal to deal*, le quali dunque rimangono patrimonio della normativa antitrust.

Tuttavia, la Corte Federale, nel caso Xerox che illustreremo tra breve, tracciò esplicitamente un parallelismo tra *patent misuse* e normativa antitrust, ricomprendendo all’interno delle fattispecie protette dal *misuse* anche gli *antitrust claims* in materia di rifiuto a contrarre. È evidente che avallare un simile approccio ha l’indubbio effetto di immunizzare i patent-owner dall’applicazione della Section 2 e di creare quindi una sorta di diritto speciale, o meglio uno status di *per se legality*<sup>80</sup> per gli IPR.

Sostenere inoltre la coincidenza tra la fattispecie del *misuse*, che di fatto rappresenta una giustificazione ad un’estensione illegale di un diritto riconosciuto, e quella della *monopolization by refusal to deal*, contraddirebbe di fatto l’intera giurisprudenza della Corte Suprema in materia. Infatti, affinché un *refusal to deal* possa configurarsi come abusivo, l’attore dovrà dimostrare l’esistenza di una condotta escludente, la quale è stata definita come “the willful acquisition or maintenance of monopoly power as distinguished from growth or development as a consequence of a superior product, business acumen or historic accident<sup>81</sup>”, definizione all’interno della quale non ha trovato spazio alcuna forma di “*illegal extension of the right’s scope*”. In altre parole, l’estensione illegale del diritto di proprietà intellettuale ed il *refusal to deal* non sono assimilabili in quanto configurano due fattispecie giuridiche diverse, dal momento che un illecito rifiuto a contrarre, nell’accezione dell’antitrust, va ben oltre l’indebito allargamento dei confini di un diritto, configurando un vero e proprio abuso.

Venendo ai case law, la relazione tra IPR ed antitrust è stata analizzata in maniera approfondita nel caso *Data General*<sup>82</sup>. Data General era un’impresa operante nel settore della produzione e riparazione di computer, contro la quale fu intentata una causa ai sensi dello Sherman Act a causa del suo rifiuto di

<sup>79</sup> 35 U.S.C. 271(d).

<sup>80</sup> Cfr. H. Hovenlamp, M.D. Janis, M.A. Lemley, “*Unilateral refusal to license*”, *Journal of Competition Law and Economics*, March 2006.

<sup>81</sup> Sherman Act, Section 2.

<sup>82</sup> *Data General Corporation v. Grumman System Support Corporation*, 36 F.3d 1147(1<sup>st</sup> Cir.1994)



licenziare a terzi soggetti un software, sviluppato internamente, in grado di individuare e diagnosticare eventuali malfunzionamenti dei computer sottoposti a riparazione. La causa fu intentata da un gruppo di riparatori indipendenti, i quali sostenevano l'indispensabilità del software per la riparazione dei PC di Data General, dunque il focus principale della questione era da un lato la validità, quale obiettiva giustificazione, della necessità di tutela del proprio diritto esclusivo, dall'altro la presenza di eventuali effetti di *foreclosure* nel mercato delle riparazioni di PC. La sentenza del Primo Circuito fu molto dettagliata, affrontando non solo le questioni di merito del caso, ma puntualizzando anche tematiche di portata più generale. In primo luogo, la Corte riconobbe che la tutela della proprietà intellettuale può causare delle perdite di efficienza a carico dei consumatori nel breve periodo, ma che allo stesso tempo, "it may not be appropriate to "judge the effect of the use of a copyright by looking only at one market or one time period"<sup>83</sup>.

Inoltre, fu messa in risalto la necessità di preservare il sistema di incentivi all'investimento che gli IPR creano nel lungo termine, a beneficio dei consumatori. La sentenza fu evidentemente in favore di Data General, dal momento che da una parte furono giudicate maggiormente rilevanti le istanze di tutela dell'efficienza dinamica, dall'altra fu riconosciuto ingiusto imporre a carico dell'IPR holder l'onere di dimostrare la non lesività dell'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge. Infine, venne introdotto un principio di valenza generale per i casi analoghi, consistente in una presunzione di oggettiva giustificazione nel desiderio di escludere terzi soggetti dall'utilizzo del proprio bene.

La presunta giustificazione ha rivestito un ruolo centrale nei due casi successivi in materia, ovvero Kodak<sup>84</sup> e Xerox<sup>85</sup>, entrambi riguardanti episodi di rifiuto di fornire pezzi di ricambio di varie attrezzature informatiche ai riparatori indipendenti - i cosiddetti ISO, Independent Service Organizations - i quali avevano bisogno di tali componenti per prestare i propri servizi di riparazione. In entrambe le circostanze, i pezzi di ricambio oggetto della disputa erano coperti da brevetto, si era configurata l'interruzione di un rapporto contrattuale preesistente ed entrambe le Corti avevano riconosciuto gli IPR vantati su tali beni quali valide giustificazioni presuntive. Nonostante questa comunanza di punti di partenza, gli esiti furono opposti, di condanna per Kodak e di assoluzione per Xerox. Vediamo perché.

Innanzitutto, nel caso Kodak la Corte impostò il giudizio basando molto la propria valutazione sulle specifiche motivazioni sottese alla condotta di Kodak, quindi facendo leva sull'*intent*, come in caso di "normale" *refusal to deal*, piuttosto che sulla valutazione della specificità degli IPR. Inoltre, venne ravvisato che l'eccezione difensiva derivante dalla protezione connessa agli IPR non fu immediatamente sollevata da Kodak, bensì resa nota solo in un momento successivo del dibattimento, circostanza, questa, che indusse la Corte a valutare tale eccezione come pretestuosa e quindi non valida ai fini del

---

<sup>83</sup> Data Gen. Corp., 36 F.3d at 1184.

<sup>84</sup> *Image Technical Serv. Inc. v. Eastman Kodak Co.*, 125 F.3d 1195 (9th Cir. 1997).

<sup>85</sup> *In re Indep. Serv. Org. Antitrust Litig.*, 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000).

riconoscimento di un'obiettiva giustificazione: in questo senso, la Corte affermò che “[...] neither the aims of intellectual property law, nor the antitrust laws justify allowing a monopolist to rely upon a pretextual business justification to mask anticompetitive conduct”<sup>86</sup>.

Di contro, nel caso Xerox, il Federal Circuit criticò l'approccio del caso Kodak, non solo facendo propria l'interpretazione della Corte in Data General, la quale aveva affermato che la confutazione della presunzione sarebbe stata un'“ardua battaglia”, ma anche statuendo a sua volta, sempre sulla scia del precedente del 1994, il principio in base al quale solo un illegittimo ottenimento della protezione fornita dagli IPR poteva configurare una causa di ribaltamento della presunzione di innocenza.

In definitiva, in questi primi casi le Corti introdussero con estrema fermezza, ma in forme diverse, un approccio particolarmente tollerante nei confronti delle fattispecie di *refusal to license*, tolleranza che emerge in primo luogo nell'affermazione della presunzione di innocenza fondata sul mero possesso di un IPR, in secondo nelle oggettivamente limitate possibilità di confutazione di tale presunzione e dunque, di fatto, in una *per se legality*. Anche nel caso Kodak, in cui la Corte si pronunciò per la condanna, tali principi vennero comunque in astratto riconfermati, anche se attenuati dal *role of intent*<sup>87</sup> e salvo poi pronunciarsi contro Kodak per altre ragioni di carattere più metodologico, procedurale, che di merito.

Un approccio se possibile ancora meno restrittivo fu fatto proprio dalle corti statunitensi nei casi che coinvolsero gli IPR e l'*essential facility doctrine*, ovvero i casi Intel<sup>88</sup> e Microsoft I<sup>89</sup>, poiché se già nei confronti della tradizionale EFD l'antitrust d'oltreoceano ha sempre nutrito una latente sfiducia, ancora di più ciò è emerso in queste due sentenze che hanno di fatto visto l'intrecciarsi di due fattispecie così controverse.

Nel primo caso, in seguito ad un lungo contrasto tra le due imprese, Intergraph intentò una causa contro Intel la quale, a causa del progressivo deterioramento del rapporto preesistente, le stava negando i medesimi benefici in termini di *disclosure* di informazioni e know-how tecnologico che avevano caratterizzato tale rapporto e che avrebbero dovuto configurare l'infrastruttura essenziale. La Corte non riconobbe gli estremi per il ricorso all'EFD perché riscontrò che le due imprese non erano concorrenti nello stesso mercato – i.e. il “downstream market”.

Nel secondo la questione era più complessa, poiché affrontava direttamente il nodo del legame tra IPR ed incentivi all'investimento. Aldridge era un'impresa licenziataria di un software chiamato Cache86, la cui funzione era di accelerare alcune operazioni di MS-DOS, era cioè un software di sostegno al sistema operativo Microsoft. Lo sviluppo da parte di Microsoft della nuova generazione di sistemi operativi – i.e. Windows 95 – rese non più necessario il software di Aldridge poiché era stata trovata una soluzione al *bug* dei sistemi precedenti. Aldridge, dinnanzi alla Corte, sostenne che Windows 95 fosse un'*essential facility*

<sup>86</sup> Image Technical Serv. Inc., 125 F. 3d at 1219

<sup>87</sup> H. Hovenlamp, M.D. Janis, M.A. Lemley, cit.

<sup>88</sup> *Intergraph Corporation v. Intel Corporation* 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999).

<sup>89</sup> *Aldridge v. Microsoft Corporation*, 995 F. Supp. 728 (S.D. Tex. 1998).

poiché la non compatibilità dello stesso con Cache86 aveva di fatto causato la perdita per Aldridge di una grossa fetta di mercato. La sentenza della Corte fu favorevole a Microsoft innanzi tutto perché la stessa all'epoca non possedeva una posizione di monopolio nel mercato dei sistemi operativi, ma anche e soprattutto in ragione dell'infondatezza della richiesta, la quale pareva poggiarsi non sulla volontà di vedere riconosciuto un livello minimo di accesso ad un'infrastruttura essenziale, bensì di continuare ad avere un canale privilegiato di accesso ad informazioni di interoperabilità altrimenti inaccessibili, la cui negazione, seppure alla base di una forte contrazione della domanda di Aldridge, non riveste il carattere di un ingiustificato *refusal to license*<sup>90</sup>. Inoltre, la condotta di Microsoft si fondava sullo sviluppo di una tecnologia sostitutiva di Cache86 ed incorporata ex ante nel nuovo software. In questo modo, non solo i consumatori non sarebbero stati costretti all'acquisto di due software distinti, ma è anche innegabile che la tecnologia di Windows 95 rappresentasse un passo in avanti rispetto al passato. In definitiva, il rifiuto di Microsoft era giustificato dal maggiore grado di efficienza economica che il lancio di Windows 95 aveva portato con sé: in questo senso, la Corte affermò che “[A duty to license] would inhibit, not promote, competition in the market. The antitrust laws do not require a competitor to maintain archaic or outdated technology; even monopolists may improve their products<sup>91</sup>”.

Se da una parte la giurisprudenza statunitense ha creato una sorta di sistema di *per se legality* in merito alle pratiche di *refusal to supply an IPR*, anche sul versante della qualifica di un IPR come *essential facility* l'approccio fu parimenti in direzione della creazione di un sistema di tutela nei confronti del monopolista e di protezione dell'incentivo ad investire che scaturisce dal diritto di esclusiva.

Ciò che è importante notare è che comunque le sentenze Intel e Microsoft, se pur non in maniera esplicita, hanno riconosciuto la possibilità di identificare, almeno in astratto, un IPR come infrastruttura essenziale. Tale riconoscimento implicito deriva dal metodo stesso delle indagini, le quali sono state rivolte non alla ricerca di principi generali in questa direzione, bensì alla verifica dell'esistenza delle quattro condizioni MCI<sup>92</sup>, il cui mancato riscontro ha di fatto rappresentato la motivazione principale all'assoluzione dei convenuti.

---

<sup>90</sup> H. Hovenlamp, M.D. Janis, M.A. Lemley, cit.

<sup>91</sup> *Aldridge v. Microsoft Corporation*, at 753.

<sup>92</sup> Il riferimento è al caso *MCI Communication v. American AT&T Co.* 708 F.2d 1081 7th Circ., in cui la Seventh Court, una corte distrettuale, elencò in maniera puntuale quattro condizioni per l'applicazione dell'EFD ai casi di unilateral refusal to deal.

MCI era una compagnia telefonica operante a livello locale che intendeva entrare nel mercato della telefonia a lunga distanza, la quale accusò AT&T di monopolizzazione ai sensi della Section 2 sulla base del fatto che tale compagnia aveva rifiutato di fornire a MCI l'iterconnessione con le centrali telefoniche locali di sua proprietà, impedendole di fatto la fornitura di servizi telefonici sulla lunga distanza. La Corte, citando la sentenza *Terminal Railroads*, da una parte affermò, parlando per la prima volta di *essential facility*, che le leggi antitrust impongono l'obbligo a carico delle imprese che controllano un'infrastruttura essenziale di rendere tale infrastruttura disponibile a condizioni non discriminatorie, dall'altra introdusse un test in quattro parti così strutturato:

- a. controllo dell'essential facility da parte di un monopolista;
- b. incapacità tecnica o economica di replica della facility;
- c. rifiuto di concedere l'accesso all'infrastruttura;
- d. la concreta possibilità di fornire la facility.

In definitiva, le Corti statunitensi sembrano aver accettato in pieno l'idea di configurazione, qualora ne ricorrano le condizioni, degli IPR come infrastruttura essenziale, ed allo stesso tempo hanno adottato il medesimo approccio molto riluttante all'imposizione di limitazioni de iure della libertà di iniziativa economica, sulla scia di una visione delle leggi antitrust che da un lato tende a privilegiare le ragioni di efficienza complessiva del mercato, dall'altra ad attribuire maggior peso alla tutela dell'efficienza dinamica ed agli incentivi allo sviluppo economico rispetto alle istanze di breve periodo connesse alla tutela dei concorrenti ed alla massimizzazione dell'efficienza allocativa.

## **6. Una prospettiva alternativa: il tema della *Predatory Innovation* (cenni)**

Come più volte ripetuto nel corso del lavoro, la ratio fondamentale sottostante le diverse forme di protezione –IPR in testa – che la gran parte degli ordinamenti giuridici moderni riserva ai processi di innovazione tecnologica e ai loro frutti risiede nell'idea che, in una prospettiva di medio-lungo periodo, attraverso tali processi si possa promuovere lo sviluppo economico, fornire incentivi all'instaurazione di processi competitivi fondati sui meriti e in ultima analisi raggiungere migliori condizioni di benessere e di efficienza.

All'interno di questa visione si spiegano, dunque, da una parte le forme di protezione legislativa fornite ai frutti dell'innovazione tecnologica, dall'altra la sostanziale "accettazione", seppur con diverse gradazioni, da parte delle autorità antitrust delle forme di *exploitation* del potere di mercato detenuto da alcune imprese, fondato sullo sfruttamento di tali frutti.

Tuttavia, nel corso degli anni, si è ingenerato all'interno di questa visione sostanzialmente idilliaca il seme di un dubbio. In particolare, tanto alcuni studiosi e commentatori della materia, quanto alcune corti, in particolare negli Stati Uniti, hanno espresso il dubbio in merito al fatto che "alcune innovazioni possano danneggiare le imprese concorrenti e allo stesso tempo non apportare alcun beneficio ai consumatori",<sup>93</sup> e che alla base di tali innovazioni ci sia la specifica volontà delle imprese che la pongono in essere di ritagliarsi una posizione di monopolio (o di rafforzarne una esistente) attraverso l'introduzione sul mercato di prodotti dotati della caratteristica della innovatività intesa nei termini più generali della novità, ma che, da un punto di vista economico, manchino di apportare miglioramenti in termini di benessere allo *status quo*.

In altre parole, si è fatta strada l'idea che le imprese possano perseguire posizioni di dominanza sul mercato attraverso comportamenti strategici fondati sull'innovazione tecnologica: di qui la definizione di *Predatory Innovation*, un'espressione in apparenza ossimorica, ma che in realtà descrive una precisa condotta strategica potenzialmente attuabile dalle imprese, volta all'isolamento dei concorrenti in un

---

<sup>93</sup> In questo senso, Areeda & Hovenkamp, "Fundamentals of Antitrust Law", 6-32 (3<sup>rd</sup> ed.), 2009.

determinato mercato attraverso il lancio di prodotti in grado di catturare il gradimento dei consumatori, senza tuttavia apportare miglioramenti in termini di soddisfacimento dei bisogni degli stessi.

Da quanto detto finora, emerge che le caratteristiche fondamentali della *predatory innovation* siano sostanzialmente due, una di carattere soggettivo, l'altra di carattere oggettivo.

Per quanto riguarda la prima, non si può prescindere dall'idea di innovazione predatoria senza far riferimento alla sussistenza, da parte dell'impresa che la pone in essere<sup>94</sup>, di una precisa volontà (*intent*) di perseguire l'esclusione dei concorrenti dal mercato e dunque di raggiungere (preservare) una posizione di dominanza.

Per quanto riguarda la seconda, il requisito oggettivo, si fa riferimento a beni che, se pur dotati della caratteristica della novità, non apportino benefici economici aggiuntivi ai consumatori. È il caso, ad esempio, dell'introduzione sul mercato di nuovi prodotti che, pur sostanzialmente soddisfacendo nel medesimo modo i medesimi bisogni soddisfatti dai prodotti esistenti, si differenzino da essi in termini di design o altre caratteristiche che non arrecano alcun sostanziale beneficio aggiuntivo in termini di riduzione di costi e/o di miglioramento delle performance<sup>95</sup>.

*Intent to monopolize* e mancanza di concreti benefici per i consumatori sono dunque gli elementi che caratterizzano, in linea teorica, le pratiche di *predatory innovation*. Dal punto di vista della teoria economica, una simile concezione dell'innovazione tecnologica rappresenta senza dubbio un profondo mutamento di prospettiva nella trattazione del rapporto tra diritto della concorrenza e tutela della proprietà intellettuale, dal momento che, attraverso le lenti della *predatory innovation*, si potrebbe potenzialmente aprire un varco a un più stringente approccio della giustizia antitrust alle pratiche concernenti beni innovativi cui, verosimilmente, le imprese dominanti rifiuterebbero l'accesso da parte dei concorrenti.

Verrebbe inoltre meno una visione dell'innovazione come portatrice, in ogni caso, di benefici economici.

Ma cosa accade sul versante della giurisprudenza?

Come detto in precedenza, il tema dell'innovazione predatoria ha avuto rilievo anche nella giurisprudenza d'oltreoceano. I primi casi in cui è stato affrontato il tema risalgono a più di trent'anni fa, e consistono nel caso *California Computer Programs v. IBM*<sup>96</sup> e *Berkery v. Kodak*<sup>97</sup>. Nel primo, un produttore di componenti informatiche accusò il gigante IBM di aver modificato il design dei propri dischi di memoria

<sup>94</sup> Poiché il lavoro è incentrato sulla rilevanza ai sensi antitrust delle pratiche in analisi, si fa comunque riferimento a imprese che, nel mercato di riferimento, siano dominanti, requisito, questo, indispensabile ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza.

<sup>95</sup> Un esempio tipico in questo senso è rappresentato dalle c.d. pratiche di "product hopping" nell'industria farmaceutica, che consistono nell'artificioso prolungamento, da parte di un'impresa, del brevetto relativo a un determinato farmaco sul mercato, attraverso la semplice rimodulazione delle caratteristiche dello stesso, ad esempio in termini di dosaggio, di formato di vendita, di struttura della molecola del principio attivo, ecc.. In questo modo, si fornisce protezione a un prodotto che, pur dotato delle medesime caratteristiche sostanziali di un farmaco già esistente, se ne differenzia per alcuni aspetti secondari, che nessun beneficio arrecano ai consumatori, ma che hanno l'effetto di escludere dal mercato imprese concorrenti, impedendo di fatto la pressione concorrenziale dei farmaci generici che solitamente inficia le posizioni di mercato di farmaci il cui brevetto è giunto a scadenza. Si veda, sul tema, J. Cheng, "AN ANTITRUST ANALYSIS OF PRODUCT HOPPING IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY", Columbia Law Review, Vol 108, 2008.

<sup>96</sup> *California Computer Products, Inc. v. International Business Machines Corp.*, 613 F.2d 727 (9th Cir. 1979)

<sup>97</sup> *Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co.*, 603 F.2d 263, 281 (2d Cir. 1979)

“solely for the purpose of frustrating competition”, mentre nel secondo l'accusa rivolta all'impresa dominante, Kodak, riguardava il lancio sul mercato una nuova versione di un modello di macchina fotografica compatta che utilizzava un processo di impressione fotografica compatibile esclusivamente con le (nuove) pellicole lanciate in contemporanea dalla stessa Kodak e incompatibili con quelle prodotte dai concorrenti. Dal punto di vista di Berkery, tale nuovo processo di impressione non migliorava la qualità delle fotografie e di conseguenza il lancio sul mercato dei prodotti da parte di Kodak aveva avuto il solo obiettivo di tagliar fuori i concorrenti dal mercato delle pellicole fotografiche.

In entrambi i casi, dunque, oggetto della disputa era l'intent to monopolize da parte dell'impresa dominante, collegato, in particolare nel caso Kodak, alla mancanza di effettivi e concreti miglioramenti dei prodotti in oggetto. In entrambi i casi, inoltre, le corti respinsero le istanze di “predazione tecnologica” sulla base dell'idea, condivisa, secondo cui “any firm, even a monopolist, may bring its products to market whenever and however it chooses”. Nel caso Berkery, la corte andò anche oltre, affermando che “any antitrust violation must come not from the product innovation itself, but from some associated conducts” e che “if a monopolist's [new] products gain acceptance in the market, it is of no importance that a judge or jury may later regard them as inferior, so long as that success was not based on any form of coercion<sup>98</sup>”.

Vennero dunque affermati due principi: da un lato, fu riconosciuta la libertà di un'impresa, ancorché monopolista, di commercializzare qualsiasi prodotto in qualsiasi forma avallando di fatto la legittimità, nei casi analizzati, dell'“intent to monopolize”, dall'altra fu affermata di fatto la supremazia del giudizio del mercato su quello del tribunale, anche in assenza di effettivi benefici, anzi anche nel caso in cui ci si trovi di fronte a un “inferior product”.

Quest'ultimo principio, a sua volta, sottende due ulteriori conclusioni. In primo luogo, la corte di fatto negò la possibilità che un tribunale potesse esprimere un giudizio di carattere economico, o meglio effettuare un'analisi di costi-benefici, sulle condotte in analisi. In secondo luogo, venne di fatto affermata la supremazia dell'autonomia del consumatore sulle esigenze di tutela dei concorrenti, in un'ottica dunque di “protection of competition, not competitors<sup>99</sup>”. L'idea che potesse esistere, dunque, un'innovazione dal carattere predatorio fu in definitiva rigettata.

Un'inversione di rotta si ebbe diversi anni dopo, con alcuni casi che videro per la prima volta l'accoglimento delle istanze di “predatory innovation”.

Il primo caso di questa nuova ondata fu *Bard v. M3 Systems*<sup>100</sup>, in cui il convenuto, Bard, produttore di attrezzature mediche, fu ritenuto colpevole di “attempted monopolization” ai sensi della Section 2 dello Sherman Act in seguito all'introduzione di una nuova apparecchiatura per biopsie che utilizzava modelli di aghi incompatibili con quelli prodotti dall'attore. In questo caso la corte giunse al verdetto di

---

<sup>98</sup> Berkery v. Kodak, cit.

<sup>99</sup> In questo senso, A. Devlin & M. Jacobs, “Anticompetitive Innovation and the quality of invention”.

<sup>100</sup> C.R. Bard, Inc. v. M3 Systems, Inc., 157 F.3d 1340 (Fed. Cir. 1998).

colpevolezza, pur riconoscendo che il nuovo apparecchio apportava benefici all'utilizzo rispetto a quello precedentemente prodotto, tuttavia fu attribuito un maggior peso alla componente soggettiva della condotta, riconoscendo come le mire anti-competitive del convenuto fossero predominanti rispetto alla volontà di commercializzare un prodotto dalle caratteristiche tecniche superiori. Fu in sostanza attribuita rilevanza maggiore all'intent to monopolize rispetto a un'analisi di mercato fondata sul contrappeso tra costi e benefici.

Al contrario, nel secondo caso venne per la prima volta affermata, al contrario dei precedenti, l'importanza primaria di un'analisi economica di costi e benefici. Il caso in questione è il noto *Microsoft II*<sup>101</sup>, in cui oggetto della disputa era l'integrazione, da parte della software house di Redmond, del proprio browser Internet Explorer all'interno del sistema operativo Windows, allo scopo di tagliare fuori dal mercato dei browser la concorrente Netscape.

Nella valutazione del caso, la corte applicò per la prima volta un "balancing test", in base al quale l'attore avrebbe dovuto prima dimostrare che la condotta in analisi avesse avuto degli effetti anticoncorrenziali; successivamente, sarebbe poi spettato al convenuto fornire evidenze in suo favore di effetti pro-competitivi; infine, sarebbe spettato alla corte bilanciare le evidenze fornite dalle parti e arrivare a una conclusione.

Per la prima volta, quindi, fu affermata la necessità di ricorrere, ai fini del giudizio, a evidenze fondate sulle caratteristiche oggettive anziché soggettive delle condotte in questione e di analizzarle attraverso le lenti della teoria economica, per il tramite di un'analisi comparata di costi e benefici.

La portata innovativa di questo approccio fu tuttavia smorzata, dal momento che il caso si risolse, come noto, con la condanna di Microsoft, ma non sulla base dei risultati di un'analisi siffatta da parte della corte, ma per il solo motivo che il convenuto mancò di presentare evidenze in suo favore. Non ci fu, dunque, la possibilità, per la corte, di metter mano all'analisi economica di costi e benefici.

L'ultimo caso che merita di essere citato, oltre ad essere l'ultimo in ordine di tempo sulla materia, è molto recente (2010), *Allied Orthopedic Appliances v. Tyco Health Care Group LP*<sup>102</sup>. La corte chiamata a giudicare era quella del Nono Circuito, la stessa del caso *California v. IBM*<sup>103</sup>. Nel caso in questione, ancora una volta, l'accusa rivolta al convenuto, Tyco, era quella di aver illecitamente protetto la posizione di monopolio, detenuta nel mercato delle apparecchiature per la misurazione del livello di ossigenazione del sangue, attraverso il brevetto di un nuovo prodotto, che di fatto costituiva un lieve adattamento di quello già in commercio. È importante evidenziare che lo stesso attore aveva riconosciuto che il nuovo prodotto incorporasse comunque caratteristiche nuove e più efficienti.

---

<sup>101</sup> *United States v. Microsoft Corp.*, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001) (en banc).

<sup>102</sup> 592 F.3d 991 (9th Cir. 2010).

<sup>103</sup> V. supra.

Ancora una volta, la corte del Nono Circuito si pronunciò in favore del convenuto, tuttavia sulla base di motivazioni diametralmente opposte rispetto a quelle del caso IBM. In questa circostanza, infatti, la corte argomentò che *“If a monopolist’s design change is an improvement, it is necessarily tolerated by the antitrust laws, unless the monopolist abuses or leverages its monopoly power in some other way when introducing the product”*. Venne inoltre rigettata, in netto contrasto con quanto statuito nel caso Microsoft II, l’esigenza di un’analisi fondata sul contrappeso tra costi e benefici: *“no room in this analysis for balancing the benefits or worth of a product improvement against its anticompetitive effects”*.

In sostanza, la corte da un lato pose definitiva attenzione all’elemento oggettivo della condotta in analisi a scapito di quello soggettivo, dall’altro, però, negò la possibilità che un tribunale potesse dar vita a un’analisi di stampo economico, ribadendo, pur implicitamente, la “supremazia” dei processi di innovazione tecnologica, di fronte ai quali, anche in presenza di benefici minimi per i consumatori, perdono di rilevanza sia le mire anti-competitive delle imprese dominanti, sia gli eventuali danni arrecati ai concorrenti dalle condotte di *predatory innovation*.

In definitiva, l’analisi dei casi di giurisprudenza citati delinea un approccio alla materia della *predatory innovation* ancora variegato e a tratti indefinito, all’interno del quale, pur se si individuano alcuni punti fermi, manca tuttavia una solida base teorica e univoci criteri di giudizio.

Per quanto concerne i punti fermi, sembra esser stato pacificamente riconosciuto dalle corti coinvolte la predominanza dell’elemento oggettivo, quindi dei benefici connessi all’introduzione di nuovi prodotti, su quello soggettivo, relativo all’*intent to monopolize*. Questa conclusione, in verità, non stupisce, dal momento che a ben vedere, l’obiettivo di primeggiare sul mercato e di tagliare fuori la concorrenza è, o quantomeno dovrebbe essere, la spinta propulsiva alla base di qualsiasi iniziativa imprenditoriale intrapresa da qualsiasi impresa, dominante o meno. In questo senso, andrebbe anche interpretata l’idea shumpeteriana della “distruzione creatrice”, la quale, evidentemente, sottende la necessità che, affinché il processo innovativo vada avanti, alcuni attori del mercato debbano soccombere.

Se pur chiarito l’oggetto di fondo verso cui l’analisi delle corti deve essere indirizzata, restano al contrario ancora indefiniti i criteri attraverso cui essa debba aver luogo. Da un lato, infatti, l’approccio del caso Microsoft II introduce la necessità di un’analisi fondata sul contrappeso tra costi e benefici, negando dunque implicitamente l’esistenza di aprioristiche caratteristiche pro-competitive di qualsivoglia processo innovativo. Dall’altro, il caso Tyco ha invece affermato il contrario, sancendo quindi la superiorità dell’efficienza tecnica su quella allocativa.



## ***Conclusioni***

L'analisi condotta nel presente lavoro ha mostrato come l'approccio adottato nel corso del tempo dalle autorità comunitarie in materia di *refusal to license* sia molto articolato e connotato da numerosi nodi interpretativi, che in parte scaturiscono dalla complessità della materia stessa, in parte sono il risultato dell'adozione di criteri interpretativi non sempre univoci e non sempre ispirati a criteri di razionalità economica.

Pur in presenza di questi nodi, alcuni tratti caratteristici dell'approccio comunitario emergono in maniera chiara. In primo luogo, è evidente come, sin dall'inizio della giurisprudenza in materia, con il caso Volvo, la Commissione Europea abbia avuto la tendenza a riconoscere la legittimità dell'imposizione di un limite allo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale, che si concretizza nella possibilità di imporre a carico del detentore del bene oggetto della disputa una *duty to license*. Tale limite, tuttavia, non è universale, al contrario è subordinato all'esistenza contestuale di quelle che la Commissione ha definito "circostanze eccezionali", ovvero fattispecie concrete in ragione delle quali il rifiuto perpetrato dall'impresa dominante risulta contrario all'interesse generale e quindi sanzionabile ai sensi della normativa antitrust.

In altre parole, viene riconosciuto dalla Commissione Europea un principio generale, codificato anche in documenti normativi ufficiali, di prevalenza del diritto di proprietà intellettuale sul diritto della concorrenza in circostanze di mercato normali, e un'inversione dei rapporti di forza qualora si configurino circostanze eccezionali: semplificando, una sorta di "sovranità limitata" degli IPR.

Non è possibile tuttavia comprendere l'effettiva ampiezza della limitazione di sovranità senza analizzare nel merito i contenuti e i criteri interpretativi delle circostanze eccezionali. La Commissione Europea ha fin da subito cercato di far chiarezza sull'argomento attraverso la definizione del più volte citato "Magill-IMS test", nel quale sono state definite le quattro circostanze eccezionali la cui simultanea esistenza può determinare l'imposizione di una *duty to license*. Leggendo i case-law in materia, in particolare il caso Microsoft, emerge che dal punto di vista operativo, la limitazione di sovranità imposta dalla Commissione Europea all'IPR *exploitation* risulti molto più ampia di ciò che si attenderebbe nella messa in pratica di un principio fondato sul criterio dell'"eccezionalità": in altre parole, la declinazione operativa del test sembra aver esteso la caratteristica dell'eccezionalità a fattispecie che eccezionali non solo.

In questo senso andrebbero lette le rigide interpretazioni contenute nelle sentenze Microsoft e descritte in precedenza, in particolare quelle relative al criterio della novità del prodotto o al rischio di eliminazione della concorrenza nel mercato.

Dunque, pur all'interno di un'impalcatura concettuale che dal punto di vista metodologico e di principio potrebbe essere condivisibile, sono stati definiti dei criteri operativi che di fatto sembrano aver introdotto una "distorsione", nella direzione di un approccio sempre più restrittivo alla libertà di sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale, alla filosofia interpretativa originaria.

Lanciando uno sguardo oltreoceano, alla giurisprudenza delle corti statunitensi in materia, emerge una notevole differenza di approccio. Sulla costa occidentale dell'Oceano Atlantico, infatti, l'interpretazione dominante abbiamo visto essere quella di una preminenza pressochè assoluta – *per se legality* - dei diritti di proprietà intellettuale sulle istanze di tutela della concorrenza, pur all'interno di un'impalcatura normativa di base che riconosce a tali diritti un limite, consistente nella compatibilità con l'interesse generale.

Parallelamente all'approccio "tradizionale" al dualismo tra antitrust e IPR, si è sviluppato, tanto in dottrina quanto nella giurisprudenza, e in particolar modo negli Stati Uniti, un approccio alternativo, fondato sull'idea della *predatory innovation*. Secondo tale approccio, in sintesi verrebbe meno la concezione dell'innovazione tecnologica come sempre foriera di benefici economici; al contrario, si configurerebbero dei casi di utilizzo strategico dei processi innovativi, finalizzato all'esclusione dei concorrenti dal mercato attraverso il lancio di prodotti che, pur catturando l'apprezzamento della clientela, non apportino benefici economici significativi, in termini di riduzione di costi e/o miglioramento delle performances, al sistema nel suo complesso. Si porrebbe in tal modo la questione della legittimità o meno di un intervento antitrust volto a sanzionare tali peculiari pratiche predatorie.

## Bibliografia

Akman, P., "Searching for the Long-Lost Soul of Article 82EC" (March 2007). CCP Working Paper No. 07-5 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=977221>

Anderman, S. "Does the Microsoft Case offer a New Paradigm for the 'Exceptional Circumstances' Test and Compulsory Copyright Licenses under EC Competition Law? ", *The Competition Law Review*, Volume 1 Issue 2, December 2004

Aoki, R. Small, J. "Compulsory licensing of technology and the essential facilities doctrine", *Information Economics and Policy* 16, 2004

Apostolopoulos, H. "Refusal-to-Deal Cases of IP Rights in the Aftermarket of US and EU Law: Convergence of Both Law Systems through Speaking the Same Language of Law and Economics", *DEPAUL BUSINESS & COMMERCIAL LAW JOURNAL*, Vol. 5: 237 2007

Areeda, P. "Introduction to Antitrust Economics", *52 Antitrust Law Journal* 523 1983

Arezzo, Emanuela, "Intellectual Property Rights at the Crossroad Between Monopolization and Abuse of Dominant Position: American and European Approaches Compared" . forthcoming in *John Marshall Journal of Computer & Information Law*, Vol. 24, No. 3, 2007 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=935047>

Baker, J.B. "A Preface to Post-Chicago Antitrust", in Roger van den Bergh, Roberto Pardolesi and Antonio Cucinotta, eds. *Post-Chicago Developments in Antitrust Analysis* (Edward Elgar, 2002)

Baker, J.B. "Recent developments in economics that challenge Chicago School views", *58 Antitrust Law Review* 645 1990.

Baker, J.B: "The Case for Antitrust Enforcement", *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 17, No. 4. (Autumn, 2003), pp. 27-50.

Barnett, T.O. "INTEROPERABILITY BETWEEN ANTITRUST AND INTELLECTUAL PROPERTY", Presentation to the George Mason University School of Law Symposium Managing Antitrust Issues in a Global Marketplace Washington, DC September 13, 2006

Bishop, Simon and Marsden, Philip, "Editorial: The Article 82 Discussion Paper: A Missed Opportunity". Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=985509>

Boge U. "Modernisation of Art.82 EC", on invitation as Guest Speaker to the CC lecture series, London 19 April 2005

Brodley, J.F. " Post-Chicago Economics and workable legal policy", *63 Antitrust Law Journal* 683 1994.

Ceseres, K.J. "The controversies of the consumer welfare standard", *The Competition Law Review*, Volume 3 Issue 3, March 2007

Corcho R. A., "Can We Finally Say Farewell to the "Special Responsibility" of Dominant Companies?", in Claus-Dieter Ehlermann and Mel Marquis (eds.), *European Competition Law Annual 2007: A Reformed Approach to Article 82 EC*, Hart Publishing, Oxford/Portland, Oregon

Dan Wood B. and Anderson J.E. "The Politics of U.S. Antitrust Regulation", *American Journal of Political Science*, Vol. 37, No. 1. (Feb., 1993), pp. 1-39.

Dolmans, M., O'Donoghue, R., Lowenthal P.J., "Article 82 EC and Intellectual Property: The State of the Law Pending the Judgment in *Microsoft v. Commission*", *Competition Policy International* (print ISSN 1554-0189, online ISSN 1554-6853), Spring 2007, Vol. 3, No. 1.

Drahos, P. and Maher, I. "Innovation, competition, standards and intellectual property: policy perspectives from economics and law" *Information Economics and Policy* 16 (2004) 1–11

E. Elhauge, "Defining better monopolization standards", *56 Stanford Law Review* 253, 323-330, (2003).

Ergas, H. "Treatment of unilateral refusals to license and compulsory licensing in Australia" Presented to the Federal Trade Commission/Department of Justice Hearings on Antitrust and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy An International Comparative Law Perspective on the Relationship Between Competition and Intellectual Property, Part I May 22, 2002 Washington, DC

Evans, D.S: and Padilla, A.J., "DESIGNING ANTITRUST RULES FOR ASSESSING UNILATERAL PRACTICES: A NEO-CHICAGO APPROACH" *University of Chicago Law Review*, Volume 72, Winter 2005.

Evans, David S., Padilla, A. Jorge and Ahlborn, Christian, "The Antitrust Economics of Tying: A Farewell to Per Se Illegality" (April 21, 2003). *Antitrust Bulletin*, 2003 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=381940> or DOI: 10.2139/ssrn.381940

Forrester, I.S. "Regulating Intellectual property via competition? Or regulating competition via intellectual property?", in C.D. Ehlermann and I.Atanasiu, "The interaction between Competition Law and Intellectual Property Law", Hart Publishing, Oxford/Portland, Oregon, 2005.

Freyer, T.A. "Comparative Antitrust Enforcement and Business History", available at <http://www.ftc.gov/os/sectiontwohearings/docs/ComparativeBusinessHistory-Freyer.pdf>

Friedrich, C.J: "Review: The Political Thought of Neo-Liberalism", *The American Political Science Review*, Vol. 49, No. 2. (Jun., 1955), pp. 509-525.

Fulda, C.H. "The first antitrust decisions of the Commission of the European Economic Community", *Columbia Law Review* Vol 65 625, 1965.

Gans, Joshua S., "Regulating Private Infrastructure Investment: Optimal Pricing for Access to Essential Facilities" (July 1998). Available at SSRN:<http://ssrn.com/abstract=107553> or DOI: 10.2139/ssrn.107553

Gerber, D.J. "The transformation of European Community Competition Law?", *Harvard International Law Journal*, Volume 35, Number 1, Winter 1994

Gilbert, R.J. and Shapiro, C. "An economic analysis of unilateral refusals to license intellectual property", *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* Vol. 93, pp. 12749–12755, November 1996 Colloquium Paper

Giocoli, N. "Competition vs. Property Rights: American Antitrust Law, the Freiburg School and the Early Years of European Competition Policy" (May 2007). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=987788>

Grady, Mark F., "Toward a Positive Economic Theory of Antitrust" , *Economic Inquiry*, 30:2 (1992:Apr.) p.225

Grandy, C. "Original Intent and the Sherman Antitrust Act: A Re-examination of the

Hovenkamp H. "Un esame dell'antitrust del dopo Chicago", *Mercato, Concorrenza, Regole*, n.1 Aprile 2001, p.41, trad. di Andrea Renda.

Hovenkamp, H., Janis, M.D., Lemley, M.A., "Unilateral refusal to license", *Journal of Competition Law & Economics* March, 2006

Humpe, C and Ritter, C. "Refusal to deal", Research paper on the modernization of the Article 82 , Global Competition Law Centre, Draft Version 6 July 2005

Hylton, K.N. "Property Rules And Liability Rules, Once Again", Boston University School of Law, WORKING PAPER SERIES, LAW AND ECONOMICS WORKING PAPER NO. 05-17

Hylton, Keith N., "Section 2 and Article 82: A Comparison of American and European Approaches to Monopolization Law" (October 2005). Boston University School of Law Working Paper No. 06-11 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=902655>

Iversen E.J. "Standardization and Intellectual Property Rights: ETSI's controversial search for new IPR-procedures", from K. Jakobs, R. Williams (Eds.), SIIT'99 Proceedings . (IEEE Conference on Standardisation and Innovation), held in Aachen, Germany, 99-09- 15/17.) IEEE, ISBN 0-7803-9935-8

Iversen, E.J. "Standardization and Intellectual Property Rights: ETSI's controversial search for new IPR-procedures", (from K. Jakobs, R. Williams (Eds.), SIIT'99 Proceedings . IEEE Conference on Standardisation and Innovation), held in Aachen, Germany, 99-09- 15/17.) IEEE, ISBN 0-7803-9935-8

Katz and Shapiro, 'Antitrust in Software Markets', in Eisenach and Lenard ed.

Killick, J. "IMS and Microsoft judged in the cold light of IMS", *The Competition Law Review*, Volume 1 Issue 2, December 2004

Kovacic W.E., intellectual DNA of modern U.S. Competition Law for dominant firm conduct: the Chicago/Harvard double helix", *Columbia Business Law Review*, Vol. 2007 N.1.

Kovacic, W.E. and Shapiro, C., "Antitrust Policy: A Century of Economic and Legal Thinking", *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 14, No. 1. (Winter, 2000), pp. 43-60.

Kovacic, W.E., "The Antitrust paradox revisited: Bork and the transformation of modern antitrust policy", *Wayne Law Review* 1413, 1990

Kovacic, W.E., *The Influence of Economics on Antitrust Law* , *Economic Inquiry*, 30:2 (1992:Apr.) p.294

Lande R.H., "Wealth transfers as the original and primary concern of Antitrust", *34 Hastings Law Journal* 65 (1982)

Lea, G. and Hall, P. "Standards and intellectual property rights: an economic and legal perspective", *Information Economics and Policy* 16 (2004) 67–89

Lévêque F., "Innovation, leveraging and essential facilities: Interoperability licensing in the EU Microsoft case", *"World Competition"*, 2005.

Lovdahl Gormsen, L. "Article 82 EC: where are we coming from and where we are going to?", *The Competition Law Review*, Volume 2 Issue 2 March 2006

Martin, S. "Coal and steel: first steps in European market integration," Conference on Origins and Evolution of the European Union, Georgetown University, 26 September 2003.

Martin, S. "The Goals of Antitrust and Competition Policy," Working Paper 2007-003, Center for International Business Education and Research, Krannert School of Management, Purdue University, July 2007; forthcoming in Wayne Dale Collins, editor, *Issues in Competition Law and Economics*, American Bar Association, 2007.

Megay, E.N. "Anti-Pluralist Liberalism: The German Neoliberals" *Political Science Quarterly*, Vol. 85, No. 3. (Sep., 1970), pp. 422-442.

Messina, M. "Article 82 and the new economy: need for modernisation?", *The Competition Law Review*, Volume 2 Issue 2, March 2006

Motta, M. and de Streeck, A. "Exploitative and Exclusionary Excessive Prices in EU Law", in Claus-Dieter Ehlermann and Isabela Atanasiu (eds.), *What is an abuse of a dominant position?*, Hart Publisher

Motta, M. Polo, M "Antitrust", Il Mulino, Bologna, 2005.

P.Areeda, D.Turner, "Predatory pricing and practices under Section 2 of the Sherman Act", 88 *Harvard Law Review* 697, 1975.

Page, William H. , "The Ideological Origins and Evolution of Antitrust Law" . *ISSUES IN COMPETITION LAW AND POLICY*, Wayne Dale Collins, ed., ABA Antitrust Section, Forthcoming Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=692821>

Pardolesi, R. e Granieri, M, "Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario, in "Riv. dir. ind.", 2004, II, 323

Pitofsky, R. "The Essential Facilities Doctrine under United States antitrust law", available at [www.ftc.gov/os/comments/intelpropertycomments/pitofskyrobert.pdf](http://www.ftc.gov/os/comments/intelpropertycomments/pitofskyrobert.pdf)

Posner, R. "The Chicago School Of Antitrust Analysis", Symposium on Antitrust Law and Economics, *University of Pennsylvania Law Review*, April, 1979

Reinmann, C. "Essential Function vs Essential Facility: defining the amount of R&D protection in high-tech industries after IMS and Microsoft", *The Competition Law Review*, Volume 1 Issue 2, December 2004

Report by the EAGCP, "An economic approach to Article 82", July 2005.

Ritter, C."Refusal to deal and Essential Facilities: does Intellectual Property require Special Deference Compared to Tangible Property?", *World Competition*, Sept. 2005

Rousseva, C. "The concept of Objective Justification of an abuse of dominant position: can it help to modernise the analysis under Article 82 EC?", *The Competition Law Review*, Volume 2 Issue 2, March 2006

Scherer, F.M. "Some principles for Post-Chicago Antitrust Analysis", *Case Western Reserve Law Review*, Vol 52: 5 2001.

Schleicher, T.J. "The U.S. Supreme Court's Use of Post-Chicago Antitrust Theory in *Eastman Kodak v. Image Technical Services*: Implications for Marketing Practice" *Journal of Public Policy & Marketing* Vol. 16 \2i Fall 1997. 310-318

Semeraro, Steven, "The Efficiency and Fairness of Enforced Sharing: An Examination of the Essence of Antitrust" . *Kansas Law Review*, Vol. 52, p. 57, 2003 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=541762>

Sundakov, A. and McKinlay, A. "Intellectual property and price discrimination: Do as you please in the name of innovation?", *Information Economics and Policy* 16 (2004) 31–55

Temple Lang, J. "Mandating access: The principles and the problems in intellectual property and competition policy", *15 European Business Law Review* (2004) 1087-1114

Temple Lang, J. "The application of the essential facility doctrine to intellectual property rights under European competition law", in Lévêque and Shelanski, *Antitrust, patents and copyright: EU and US perspectives* (Elgar, 2005) 56-84

Thorelli, Hans B., "Antitrust In Europe: National Policies After 1945" , *University of Chicago Law Review*, 26 (1958/1959) p.222

UNILATERAL PRACTICES: A NEO-CHICAGO APPROACH" *University of Chicago Law Review*, Volume 72, Winter 2005.

Valletti T., Estache A. "The theory of access pricing", *Policy Research Working Paper 2097*, The World Bank Institute, April 1999.

Vickers J., "Abuse of market power", *The Economic Journal*, 115 (June), F244–F261. \_ Crown copyright 2005. Published by Blackwell Publishing, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148.

Weiss, L.W. "THE STRUCTURE-CONDUCT-PERFORMANCE PARADIGM AND ANTITRUST", *University of Pennsylvania Law Review* April, 1979

Williamson O., "Allocative Efficiency and the Limits of Antitrust", *The American Economic Review*, Vol. 59, No. 2, *Papers and Proceedings of the Eighty-first annual Meeting of the American Economic Association*. (May, 1969), pp. 105-118.