



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea in

Economia e gestione delle aziende

Ex DM.270/2004

Tesi di Laurea

La legittimità dell'azione inibitoria:

tra diritto di proprietà intellettuale e tutela della
concorrenza

Relatore

Prof.ssa Alessandra Zanardo

Correlatore

Prof. Lorenzo De Angelis

Laureanda

Eugenia Dal Lago

Matricola 835883

Anno Accademico

2016 / 2017

*A mio padre Massimo,
mia madre Maria Lia,
a mia sorella Francesca.*

Indice

Introduzione.....pag.8

Capitolo I: Dottrina di riferimento in materia di abuso di posizione dominante nel mercato dei brevetti standard

I.1. Brevetto Europeo: Evoluzione del sistema comunitario.....pag.11

I.1.1. La Convenzione di Monaco.....pag.12

I.1.2. La Convenzione di Lussemburgo.....pag.15

I.1.3. Brevetto Europeo ad effetto unitario.....pag.17

I.2. La standardizzazione in materia di innovazione tecnologica.....pag.20

I.3. SSOs, SEP e la nascita dell'ETSI.....pag.24

I.4. Definizione di mercato rilevante.....pag.28

I.4.1. Mercato del Prodotto.....pag.30

I.4.2. Mercato geografico.....pag.30

I.5. Definizione di posizione dominantepag.32

I.6. Abuso di posizione dominante.....	pag.35
I.7. Essential Facility Doctrine: Rimedio allo sfruttamento strategico della tutela brevettuale.....	pag.39

Capitolo II: *Il caso Huawei*

II.1. Il fenomeno dell' <i>hold up</i> brevettuale e la nascita delle licenze a condizioni FRAND.....	pag.45
II.2. Il caso Orange Book.....	pag.52
II.2.1. Le Corti tedesche, il principale foro europeo per i contenziosi in materia di diritti di proprietà intellettuale.....	pag.52
II.2.2. Il caso Orange book e le sue criticità.....	pag.54
II.3. Corte di Giustizia 16 luglio 2015 causa C-170/13, Huawei Technologies/ZTE.....	pag.57
II.4. Analisi della sentenza e della disciplina giuridica	pag.62
II.4.1. Analisi Art.102 e Art.101 TFUE.....	pag.62
II.4.2. Le conclusioni dell'Avvocato Generale Melchior Wathelet.....	pag.66
II.5. Confronto tra la sentenza Huawei e il caso Orange Book.....	pag.74

Capitolo III: Tra contraffazione e azione inibitoria nel mercato delle telecomunicazioni

III.1. Smartphone patent wars.....pag.78

III.2. Il caso Samsungpag.81

III.2.1. Sentenza del Tribunale di Milano del 5 gennaio 2012.....pag.81

III 2.2. Decisione della Commissione Europea del 29 aprile 2014.....pag.88

III.3. Il caso Motorola.....pag.91

III.3.1. Decisione della Commissione Europea del 29 aprile 2014.....pag.91

III.4. Confronto tra le sentenze Samsung e Motorola.....pag.96

Conclusioni.....pag.101

Bibliografia.....pag.104

Introduzione

Il 16 luglio del 2015 la Commissione Europea ha pubblicato le proprie risposte in merito a cinque domande pregiudiziali che il tribunale di Düsseldorf aveva presentato con riguardo al caso Huawei.

La questione intorno alla quale vertono le domande pregiudiziali avanzate dal Tribunale tedesco attiene alla legittimità o meno del titolare di un brevetto essenziale ad esperire un'azione inibitoria a danno di un presunto contraffattore. L'equilibrio tra tutela dei diritti di proprietà intellettuale e diritto antitrust è stato negli ultimi vent'anni un tema di grande discussione specialmente se calato nel mercato, in costante espansione, delle telecomunicazioni.

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di analizzare il complesso rapporto tra protezione brevettuale e tutela della libera concorrenza. Quest'analisi è stata condotta a seguito dello studio di alcune sentenze aventi ad oggetto lo sfruttamento di brevetti standard appartenenti al settore delle telecomunicazioni.

Uno standard è una norma, un requisito tecnico, approvato da un organismo competente, che ne abbia riconosciuto la ripetuta e continua applicazione. Quest'ultimo rappresenta un'innovazione indispensabile per qualsiasi operatore economico interessato a implementare una nuova tecnologia all'interno dello stesso settore. La peculiarità di questi brevetti negli anni ha generato una sempre crescente proliferazione di contenziosi aventi ad oggetto ipotesi di abuso di posizione dominante e di presunte contraffazioni. I brevetti standard, a differenza degli altri, devono essere messi a disposizione degli operatori economici che ne risultino interessati nell'intento di garantire il libero accesso ad ogni settore di mercato e quindi con lo scopo di impedire la nascita di barriere all'ingresso.

Nascono a questo scopo organizzazioni di standardizzazione, le quali si pongono l'obiettivo di garantire la tutela della proprietà intellettuale e, allo stesso tempo,

di imporre ai titolari dei brevetti standard condizioni di licenza eque e non discriminatorie definite FRAND. Le condizioni FRAND rappresentano un sistema uniforme ed equo per determinare le *royalties* che i proprietari dei brevetti devono vedersi corrispondere in cambio dell'utilizzo della loro licenza. L'introduzione delle condizioni FRAND ha portato con sé molti vantaggi per il proprietario e per il presunto licenziatario, allo stesso tempo, però, ha determinato l'insorgere di numerosi contenziosi andando a costituire quella che i teorici della materia chiamano la *smartphone patent wars*.

Nel presente lavoro si sono analizzati diversi casi in cui si sono verificati contenziosi aventi ad oggetto brevetti standard e ipotesi di contraffazione.

Il primo capitolo è stato dedicato a richiami teorici necessari per una corretta comprensione dei casi trattati, in particolare mediante la descrizione della fattispecie dell'abuso di posizione dominante e della dottrina delle *Essential Facilities*.

Per analizzare correttamente le conclusioni nel caso Huawei si è resa altresì necessaria un'analisi dei casi precedenti e successivi e, soprattutto, delle interpretazioni che la Commissione Europea ha fornito negli anni. In particolare, si è cercato di tracciare un orizzonte temporale tra i casi presi in esame.

La Commissione fino al 2014 seguiva come percorso interpretativo quello tracciato e fornito dal caso Orange Book, il quale è stato utilizzato come precedente giuridico per risolvere tutti i casi che si sono presentati a partire dal 2009.

La decisione della Commissione in merito al caso Huawei, come si leggerà nel secondo capitolo, ha "decretato" la fine di un periodo e il riconoscimento di nuove responsabilità nonché un diverso bilanciamento degli impegni a carico delle parti della negoziazione in un'ottica pro-concorrenziale.

Il terzo ed ultimo capitolo è stato dedicato all'esame di due casi, Samsung e Motorola contro la società californiana Apple, i quali, il 29 aprile del 2014, hanno

ricevuto interpretazioni diverse da parte della Commissione Europea, in parte influenzate dal precedente caso Orange Book.

Nell'analisi delle pronunce della Commissione, si è potuto riscontrare l'esistenza di un filo conduttore che ha caratterizzato tutti i contenziosi oggetto dei casi. In particolare, la definizione di criteri di determinazione e quantificazione dei canoni di licenza nel rispetto delle condizioni FRAND rappresenta il problema che verrà affrontato maggiormente nello studio dei casi analizzati.

CAPITOLO I

DOTTRINA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEL MERCATO DEI BREVETTI STANDARD

SOMMARIO: I.1. *Brevetto Europeo: Evoluzione del sistema comunitario*. I.1.1. *La Convenzione di Monaco*. I.1.2. *La Convenzione di Lussemburgo*. I.1.3. *Brevetto Europeo ad effetto unitario*. I.2. *La standardizzazione in materia di innovazione tecnologica*. I.3. *SSOs, SEP e la nascita dell'ETSI*. I.4. *Definizione di mercato rilevante*. I.4.1. *Mercato del Prodotto*. I.4.2. *Mercato geografico*. I.5. *Definizione di posizione dominante*. I.6. *Abuso di posizione dominante*. I.7. *Essential Facility Doctrine: Rimedio allo sfruttamento strategico della tutela brevettuale*.

I.1. *Brevetto Europeo: Evoluzione del sistema comunitario*

In Italia la disciplina dei brevetti per invenzioni industriali è esclusivamente affidata al codice della proprietà intellettuale, il quale dedica alla disciplina sostanziale dei brevetti, la sezione quarta del capo secondo¹.

Il quadro normativo di riferimento in materia di brevetti è stato negli anni completato da importanti Convenzioni internazionali con l'obiettivo di armonizzare i regimi brevettuali nazionali e di creare brevetti sovranazionali riconosciuti e aventi effetto in più Stati. Parliamo, in particolare, della

¹ A. Vanzetti, V. di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 460 ss.

Convenzione di Monaco² sul brevetto europeo (C.B.E), della Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario (C.B.C), fino a quanto ad oggi, con i regolamenti 1257 e 1260 del 2012, è stato previsto in materia di brevetto europeo ad effetto unitario³.

I.1.1. *La Convenzione di Monaco*

La Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (C.B.E) è stata sottoscritta il 5 ottobre 1973 ed è entrata in vigore il 7 ottobre 1977. Nel 2000 ha subito un profondo processo di revisione ed il nuovo testo è stato completato ed entrato in vigore definitivamente il 13 dicembre del 2007. La Convenzione è stata condivisa e sottoscritta da tutti gli Stati europei, compresa l'Italia.

La Convenzione di Monaco ha introdotto l'istituto del brevetto europeo, definito come un fascio di brevetti nazionali sulla medesima invenzione, che trova riconoscimento nel territorio degli Stati membri della Convenzione.⁴

Grazie alla disciplina adottata, a partire dal 1973, l'inventore può depositare una domanda di brevetto, anziché presso ogni singolo Ufficio Brevetti della nazione nella quale vuole vederlo tutelato e riconosciuto, unicamente presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, che ha sede a Monaco di Baviera.

Il brevetto europeo conferisce al suo titolare i medesimi diritti di un brevetto nazionale concesso nei singoli Stati membri. In particolare, lo stesso ha durata

² Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000).

³ A. Pappalardo, *Il Diritto Comunitario della Concorrenza, profili sostanziali*, Torino, Utet Editore, 2007, pag. 409-442.

⁴ M. Scuffi, *Le nuove frontiere del brevetto europeo: l'evoluzione del sistema comunitario e il progetto EPLA*, in *Dir.ind.*, 2008, II, pag. 138 ss.

ventennale, a decorrere dalla data di deposito della domanda, in ogni Stato membro, indipendentemente dalla durata prevista dall'ordinamento dello Stato nazionale.⁵

La Convenzione è stata elaborata allo scopo di risolvere il problema dei depositi plurimi di domande di brevetto, sviluppando una procedura unificata di rilascio del brevetto, a seguito di un esame preventivo da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, regolato dalla Convenzione.

Fatta salva la disciplina espressamente dettata dalla Convenzione, il brevetto è, per il resto, disciplinato dalla normativa nazionale del singolo Stato membro. L'Art 2, paragrafo 2, della Convenzione di Monaco prevede infatti:

“In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in tale Stato”.

Il brevetto europeo pertanto è soggetto non solo alla normativa prevista nella Convenzione, ma anche alla legislazione nazionale di ciascuno Stato designato.

La contraffazione o qualsiasi fattispecie illecita relativa al brevetto europeo sarà regolata e sanzionata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.

La Convenzione di Monaco ha riscosso, fin dalla sua sottoscrizione, enorme successo e l'Ufficio Europeo dei Brevetti è diventato il destinatario naturale delle domande di brevetto per ogni invenzione che avesse portata sovranazionale. Nonostante questo, il sistema europeo dei brevetti, che oggi affianca i singoli ordinamenti nazionali, non vede ancora applicata nelle controversie brevettuali una prassi giurisdizionale efficiente e condivisa⁶.

⁵ V. art.63, par. 1, Convenzione di Monaco.

⁶ M. Scuffi, (nt.4), pag. 138 ss.

La procedura centralizzata della concessione del brevetto non soddisfa le esigenze iniziali per le quali la Convenzione era stata pensata e sottoscritta. È emersa pertanto l'esigenza di realizzare un sistema giurisdizionale unificato ed armonizzato, allo scopo di fornire una tutela giudiziaria uniforme e assicurare agli operatori economici certezza giuridica sia sul piano sostanziale che su quello processuale.

Il principale limite del brevetto europeo è infatti rappresentato dalla mancanza di una disciplina comune in materia di contraffazione e di annullamento, rimessa ai Tribunali nazionali di ogni Stato membro per il quale è stato rilasciato il brevetto.

Il brevetto europeo, nell'ottica comunitaria, resta pertanto sostanzialmente un titolo non unitario, caratterizzato dall'attribuzione da una sommatoria di diritti nazionali, ciascuno avente articolazione ed intensità differenziate in grado di offrire al suo titolare una diversa protezione a seconda della giurisprudenza formatasi nello Stato a cui viene esteso e della relativa regolamentazione.

I.1.2. La Convenzione di Lussemburgo

La Convenzione di Lussemburgo, risalente al 15 dicembre del 1989, nasce proprio con lo scopo di colmare le lacune ed i limiti che si erano riscontrati nella Convenzione di Monaco⁷. La Convenzione del 1989 si proponeva infatti di riformare l'istituto del brevetto europeo, espresso nella Convenzione di Monaco, facendolo diventare a tutti gli effetti un titolo a carattere unitario.

Il brevetto comunitario è un brevetto rilasciato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, riconosciuto da tutti gli Stati europei aderenti (38) e soggetto alla normativa prevista nella Convenzione.⁸

Nella Convenzione di Lussemburgo veniva introdotto un particolare sistema articolato di giurisdizione sovranazionale, integrata con quella nazionale. In altre parole, si prevedeva l'istituzione in ogni Stato firmatario della Convenzione, del Tribunale nazionale specializzato di prima e seconda istanza presente: si parla, a tal proposito, di Tribunale dei Brevetti Comunitari.

Le pronunce di primo grado potevano essere impugnate davanti ad un organo sovranazionale denominato Corte d'Appello Comune (COPAC, Community Patent Court), che avrebbe dovuto garantire uniformità nell'interpretazione e nella giurisdizione, fungendo da organo di impugnazione obbligatorio contro le decisioni emesse dai singoli Tribunali nazionali.

Nell'ipotesi in cui un'azione promossa davanti ad un Tribunale nazionale di prima istanza avesse richiesto un riesame di questioni afferenti la validità e gli effetti del brevetto comunitario, questa valutazione avrebbe dovuto essere posta al vaglio

⁷ M. Scuffi, (nt.4), pag.138 ss.

⁸ A. Vanzetti, V. di Cataldo, (nt.1), pag. 509-511.

della COPAC, previa sospensione del giudizio nazionale. La COPAC⁹ rappresentava quindi un organo di coordinamento in sede conclusiva della procedura ed era destinata ad operare quale mezzo di coesione allo scopo di garantire uniformità di tutela al brevetto comunitario.

A differenza della Convenzione di Monaco, la Convenzione di Lussemburgo con la nascita del brevetto comunitario mirava a realizzare un processo di cooperazione e centralizzazione, che però non ha mai trovato applicazione.

Le principali criticità che vennero immediatamente riscontrate per l'applicazione dei principi previsti dalla Convenzione sono due:

- Costi eccessivi per l'ottenimento del brevetto unitario, a causa della traduzione prevista in tutte le lingue degli stati appartenenti all'Unione Europea;
- Generale diffidenza in merito al potere di nullità e annullabilità, che sarebbe stato riconosciuto ai tribunali nazionali per procedimenti giudiziali aventi efficacia su tutto il territorio europeo.

Nonostante le intenzioni iniziali, la Convenzione di Lussemburgo quindi, non riuscì mai ad entrare in vigore.

⁹ M. Scuffi, (nt.4), pag.138 ss.

I.1.3. *Brevetto Europeo ad effetto unitario*

Il 17 dicembre del 2012¹⁰ sono stati firmati il regolamento n.1257/2012 relativo all'attuazione di una Cooperazione Rafforzata in materia di tutela brevettuale unitaria ed un secondo regolamento n.1260/2012 relativo al regime di traduzione applicabile. Entrambi i regolamenti sarebbero divenuti applicabili a partire dal primo gennaio 2014.

Il regolamento 1257 del 2012 si sviluppa in 18 articoli raggruppati in 6 diversi capi che disegnano la disciplina del Brevetto Europeo ad Effetto Unitario (BEEU), dagli effetti del brevetto unitario ad aspetti istituzionali e finanziari.

I principi su cui si fondano i due regolamenti sopra menzionati, traggono ispirazione da quelli espressi nella Convenzione di Monaco del 1985.

Il legislatore estrapolò in particolare dalla Convenzione, l'articolo 142 il quale prevedeva¹¹:

“Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati. Se un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte”

¹⁰ E. Bianchi, Brevetto unico europeo: *Una storia travagliata*, 06/2013 reperibile in internet al seguente indirizzo: www.agcm.it/component/joomdoc/temi-e-problemi/tp001.pdf

¹¹ Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000), conclusa a Monaco il 5 ottobre 1973.

Gli obiettivi del brevetto unico europeo introdotti dai due regolamenti sono principalmente due:

1. Rendere più veloce, economico e semplice l'accesso al sistema brevettuale favorendo il funzionamento del mercato dell'innovazione tecnologica ed in campo scientifico;
2. Rendere il regime di traduzione più semplice e meno costoso, proponendo la traduzione dei brevetti in tre lingue, tedesco, inglese e francese.

Il regolamento 1257/2012 venne adottato per mezzo di una Cooperazione Rafforzata, la quale venne introdotta dal Trattato di Lisbona e consente ad almeno 9 Stati membri di raggiungere determinati obiettivi qualora questi non venissero portati a termine dall'UE in un termine ragionevole.

La Cooperazione Rafforzata rappresenta quindi, un mezzo di cui gli Stati membri possono servirsi in situazioni eccezioni e che consente di accelerare le procedure tecniche fondando la validità dell'accordo che verrà a crearsi proprio sulle volontà degli Stati membri.

In merito al regolamento 1257/2012, il ricorso alla Cooperazione Rafforzata venne autorizzato il 10 marzo del 2011 ed è stato considerata una procedura necessaria al fine di accelerare e sbloccare l'esame del dossier relativo alla proposta del brevetto unico europeo in sede di Consiglio.

La Cooperazione è stata sostenuta da tutti gli Stati membri eccetto Italia e Spagna, le quali sono risultate dissenzienti in merito al secondo regolamento relativamente al regime di traduzione proposto il quale non prevedeva la lingua italiana e spagnola. Il brevetto unico europeo pertanto, sarà valido in 25 Stati europei i quali hanno aderito alla Cooperazione ad eccezione di Italia e Spagna che potranno aderirvi successivamente in qualsiasi momento.

I 25 Stati membri che hanno aderito alla Cooperazione Rafforzata, avvertivano l'esigenza, che già era stata espressa ai tempi della Convenzione di Monaco, di un

sistema unitario e uniforme per il trattamento e la tutela della proprietà intellettuale.

Nel mondo delle tecnologie, questa necessità è stata percepita in modo ancora più profondo a causa della crescente proliferazione, negli anni, di nuove innovazioni e di nuovi prodotti da inserire nel mercato.

Il settore delle telecomunicazioni, in particolare, presenta alcune peculiarità ed opportunità in più rispetto ad altri ambiti della tecnologia. Si parla infatti di un settore nel quale è necessario promuovere forme di interoperatività e di collaborazione tra produttori e detentori dei brevetti, per garantire un continuo miglioramento e avanzamento dei processi tecnologici sempre più all'avanguardia.

Molte innovazioni appartenenti a questo settore, che vengono protette da brevetto, è indispensabile che possano essere messe a disposizione di tutti gli operatori interessati, in quanto si tratta di prodotti indispensabili per l'implementazione di nuove tecnologie.

Questo tipo di innovazioni vengono definite standard da parte di organizzazioni di standardizzazione le quali si occupano di riconoscerli e di consentirne l'accesso a condizioni eque da parte di tutti i produttori che si dimostrano interessati.

I.2. La standardizzazione in materia di innovazioni tecnologiche

Il fenomeno della standardizzazione attira da alcuni anni l'interesse della giurisprudenza statunitense ed europea.

La standardizzazione rappresenta uno strumento di grande valore orientato a favorire l'interoperabilità e la collaborazione tra aziende anche appartenenti a settori diversi di mercato.¹²

La standardizzazione genera effetti positivi dal punto di vista economico, non solo promuovendo la condivisione di conoscenze e informazioni nei mercati interni, ma anche stimolando lo sviluppo di nuovi prodotti con qualità e caratteristiche superiori.

La standardizzazione tecnologica ha diverse origini¹³.

Per standard si intende una norma, un requisito tecnico, approvato da un organismo competente, che ne abbia riconosciuto la ripetuta e continua applicazione¹⁴.

L'affermazione di uno standard può costituire l'esito di una scelta condivisa tra gli operatori di un determinato settore, attuata da specifici organismi competenti (SSOs – Standard Setting Organisation), oppure può essere una conseguenza di fatto delle modalità di funzionamento di determinati mercati.

¹² G. Carovano, *Standard-Essential Patents: Huawei Case, a non-solution to an avoidable problem*, in *Riv.it.antitrust*, 2016, I, pag. 6 ss.

¹³ V. Meli, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art.102 TFUE ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, in *Rivista ODC*, 2014, I, pag. 1-6.

¹⁴ Art. 2 of Regulation (EU) no.1025/2012 of the European Parliament and of the Council of October 25,2012, on the European Standardisation, amending Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC of the Council.

Vengono, in entrambe le ipotesi, identificate due tipologie di standard: *de facto* e *de iure*¹⁵.

Il *de facto* standard si configura ogni volta che una determinata innovazione tecnologica viene riconosciuta tale senza una dichiarazione ufficiale, ma come conseguenza del modo di operare all'interno di un dato settore. I *de facto* standard sono formati da grappoli di tecnologie, sviluppate da una o più imprese, consolidate e diffuse a tal punto sul mercato da generare uno standard senza che sia necessario, per il suo riconoscimento, alcuna attestazione pubblica.

Il *de iure* standard rappresenta invece il riconoscimento pubblico e universale di uno standard, a seguito di accordi tra specifiche organizzazioni internazionali all'interno di uno stesso mercato: ne sono esempio le ISO (International Standard Organisation).

Le ISO sono istituti di standardizzazione che operano a livello internazionale, come vedremo più approfonditamente nel prossimo paragrafo, questi organismi si occupano di identificare e riconoscere degli standard, ovvero delle tecnologie indispensabili per l'implementazione di un prodotto in uno specifico settore di mercato.

I *de iure* standard vengono quindi riconosciuti e approvati da organismi senza scopo di lucro, composti da operatori di settore, sia produttori che utilizzatori, che lavorano allo scopo di definire le tecnologie e le specificità dei vari standard nell'ambito del rapporto competitivo e collaborativo tra imprese.

Queste organizzazioni svolgono la funzione di garanti nei confronti delle imprese, assicurando l'effettività delle innovazioni cui conferiscono lo standard.

Per concludere, gli standard possono essere definiti come insieme di parametri e requisiti tecnico-qualitativi a cui determinati beni o processi produttivi devono

¹⁵ G. Colangelo, *Il mercato dell'innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, Milano, Giuffrè Editore, 2016, pag. 51-93.

conformarsi, per essere funzionali e competitivi in un determinato mercato. In particolare, con riferimento alla standardizzazione tecnologica, lo standard è un frammento di informazione che porta con sé un grande potenziale, meritevole di essere tutelato dai diritti di proprietà intellettuale.¹⁶

In entrambe le ipotesi (*de iure* e *de facto* standard), gli standard possono avere conseguenze rilevanti ed effetti molto diversi per l'applicazione del diritto della concorrenza.

Come la dottrina economica e giuridica riconoscono ormai pacificamente, essi costituiscono un elemento essenziale dell'odierno sistema economico, senza il quale alcune innovazioni tecnologiche, che negli anni sono diventate delle *commodities*, non sarebbero riuscite a diffondersi su larga scala.

Gli standard possono assumere portata internazionale o europea, a seconda dell'organismo ufficiale che li ha adottati e riconosciuti, quali, ETSI per il mercato delle telecomunicazioni, IEC nel mercato elettrotecnico ed altri ancora,

Il fenomeno della standardizzazione porta con sé effetti positivi e negativi non solo dal lato dei produttori e quindi della tutela della concorrenza, ma anche per i consumatori.

Gli standard consentono un miglior sfruttamento delle economie di scala imponendo requisiti qualitativi minimi e riducendo i costi di ricerca e sviluppo. Stimolano e facilitano l'interoperabilità e la stipula di accordi orizzontali tra le imprese, garantendo un più agevole accesso alle informazioni.

Tra i principali svantaggi che la standardizzazione può comportare tuttavia troviamo: potenziali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, rischi di abuso

¹⁶ M. Granieri, R. Pardolesi, *Di regolazione, antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, 2004, in *Merc., conc., reg.*, 2004, I, pag. 1-10.

di posizione dominante causato dalla mancata concessione di licenze su innovazioni definite SEP, la creazione di barriere all'entrata in determinati mercati. Inoltre, si sono verificati conflitti in materia di *de facto* standard, in ambito di standardizzazione volontaria, con ricadute anche sulle legislazioni nazionali. Particolarmente rilevante è stato lo scontro, di dimensioni globali, tra le maggiori imprese operanti nei mercati delle tecnologie per le comunicazioni mobili e i *tablets*, fenomeno definito “*Smartphone Wars*”¹⁷.

I rischi insiti nel processo di standardizzazione¹⁸ sono particolarmente evidenti anche nel caso del *de iure* standard. In questa ipotesi, infatti, si può creare una situazione di potere in capo ai soggetti titolari di diritti di proprietà intellettuale, considerati essenziali da parte degli altri operatori del mercato allo scopo di conformarsi a quel determinato standard. Questo potere può essere esercitato dai possessori delle licenze sugli standard impedendo l'accesso a tali risorse da parte di qualsiasi altro competitor e non.

Il *refuse to deal* è la fattispecie giuridica che descrive il comportamento che i possessori di licenze possono attuare impedendo la concessione di tali licenze, o consentendone l'accesso a condizioni inique.

Il detentore di un SEP (Standard Essential Patent), vale a dire di una licenza su di uno standard riconosciuto essenziale per le sue stesse caratteristiche, che rifiutasse l'accesso a tale standard, determinerebbe, con il proprio comportamento, la creazione di una barriera all'entrata nel mercato corrispondente. Il proprietario di un SEP potrebbe acquistare una posizione di forza sul mercato grazie alla combinazione del diritto di esclusiva che gli deriva dalla proprietà e dal riconoscimento del *de iure* standard.

¹⁷ G. Carovano, (nt.12), pag. 6 ss.

¹⁸ V. Meli (nt.13), pag. 6 ss.

La commissione europea¹⁹, nel caso in cui uno standard includa un SEP, richiede che i titolari del diritto di proprietà intellettuale si impegnino irrevocabilmente per iscritto, ex ante, a concederli in licenza a tutti coloro che ne avanzassero richiesta, a condizioni FRAND (*fair, reasonable and not discriminatory terms*), vale a dire eque.

Il dibattito dottrinale, negli anni, ha riguardato prevalentemente il tema della rilevanza per la disciplina antitrust di tali impegni e, in particolare, delle modalità della loro implementazione.

I.3. SSOs, SEP e la nascita di istituzioni quali l'ETSI

La standardizzazione *de iure* è il risultato di un processo di negoziazione tra i diversi operatori del mercato.

Gli SSOs²⁰ sono delle organizzazioni di natura volontaria il cui scopo principale è quello di ricercare, selezionare e definire gli standard in ogni area di pertinenza. Essi si presentano prevalentemente come consorzi di natura consensuale, talvolta, come associazioni no-profit²¹, alle quali partecipano tutti gli operatori del mercato, dai produttori agli utilizzatori finali, di un determinato comparto produttivo. Tali soggetti operano allo scopo di promuovere lo sviluppo di standard e di cooperare per la creazione di nuovi. L'obiettivo principale di tali organizzazioni è definire specifiche tecniche a cui prodotti e processi produttivi futuri potranno conformarsi.

¹⁹ Linee direttive sull'applicazione dell'art 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale 2011/C; - sia più precisa sulla citazione di questo documento della Commissione

²⁰ G. Carovano, (nt.12), pag. 6 ss.

²¹ G. Colangelo, (nt.15), pag. 93-103.

Essendo enti di vaste dimensioni che coinvolgono diversi soggetti con istanze diverse, gli SSOs necessitano di avere alla loro base una fitta rete di regolamentazioni, atte a governare l'intera organizzazione. Sono previste norme che regolano le modalità di partecipazione, gli obblighi degli iscritti nonché le fasi dei procedimenti di sviluppo degli standard.

La struttura organizzativa nel complesso ruota attorno alla istituzione di gruppi di lavoro nei quali i partecipanti condividono i rispettivi know-how per la realizzazione e la promozione di soluzioni tecnologiche. Gli aspetti commerciali legati alle innovazioni tecnologiche oggetto di standard esulano dai compiti che gli SSOs svolgono e sui quali pongono la loro attenzione.

Le condizioni e i termini in base ai quali concedere le licenze sugli standard sono aspetti estranei all'attività degli SSOs²². La definizione di uno standard infatti non implica una contrattazione *ex ante* tra i partecipanti: le imprese lavorano sulla loro tecnologia e in una seconda fase i membri delle SSOs decidono, sulla base dell'innovazione proposta, se assegnare o meno la qualifica di standard.

Gli accordi di standardizzazione possono essere promossi all'interno di organizzazioni spontanee di natura privata²³, come le SSOs, ovvero essere il risultato di un procedimento attivato da enti pubblici o da imprese private sotto il controllo di enti pubblici.

Tra le principali organizzazioni volontarie di natura privata presenti in Europa si segnalano il CEN (European Committee for Standardization), l'ETSI (European

²² G. Carovano, (nt.12), pag. 6 ss.

²³ C. Georg, F. Greve, *Analysis on Balance: Standardization and Patents*, 2008, reperibile al seguente indirizzo: <https://fsfe.org/activities/os/ps.en.html>.

Telecommunication Standards Institute) e l'ISO (International Standard Organisation)

L'ETSI (Europea Telecommunication Standards Institute) è l'organismo di normalizzazione che ha lo scopo di creare norme tecniche adeguate agli obiettivi tecnici del settore europeo delle comunicazioni. Esso rappresenta l'organizzazione che viene maggiormente richiamata nei contenziosi su standard afferenti al mercato delle telecomunicazioni e delle ICT. Il processo di standardizzazione condotto dall'ETSI si basa sul consenso dei membri che decidono di aderirvi, vale a dire su un accordo intercorso tra i detentori di un determinato brevetto e l'organizzazione stessa.

Nel momento in cui il titolare di un brevetto decide di diventare membro dell'ETSI riceve un esame preventivo delle caratteristiche dell'innovazione e una verifica da parte dell'istituto stesso delle qualità necessarie per poterlo definire uno standard. Una volta accertata l'esistenza di uno standard, il titolare del brevetto dovrà essere adeguatamente ed equamente remunerato in caso di utilizzo dello stesso da parte di terzi.

Le regole di procedura dell'ETSI prevedono che dal momento in cui viene comunicata al titolare l'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale essenziale, ai fini dell'applicazione della norma tecnica, quest'ultimo è tenuto ad assumere entro 3 mesi l'impegno irrevocabile alla concessione di licenze a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, definite FRAND.

Nel settore della telefonia alcune grandi imprese sono titolari di brevetti essenziali necessari alla fabbricazione di apparecchiature tecnologiche specializzate. Questi brevetti rientrano nella categoria dei SEP (Standard Setting Patents)²⁴: gli Standard

²⁴ C. Bovino, *Brevetti SEP in regime FRAND: c'è abuso di posizione dominante se il titolare non mantiene l'impegno?*, 2014, consultabile nella banca dati Pluris online.

Essential Patents sono brevetti il cui sfruttamento risulta tecnicamente e per natura stesse essenziale per l'implementazione di un determinato standard.

Nel mercato delle telecomunicazioni e delle tecnologie ICT, spesso risulta impossibile evitare l'utilizzo di tecnologie brevettate, in primo luogo in quanto indispensabili per la realizzazione di nuovi dispositivi più evoluti e, in secondo luogo, per ragioni di interoperatività.

Il valore di un brevetto²⁵ aumenta considerevolmente nel momento in cui ne si riconoscono le caratteristiche di essenzialità per i terzi, i quali per conformarsi allo standard tecnologico imposto dovranno richiederne licenza al titolare in cambio di royalties.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, la titolarità di un brevetto SEP, necessario all'implementazione di standard largamente diffusi nei mercati delle tecnologie, conferisce un elevato potere al suo detentore che spesso può tuttavia sfociare in un'ipotesi di posizione dominate nel mercato di riferimento.

²⁵ G. Carovano, (nt.12), pag. 6 ss.

I.4. Definizione di mercato rilevante

Il mercato rilevante è definibile come quell'area²⁶ di concorrenza commerciale potenziale, nella quale si devono individuare le condizioni della concorrenza e il potere di mercato detenuto dall'impresa che si trovi in posizione dominante.

In materia di diritto della concorrenza, nonostante le norme dell'Unione europea non ne prevedano una definizione esplicita, l'identificazione del mercato rilevante riveste, di fatto, un ruolo di particolare importanza ai fini dell'individuazione di condotte di abuso di posizione dominante e, più in generale, della valutazione di qualsiasi forma di illecito lesivo della libera concorrenza.

Gli articoli 2 e 3 della legge n. 287/90²⁷ non richiedono esplicitamente che venga individuato un mercato rilevante nella valutazione concorrenziale di un determinato comportamento; nonostante ciò, è necessaria tale individuazione ai fini della valutazione della capacità di un'intesa di alterare in maniera consistente il gioco della concorrenza e, nel caso di presunta violazione dell'art. 3, di accertare l'esistenza di una posizione dominante e le eventuali caratteristiche abusive di un dato comportamento. In relazione alla l. 287/90, un implicito riferimento ad un mercato rilevante si trova nel richiamo, all'art. 2, in merito alle attività che impediscono o limitano "gli accessi al mercato".

La determinazione e definizione di un mercato rilevante va considerata come una fase indispensabile per la valutazione di un comportamento in un'ottica di tutela della concorrenza.

²⁶ A. Pappalardo, (nt.3), pag. 409-442.

²⁷ Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990, n. 240).

Lo studio del mercato rilevante genera alcune criticità nonché difficoltà nella sua corretta individuazione e circoscrizione; per questi motivi viene considerato uno degli aspetti teorici più complessi dell'intera normativa antitrust.²⁸

La definizione del mercato rilevante rappresenta la condizione necessaria e preliminare di qualsiasi giudizio su un comportamento che possa essere ritenuto anticoncorrenziale²⁹ e che consente di giudicare l'impatto che una determinata fattispecie illecita può generare sulla concorrenza. Ecco, quindi, che la determinazione e la definizione ex ante di cosa si intenda per mercato rilevante, costituisce una tappa fondamentale per il riconoscimento di un'impresa che si trovi in una posizione dominante.

La corretta delimitazione del mercato rilevante deve essere condotta secondo la sua duplice declinazione di: mercato del prodotto o servizio (merceologico) e mercato geografico.

Grazie a queste classificazioni e alla determinazione del mercato rilevante, è possibile individuare le pressioni concorrenziali e, in particolare, identificare gli operatori economici che sono in grado di interferire ed influenzare imprese che si trovano in posizione dominante rispetto al mercato, precludendo alle stesse di operare in modo indipendente.

²⁸ S. Bastianon, *L'Abuso di Posizione Dominante*, Milano, Giuffrè Editore, 2001, pag.111-187.

²⁹ A. Pappalardo, (nt.3), pag. 409-442.

I.4.1. Mercato del prodotto

Un mercato del prodotto viene definito da parte della Commissione Europea nella comunicazione della Commissione CE 97/C 372/03, quell'area commerciale che comprende tutti i prodotti e i servizi che sono considerati interscambiabili dal consumatore in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dall'uso al quale sono destinati³⁰.

Un mercato del prodotto può essere composto da prodotti o servizi differenti ma aventi a capo caratteristiche fisiche o tecniche in gran parte simili, tali da renderli intercambiabili.

I fattori che vengono analizzati per valutare la presenza di un mercato di prodotto rilevante sono costituiti da elementi che spiegano il motivo per cui determinati prodotti o servizi vi sono inclusi; a tale scopo vengono considerati la sostituibilità, le condizioni di concorrenza, i prezzi, l'elasticità della domanda e tutte le altre caratteristiche necessarie alla definizione di un prodotto³¹.

I.4.2. Mercato geografico

Un mercato geografico rilevante, secondo la definizione fornita dalla Comunicazione della Commissione CE 97/C 372/03, comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi ed in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee, in misura tale da poter

³⁰ A. Pappalardo, (nt.3), pag. 409-442.

³¹ S. Bastianon, (nt.28), pag. 111-187.

essere tenuta distinta dalle zone contigue, nelle quali le condizioni di concorrenza sono invece sensibilmente diverse³².

La determinazione di un mercato geografico rilevante richiede alcuni elementi tra i quali rientrano la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi, l'esistenza di barriere all'entrata di tipo tecnico e regolamentare, i costi di trasporto, il flusso delle importazioni, le preferenze dei consumatori ed infine le differenze di prezzo e quote di mercato detenute rispetto agli altri operatori del mercato.

Nell'identificare ed interpretare correttamente gli elementi sopra elencati la Commissione, nella Comunicazione del 1997, individua alcuni criteri in base ai quali stabilire l'esistenza o meno di un rapporto concorrenziale tra produttori di beni diversi.

Tali criteri si basano sul concetto di sostituibilità, in particolare: sostituibilità sul versante della domanda e sul versante dell'offerta del prodotto³³.

La sostituibilità sul lato della domanda misura l'intercambiabilità dei prodotti secondo la prospettiva dei consumatori. Tale misura viene ottenuta attraverso un'analisi degli effetti generati sulla domanda di ciascuno di questi prodotti, a seguito di una loro variazione di prezzo. Questa misurazione viene economicamente espressa attraverso il calcolo dell'elasticità incrociata della domanda.

La sostituibilità dell'offerta³⁴ analizza la capacità di un imprenditore, operante in un determinato mercato, di modificare rapidamente il processo produttivo realizzando nuovi beni o servizi senza che questo abbia comportato l'assunzione di costi aggiuntivi o di rischi eccessivi a seguito della variazione dei relativi prezzi.

³² V. Mangini, G. Olivieri, *Diritto Antitrust*, Torino, Giappichelli, 2012, pag. 57-90.

³³ A. Pappalardo, (nt.3), pag. 409-442.

³⁴ V. Mangini, G. Olivieri, (nt.32), pag. 57-90.

I criteri appena descritti consentono di identificare il perimetro del mercato geografico rilevante, il primo indicatore però, assume un'importanza particolare in quanto fornisce dirette informazioni sulle preferenze dei consumatori e sul potere di mercato che determinati prodotti detengono rispetto ai loro concorrenti.

I.5. Definizione di posizione dominante

Una volta definito cosa si intende per mercato rilevante, è necessario andare ad analizzare le dinamiche interne ad un mercato rispetto alla tutela della libera concorrenza³⁵. Si tratta, in prima analisi, di identificare quali imprese possano occupare posizioni dominanti rispetto al mercato di riferimento e agli operatori che lo compongono.

La Corte di Giustizia³⁶ dell'allora CEE (ora Unione europea), nella sentenza pronunciata il 13 febbraio del 1979, definì la posizione dominante nei seguenti termini, tutt'oggi utilizzati:

“una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato rilevante e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed in ultima analisi dei consumatori [...]”.

Il raggiungimento di una posizione dominante non esclude l'esistenza e la conservazione di una libera concorrenza all'interno di un determinato mercato,

³⁵ A. Frignani, R. Pardolesi, *Trattato di Diritto Privato EU “La Concorrenza”*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2006, pag.178-203.

³⁶ Corte di Giustizia CEE, causa C-85/76, Hoffmann La Roche /Commissione, sentenza del 13 febbraio del 1979.

bensì pone l'impresa che si trovi in tale condizione nella posizione di influenzare notevolmente l'equilibrio concorrenziale. La presenza di un'azienda in posizione dominante in un settore di mercato non deve far pensare alla formazione di un monopolio³⁷. L'art 102 del TFUE vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante senza eliminare situazioni monopolistiche, limitandosi esclusivamente a verificare e sanzionare comportamenti ritenuti pericolosi per il mercato.

Un'impresa in posizione dominante, nonostante non sia espressamente dichiarato in alcuna norma, desta numerose preoccupazioni a causa della costante esposizione a pratiche abusive sia dei suoi concorrenti che dei consumatori³⁸. Il diritto antitrust regola diversamente le posizioni dominanti nuove rispetto a quelle già in essere e quindi consolidate nel tempo.

La normativa di controllo delle concentrazioni tenta di impedire la creazione di nuove posizioni dominanti e punta alla conservazione di quelle già esistenti sul mercato, con l'intento di non modificare l'equilibrio che per anni si è mantenuto e consolidato³⁹.

La definizione di posizione dominante è da considerarsi una nozione oggettiva in quanto gli elementi che concorrono a determinarla non sono né leciti né illeciti, ma sono semplicemente fattori che caratterizzano una determinata condizione di mercato. L'accertamento dell'esistenza di una posizione di mercato dominante deriva dalla valutazione contemporanea di più fattori.

L'elemento principale da analizzare è il possesso di una quota di mercato decisamente superiore rispetto a quella detenuta dai propri diretti concorrenti. Si

³⁷ L.F. Pace, *Dizionario del diritto della concorrenza*, Jovene, Napoli, 2013, pag. 95-103.

³⁸ A. Vanzetti, V. di Cataldo, (nt.1) pag. 625 ss.

³⁹ S. Bastianon, (nt.28), pag. 111-187.

presume, in particolare, che l'azienda che posseda una quota di mercato superiore del 70%⁴⁰, sia in posizione dominante.

La quota di mercato viene calcolata sulla base del fatturato realizzato nel mercato comune, raggiunto dall'azienda in esame e dai suoi concorrenti, senza tenere in considerazione la sua capacità produttiva e la produzione effettivamente conseguita. L'impresa che detenga una quota di mercato superiore al 70% assumerà nei confronti dei suoi *competitors* una posizione dominante, la quale accrescerà il suo valore in relazione alla capacità dell'azienda di mantenerla nel tempo.

Il possesso di una posizione dominante pone un'azienda in vantaggio rispetto agli altri operatori del suo settore solo se si tratta di una condizione a carattere durevole⁴¹ nel tempo e tale da assumere un andamento stabile.

Un secondo fattore che viene preso in considerazione nell'analisi di un settore di mercato, per il riconoscimento di eventuali posizioni dominanti, è costituito dalla struttura di mercato in cui opera l'impresa in esame. Alcuni dati importanti possono derivare dallo studio della distanza che sussiste tra il titolare della maggiore quota di mercato e il possessore della quota immediatamente successiva.

L'osservazione dell'esistenza di barriere all'ingresso è un importante indicatore che consente di individuare anticipatamente comportamenti abusivi messi in atto in un determinato settore di mercato. Le barriere all'ingresso possono sorgere per diversi motivi quali: differente capacità finanziaria, conoscenze tecniche e commerciali, possesso di una gamma di prodotti particolarmente vasta e l'esistenza di forti integrazioni a monte o a valle⁴². Una posizione dominante può essere detenuta contemporaneamente da più imprese indipendenti ed appartenenti

⁴⁰ A. Vanzetti, V. di Cataldo, (nt. 1), pag. 625 ss.

⁴¹ A. Frignani, R. Pardolesi, (nt. 35), pag. 178-203.

⁴² S. Bastianon, (nt.28), pag. 111-187.

al medesimo settore di mercato: è il caso della posizione dominante collettiva. In questo caso le imprese in esame condividono gli stessi consumatori e fornitori e i loro comportamenti contrattuali si svolgono in modo condiviso.

La posizione dominante collettiva rappresenta un'ipotesi largamente diffusa nei mercati oligopolistici e presenta gli stessi aspetti e rischi di una posizione dominante individuale⁴³.

I.6. Abuso di posizione dominante

Un'impresa che occupa una posizione dominante nel proprio settore di mercato è investita di una speciale responsabilità che le impedisce di abusare del proprio potere economico a danno dei concorrenti e dei consumatori⁴⁴.

L'art.102 TFUE dispone che “è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno o in una parte sostanziale di questo”⁴⁵.

Vengono riconosciuti come tali tutti quei comportamenti che, posti in essere da un'impresa che si trovi in posizione dominante, siano volti a eliminare, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno di un mercato⁴⁶. L'identificazione di una posizione dominante all'interno di un mercato risulta quindi essenziale per l'applicazione della disciplina dell'abuso

⁴³ A. Vanzetti, V. di Cataldo, (nt.1), pag. 625 ss.

⁴⁴ V. Mangini, G. Olivieri, (nt.32), pag. 57-90.

⁴⁵ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, parte terza, politiche e azioni interne all'unione, capo 1, Regole di concorrenza, art 102 (ex art. 82 TCE).

⁴⁶ S. Bastianon, (nt.28), pag. 232 ss.

La fattispecie prevista dall'art.102 TFUE richiede, infatti, la presenza di tre condizioni: l'esistenza di una posizione dominante, una condotta abusiva e, infine, il pregiudizio del regolare svolgimento dell'attività commerciale tra Stati membri.

Le tipologie di abuso possono essere raggruppate in due macro categorie: abusi di sfruttamento e comportamenti escludenti.

Gli abusi di sfruttamento vengono messi in atto da un'impresa a danno del consumatore finale o di un fornitore diretto. Questa tipologia di abuso si sostanziano in condotte quali, l'imposizione di prezzi non equi e pratiche discriminatorie verso alcuni clienti e fornitori. A differenza dei comportamenti escludenti gli abusi di sfruttamento rappresentano una tipologia di abuso molto più difficile da dimostrare davanti ad un tribunale.

I comportamenti escludenti rappresentano la seconda tipologia di abuso il cui principale rischio è quello di trovare difficoltà nel distinguere i comportamenti che le imprese mettono in atto e che rientrano nella normale attività concorrenziale da quelli invece, volti esclusivamente a ostacolare l'accesso ad un mercato ai diretti concorrenti.

L'obiettivo è quindi quello di stabilire quando le condotte concorrenziali delle imprese non si possano annoverare in leciti casi di concorrenza nel merito.

La Commissione Europea spesso è stata accusata di seguire, nei casi di abusi di posizione dominante, un approccio volto a tutelare più i concorrenti che il processo concorrenziale in generale.

In risposta a tali rilievi nel 2009 fu adottata dalla Commissione europea una comunicazione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 102 TFUE, rispetto ai casi di abuso di posizione dominante.⁴⁷ In essa la Commissione dichiara che

nell'applicazione dell'art.102 TFUE, lo scopo è costituito dalla tutela dell'equilibrio concorrenziale ma allo stesso tempo dalla costante verifica del libero accesso al mercato da parte di qualsiasi operatore economico. Nella predetta comunicazione, la Commissione specifica in particolare:

“È necessario impedire che le imprese in posizione dominante ostacolino lo svolgimento della concorrenza effettiva, precludendo il mercato ai loro concorrenti in modo anticoncorrenziale con conseguenti effetti negativi [...]”⁴⁸.

La Commissione quindi propone una definizione di abuso di posizione dominante centrata su due aspetti: la preclusione e l'impatto anticoncorrenziale. Quest'ultimo, in particolare, ricorre in tutte quelle ipotesi in cui viene precluso l'accesso al mercato da parte dei diretti concorrenti a causa della formazione di barriere all'entrata.

La legge n. 287/1990 e lo stesso art. 102 TFUE non specificano in realtà cosa si debba intendere per abuso e si limitano piuttosto a fornire un elenco di condotte che, se poste in essere da un'impresa in posizione dominante, ricadrebbero nel novero delle ipotesi di abuso.

La disciplina della fattispecie dell'abuso di posizione dominante si compone di due parti: una clausola generale seguita da un elenco di condotte vietate. La clausola generale vieta ogni forma di abuso diversa e ulteriori rispetto a quelle specificatamente previste, di seguito descritte⁴⁹.

⁴⁷ Comunicazione della Commissione, Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'art.102 TFUE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti, (indichi data e numero della Comunicazione).

⁴⁸S. Bastianon, (nt.28), pag. 232 ss.

⁴⁹ A. Vanzetti, V. di Cataldo, (nt.1), pag. 625 ss.

La prima ipotesi prevede l'imposizione di prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque o eccessivamente gravose. Vengono considerati all'interno di questa casistica i prezzi e le condizioni definite predatorie, capaci cioè di colpire gravemente un cliente o i concorrenti.

La seconda ipotesi ricorre nel caso in cui un'impresa in posizione dominante tenda a creare delle barriere all'ingresso del proprio settore di mercato, per ostacolare un possibile concorrente, andando ad influenzare negativamente la produzione, lo sbocco e lo sviluppo dell'intero mercato. Rientra in questa fattispecie l'abuso precedentemente affrontato delle condotte escludenti a cui si può aggiungere l'ipotesi del rifiuto a contrattare, il quale assume particolare importanza in tutti i mercati caratterizzati da innovazioni tecnologiche e da brevetti definiti essenziali, e senza la concessione dei quali, per mezzo di licenze, può configurarsi proprio un'ipotesi di abuso.

La terza ipotesi ricorre nel caso in cui vengano applicate, nei rapporti commerciali con diversi contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti. Tale fattispecie si presenta quando un'impresa in posizione dominante favorisca alcuni acquirenti sfavorendone altri.

La quarta ed ultima ipotesi si presenta nel caso in cui venga subordinata alla conclusione di un contratto, l'accettazione di prestazioni supplementari che per loro natura non hanno alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

1.7. Essential Facility Doctrine: Rimedio allo sfruttamento strategico della tutela brevettuale

L'Essential Facility Doctrine conosce i suoi albori negli Stati Uniti ormai un secolo fa; solo in un secondo momento venne trapiantata in Europa come rimedio a condotte illecite tramite le quali si realizzava una particolare forma di preclusione all'accesso ad un particolare mercato⁵⁰.

La liberalizzazione⁵¹ di mercati, in precedenza riservati, specialmente in settori quali quello delle telecomunicazioni e dell'IT più in generale, ha consentito di ottenere considerevoli incrementi nel confronto concorrenziale tra imprese, e allo stesso tempo, sostanziali benefici per i consumatori finali.

Tutto questo è stato reso possibile anche grazie alla Dottrina delle *essential facilities*, che ha garantito ad ogni operatore economico interessato di poter avere accesso a mercati fino a quel momento impenetrabili. La missione di questa dottrina è per l'appunto quella di tutelare l'operatore economico da condotte abusive da parte di attori già presenti sul mercato.

Le condotte che potrebbero verificarsi sono riconducibili innanzitutto all'abuso di posizione dominante che un'impresa, detentrica di un brevetto essenziale per l'implementazione di qualsiasi tecnologia alternativa, potrebbe mettere in atto.

Il mantenimento di un corretto equilibrio tra tutela dei diritti di proprietà intellettuale e libera concorrenza all'interno di un mercato rappresenta il principale problema che si è cercato di risolvere in riferimento sia a risorse tangibili che intangibili, per mezzo della dottrina delle *essential facilities*.

⁵⁰ A. Castaldo, F. Cernuto, *Essential Facility Doctrine: tra evoluzione e nuovi orizzonti*, Napoli, Juvene editore, 2013, pag. 1-38.

⁵¹ D. Durante, G. G. Moglia, A. Nocita, *La nozione di essential facility tra regolamentazione e antitrust, la costruzione di un test*, in *Merc., conc., reg.* 2001, III, pag. 257-260.

La maggior parte delle criticità si sviluppano a partire dall'interfaccia tra proprietà intellettuale e diritto antitrust in relazione alle condizioni di accesso ad un mercato di riferimento ed in particolare ad una risorsa specifica.⁵²

Viene a configurarsi una sorta di sovrapposizione di interessi: quelli del proprietario dell'innovazione tutelata da un brevetto riconosciuto e quelli invece del nuovo concorrente che vede bloccato il legittimo accesso ad un nuovo mercato a causa di elevazione di barriere all'entrata.

Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, per gli stessi principi che li ispirano, si presentano in diretta contrapposizione: la prima si basa sul concetto di esclusiva e sul conferimento di titoli giuridici al proprietario, che assicurano una protezione contro possibili abusi o condotte illegittime di terzi riconoscendo così al titolare il diritto di conservare il vantaggio competitivo acquisito.

Il secondo, invece, si basa sul concetto che il diritto della concorrenza debba essere rappresentato da una normativa atta a favorire ed incentivare la collaborazione e la condivisione nel mercato in un'ottica costruttiva e di progresso innovativo.

L'Essential Facility Doctrine⁵³ rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali si attua la politica della libera concorrenza nei mercati. Si parla di *essential facility* quando si ha a che fare con un prodotto, una risorsa, un'innovazione tecnologica che per natura stessa risulta essere unica sul mercato rilevante, e non duplicabile per ragioni giuridiche o economiche.

⁵² M. Granieri, R. Pardolesi, (nt.16) pag. 3 ss.

⁵³ G. Colangelo, (nt.15), pag. 62-73.

Un'*essential facility*⁵⁴ determina per definizione una situazione di monopolio naturale per chi la possiede. In talune situazioni è oggettiva l'esistenza di una posizione dominante da parte del possessore della *facility*; pertanto si qualifica come abuso di posizione dominante il rifiuto, da parte dell'impresa detentrica, di dare accesso a terzi alla risorsa essenziale, o di concederla a condizioni non discriminatorie.⁵⁵

Si afferma, in tali circostanze, l'obbligo di consentire l'accesso alla risorsa essenziale, a condizioni eque e non discriminatorie, ogni qual volta tale accesso sia necessario per lo svolgimento di attività economiche in un mercato contiguo o a valle della filiera produttiva e sia tecnicamente possibile.

Ricorrono tuttavia situazioni nelle quali non vi è obbligo da parte del detentore di concedere licenza e quindi il rifiuto di accesso alla risorsa essenziale risulta legittimo. Tali situazioni ricorrono quando l'infrastruttura non è in grado di operare anche con terzi per saturazione tecnica, quando l'aspirante all'accesso non possiede la necessaria qualificazione tecnica e, infine, quando sussistono ragioni di sicurezza della *facility* stessa e ragioni di tutela di diritti di proprietà intellettuale.

EDF costituisce lo strumento di maggior impiego dell'antitrust come forma di controllo dello sfruttamento esclusivo della proprietà intellettuale. La dottrina in questione descrive uno dei più significativi approcci usati dal diritto antitrust al fine di limitare il rifiuto a concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale.

L'idea sulla quale poggia la teoria *dell'essential facilities* consiste nel fatto che un monopolista, per il semplice fatto di essere tale, ha il dovere di contrarre e

⁵⁴ Granieri M., Pardolesi R., *Licenza obbligatoria ed Essential Facilities nell'Antitrust comunitario*, 2004, consultabile al seguente indirizzo: www.laweconomics.net/workingpapers/L&E-LAB-IP-10-2004.pdf.

⁵⁵ A. Vanzetti, V. Di Cataldo, (nt.1) pag. 635-638.

consentire l'accesso alla sua innovazione brevettata a chiunque ne faccia richiesta, a condizioni eque.

La dottrina, pertanto, nasce e trova il suo fondamento principalmente nell'esigenza di assicurare efficacia ed effettività ai processi di liberalizzazione, sanzionando eventuali comportamenti escludenti e regolando l'accesso a nuovi mercati.

L'abbattimento delle barriere all'entrata rappresenta una dei principali effetti positivi che EFD comporta; nonostante questo tale dottrina può generare anche effetti negativi.

L'applicazione indiscriminata del così detto duty to share determina un'erosione dei profitti dell'impresa e, di conseguenza, una disincentivazione degli investimenti in ricerca e sviluppo a causa della ridotta appropriabilità dei risultati⁵⁶.

Il rischio che si corre, quindi, è quello di vedere mortificato lo sforzo creativo o più in generale la promozione della concorrenza nei campi dell'innovazione. In altre parole, il ricorso alla dottrina in oggetto potrebbe tramutarsi in una scorciatoia per colmare svantaggi competitivi generati dalla maggior efficienza di un'impresa concorrente.

La dottrina delle *essential facilities* si è sviluppata inizialmente con lo scopo di accertare se il rifiuto di un'impresa di contrattare con altre l'accesso ai suoi impianti ("*refuse to deal*") non implichi una strategia di monopolizzazione del mercato e non sia quindi sanzionabile in base alla seconda sezione dello Sherman Act, nel quale si vietano gli atti finalizzati ed idonei a costituire o rafforzare posizioni di monopolio.

In Europa il rifiuto d'accesso può essere inquadrato nei casi di abuso di posizione dominante e quindi essere sanzionato in base all'articolo 102 TFUE⁵⁷.

⁵⁶ G. Colangelo, (nt.12), pag. 62-73.

⁵⁷ V. Meli (nt.13), pag.6 ss.

Per quanto rileva ai fini del presente lavoro, la dottrina delle *essential facilities* mira a contrastare comportamenti anticoncorrenziali che i possessori di brevetti essenziali potrebbero condurre sviluppando barriere all'entrata di numerosi mercati a nuovi concorrenti.

Un'innovazione riconosciuta come essenziale risulta tale per un nuovo produttore proprio in quanto, in assenza di quest'ultima, determinate produzioni non potrebbero avere corso e verrebbe ostacolata ogni forma di accesso e di concorrenza nel mercato di riferimento.

Il punto focale da cui prende le mosse *l'essential facility Doctrine* si sostanzia in una condotta a carattere escludente, posta in essere da un'impresa in posizione dominante⁵⁸: esclusione che può avvenire sia in forma diretta per mezzo di un rifiuto esplicito, sia in forma indiretta attraverso l'imposizione di condizioni e royalties inique e gravose, nonché anticoncorrenziali.

L'EFD mira quindi a garantire la concorrenza sul mercato consentendo l'accesso ad una risorsa ritenuta necessaria ed indispensabile.

Secondo una formulazione generale tale dottrina prevede che⁵⁹ :

1. il rifiuto di contrarre porterà all'eliminazione del concorrente intenzionato a fornire un prodotto non ancora presente su quel mercato;
2. non sussistano oggettive motivazioni al rifiuto di trattare e concedere la licenza;
3. non sussistono motivazioni oggettive al rifiuto di concedere in licenza innovazioni o infrastrutture che risultino essere per natura stessa indispensabile per l'attività economica sul mercato rilevante in quanto non esistono ivi sostituti attuali o futuri;

⁵⁸ S. Bastianon, (nt.28), pag. 111-187.

⁵⁹ M. Granieri, R. Pardolesi, (nt.16), pag. 1-10.

In presenza di tali presupposti il rifiuto di fornire un bene essenziale o di concederne licenza è considerato illecito se non giustificato da specifici motivi tecnici, commerciali o legati all'efficienza produttiva.

Lo strumento della tutela brevettuale spesso è stato usato come mero strumento strategico allo scopo di aumentare la leva finanziaria; si parla, a tal proposito, del fenomeno dei *trolls*⁶⁰, ovvero, nuovi modelli di business al centro dei quali vi è la promozione di azioni legali per ragioni puramente opportunistiche e speculative.

I *trolls*, quindi, sono imprese che non investono in attività di ricerca e sviluppo ma costituiscono esclusivamente portafogli brevettuali con il fine di incassare royalties dai potenziali ed inconsapevoli contraffattori.

Il sistema di proprietà intellettuale ha sviluppato uno strumento volto a ostacolare le condotte abusive, nonché il ricorso strategico alla tutela brevettuale.

Misure *doctrine*⁶¹, in particolare, rappresenta una soluzione all'indiscriminata lievitazione delle aree di protezione esclusiva; quest'ultima, infatti, impedisce ai soggetti che abbiano posto in essere condotte abusive ed escludenti nei confronti di altri operatori economici, di intentare un provvedimento ingiuntivo per violazione del proprio diritto di proprietà intellettuale.

Tale sistema, relegato originariamente all'esperienza statunitense, si colloca a metà strada tra il diritto di proprietà intellettuale e la normativa antitrust.

L'intreccio con il diritto antitrust diventa obbligato se si pensa che il ricorso al sistema della proprietà intellettuale per fini diversi rispetto a quelli che ne giustificano il riconoscimento di fatto corrisponde o può corrispondere ad una condotta anticoncorrenziale.

⁶⁰ M. Granieri, R. Pardolesi, (nt.16), pag.1-10.

⁶¹ G. Colangelo, (nt.12), pag. 62-73.

CAPITOLO II

IL CASO HUAWEI

SOMMARIO: II.1. *Il fenomeno dell'hold up brevettuale e la nascita delle licenze a condizioni FRAND.* II.2. *Il caso Orange Book.* II.2.1. *Le corti tedesche, il principale foro europeo per i contenziosi in materia di diritti di proprietà intellettuale.* II.2.2. *Il caso Orange book e le sue criticità.* II.3. *Corte di Giustizia 16 luglio 2015 causa C-170/13, Huawei Technologies/ZTE.* II.4. *Analisi della sentenza e della disciplina giuridica.* II.4.1. *Analisi degli Art.102 e Art.101 TFUE* II.4.2. *Conclusioni dell'Avvocato Generale Melchior Wathelet.* II.4.3. *Decisione della Commissione.* II.5. *Confronto tra la sentenza Huawei e il caso Orange Book.*

II.1. *Il fenomeno dell'hold up brevettuale e la nascita delle licenze a condizioni FRAND*

Il legislatore europeo, nel tentativo di scoraggiare le politiche opportunistiche di *hold up* praticato dai detentori di brevetti essenziali, ha introdotto gli impegni FRAND nell'ambito degli accordi di normalizzazione. Si tratta di impegni di natura contrattuale che vengono imposti da un'organizzazione di standardizzazione al proprietario di un brevetto e rappresentano il requisito essenziale per l'inclusione di una specifica soluzione tecnica nella definizione di standard⁶².

⁶² G. Ghidini, G. Trabucco, *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza*, in *Rivista ODC*, 2017, I, pag. 3.

Tra un'organizzazione di standardizzazione e il titolare di un brevetto avviene una sorta di scambio, da un lato l'elezione a standard di un determinato brevetto il quale comporta la crescita di valore economico di quest'ultimo, e dall'altro l'assunzione dell'obbligo di licenza nel rispetto delle condizioni FRAND.

La standardizzazione brevettuale, di cui si è parlato nel precedente capitolo, porta con sé rilevanti vantaggi, tra i quali: la compenetrazione economica, lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati nonché la riduzione dei costi di produzione assicurando interoperatività e compatibilità produttiva.

Allo stesso tempo ha introdotto, un meccanismo naturale di selezione: la definizione di uno standard è di per sé escludente e le soluzioni tecnologiche alternative subiscono, come conseguenza di tale selezione, uno svantaggio competitivo ed economico⁶³.

Il rischio di pratiche collusive e restrittive della concorrenza, rappresenta la principale criticità legata al fenomeno della standardizzazione brevettuale e può svilupparsi anche per mezzo delle organizzazioni di standard setting, come ETSI, che possono, a loro volta, diventare promotrici di strategie anticoncorrenziali.

La definizione di uno standard si presta ad essere una condizione che agevola la nascita di fenomeni quali l'*hold up*, la cui diretta traduzione italiana è, "far leva". La dottrina nel tempo è stata costretta a considerare il rischio che i titolari dei brevetti essenziali potessero essere indotti a far leva, sui loro concorrenti con richieste di licenza anticoncorrenziali ed anti competitive accompagnate da azioni inibitorie in caso di mancata accettazione delle proposte contrattuali⁶⁴.

I comportamenti strategici anticoncorrenziali che si riassumono sommariamente sotto al termine *hold up* possono essere di due tipi:

⁶³ G. Colangelo, (nt.15), pag. 139-221.

⁶⁴ G. Ghidini, G. Trabucco, (nt.62), pag. 12.

- il primo rappresentato dal *patent ambush*, che si sostanzia in una condotta sleale e fraudolenta messa in atto dal proprietario di un brevetto essenziale;
- il secondo consistente nella violazione degli impegni contrattuali assunti nell'ambito delle SSO.

Il fenomeno dell'*hold-up* strategico legato alla violazione degli impegni contrattuali, si è manifestato con una certa frequenza nel settore brevettuale con particolare riferimento al mercato IT e della tecnologia mobile.

Negli anni tali condotte hanno destato sempre maggior preoccupazione ed attenzione da parte delle istituzioni europee e statunitensi, confermate dall'incremento dei contenziosi in materie di brevetti relativi al settore tecnologico e della telefonia. Il legislatore europeo⁶⁵, in collaborazione con le SSO, si è in particolare preoccupato di regolamentare questa seconda condotta illecita, all'interno della disciplina della concorrenza e dell'antitrust.

Per circoscrivere i rischi provenienti da condotte come quelle riconducibili all'*hold up*, le SSO impongono ai propri iscritti *disclosure rules e licensing rules*.

Le prime obbligano i titolari delle innovazioni iscritti alle SSO a rivelare l'esistenza dei loro brevetti.

Le seconde impongono agli iscritti all'organizzazione, di concedere in licenza ogni brevetto essenziale a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. Queste condizioni di licenza vengono riassunte con l'acronimo FRAND⁶⁶, ossia *fair reasonable and not discriminatory*.

⁶⁵ A. Frignani, M. Granieri, *The Antitrust Framework for Technology Transfer Agreements and Patent Pools in the European Union*, in *Riv. ita. antitrust*, 2015, III, pag. 56-58.

⁶⁶ J. De Berti, *Brevetti standard essenziali e condizioni Frand: approcci, soluzioni e prospettive*, 12/9/2016, reperibile in internet al seguente indirizzo: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=351ccf30-0f66-40fc-8741-d33aae9b8a55>

L'obbligo di concedere licenze a condizioni FRAND garantisce l'accesso ad un particolare standard da parte di qualsiasi operatore economico del settore per implementare nuove tecnologie.

L'introduzione di tali condizioni si pone l'obiettivo di impedire, ai titolari dei brevetti standard, di restringere *ex ante* la concorrenza sul mercato che il detentore di uno standard, potrebbe esercitare andando a sviluppare, per la natura essenziale dell'innovazione brevettata, una posizione dominante. Il potere di cui il titolare di uno standard può disporre infatti, può portare spesso a seguire condotte opportunistiche e discriminatorie, impedendo l'accesso a tali innovazioni essenziali, a seguito dell'applicazione di *royalties* eccessive e quindi escludenti.

Gli impegni FRAND costituiscono obbligazioni contrattuali stabilite ancora prima che il contratto di licenza venga stipulato. L'inosservanza di tali obbligazioni contrattuali può dar luogo, nei confronti del titolare del brevetto e del contratto di licenza che si vuole instaurare con il presunto licenziatario, a⁶⁷:

- inadempimento contrattuale ⁶⁸;
- meccanismi di risoluzione degli organismi di standardizzazione;
- abuso del brevetto e/o diniego dell'azione inibitoria ai sensi dell'ordinamento IPR;
- intervento dell'autorità garante della concorrenza per abuso di posizione dominante;

Le condizioni FRAND sono state introdotte grazie alle organizzazioni di standardizzazione che le hanno imposte ai propri iscritti. Nonostante ciò la legislazione europea non ha mai fornito criteri esaustivi che definissero le condizioni contrattuali FRAND e soprattutto nulla è stato specificato in merito alla quantificazione di *royalties* eque. Queste mancanze hanno fatto sorgere negli anni

⁶⁷ J. De Berti, (nt.66).

⁶⁸ Ai sensi dell'*Intellectual Property Rights* Policy emanato dall'ETSI.

diverse controversie tra titolari dei brevetti essenziali e i diversi operatori economici che ne richiedevano l'utilizzo.

In letteratura le principali criticità che sono state sollevate in relazione agli impegni FRAND riguardano proprio la definizione del livello di *royalties* da considerare uniforme per tutti i licenziatari, allo scopo di garantire un pari trattamento.

I criteri che devono essere seguiti per una corretta determinazione del livello di *royalties* da corrispondere deve riflettere un bilanciamento pro-concorrenziale degli interessi delle parti della negoziazione: da un lato il diritto ad una congrua remunerazione per i titolari del brevetto e dall'altro il diritto del licenziatario ad ottenere condizioni di accesso che garantiscano una reale competitività sul mercato⁶⁹.

In riferimento a questa problematica è necessario partire dal concetto di *reasonable* racchiuso nell'acronimo FRAND. Nel concetto di ragionevolezza, vi è l'intento di individuare un *range* potenzialmente ampio di livelli di *royalties* che siano coerenti l'obiettivo pro-concorrenziale.

Sono state proposte diverse alternative valide per il calcolo di *royalties* che rispettassero il criterio *reasonable*.

Un primo metodo è rappresentato dal principio di stretta proporzionalità; secondo questo primo criterio bisogna innanzitutto evidenziare il livello di interferenza che si potrebbe venire a creare tra il brevetto essenziale e il prodotto di un presunto contraffattore. Solo nel caso in cui esista un reale rischio di interferenza allora il presunto contraffattore sarà gravato dall'obbligo di corrispondere una *royalties* FRAND al titolare del brevetto essenziale. La *royalty* equivarrà al valore percentuale del numero di SEP detenuti dal titolare rispetto al totale dei brevetti essenziali presenti per un determinato standard.

⁶⁹ G. Ghidini, G. Trabucco, (nt.62), pag. 8.

Una seconda alternativa⁷⁰ è rappresentato da un criterio di determinazione che considera la quantificazione royalties *ex ante* rispetto al momento in cui un brevetto assume la qualifica di standard. Il valore e il potere di mercato di un brevetto infatti, cresce esponenzialmente dal momento in cui viene definito da una SSO come standard per una determinata tecnologia.

La definizione delle royalties secondo questo principio, prevede che il valore della licenza sia parametrato al corrispettivo che il titolare del brevetto essenziale standard avrebbe ottenuto a seguito di una negoziazione, appena prima dell'elezione a standard della tecnologia contesa. Secondo questa metodologia la quantificazione *ex ante* del valore di royalties da corrispondere, riflette il reale valore del brevetto in un mercato competitivo.

Un terzo criterio di determinazione prende in considerazione, nella fase di quantificazione di un ragionevole livello di royalties, il fenomeno del *royalty stacking*⁷¹.

Una stessa innovazione può far uso e quindi contenere diverse tecnologie le quali a loro volta saranno coperte da brevetti essenziali. Il presunto licenziatario, di conseguenza, dovrebbe corrispondere royalties per ciascuna tecnologia brevettata, portando ad un cumulo di canoni di licenza, definito appunto *royalty stacking*.

Il cumulo dei canoni porterebbe ad un livello di royalties complessivo che supererebbe un valore ragionevole diventando un ostacolo all'ingresso del licenziatario sul mercato.

Il problema del *royalty stracking* si somma al rischio già citato di *hold up* brevettuale aumentando le possibilità di condotte anticoncorrenziali da parte del titolare del brevetto nonché la richiesta di corrispettivi superiori e discriminatori nei confronti del licenziatario. Al fine di ridurre tali rischi le parti della

⁷⁰ G. Ghidini, G. Trabucco, (nt.62), pag. 12-15.

⁷¹ G. Ghidini, G. Trabucco, (nt.62), pag. 15-19.

contrattazione dovranno considerare il quadro complessivo delle licenze, nella quantificazione della *royalty*.

In materia di *royalty stracking* si è espresso il Professor Michele Franzosi⁷² il quale propone nel calcolo del livello di *royalty* di fare ricorso ad un *cap*, ovvero un tetto massimo dei canoni di licenza che il titolare del brevetto può imporre al licenziatario. La quantificazione della *royalty* avviene sulla base del *cap*, il quale viene poi ripartito tra i segmenti tecnici del prodotto brevettati. Secondo questa soluzione il livello di *royalty* equivale pertanto alla media dei prezzi delle licenze dei singoli componenti brevettati appartenenti al prodotto conteso.

Tra le diverse metodologie di calcolo appena descritte della *royalty*, una è stata scelta, tra tutte, dalla *Federal Trade Commission*, per quantificare e calcolare una remunerazione *reasonable* da corrispondere ai titolari di brevetti essenziali.

La metodologia scelta è definita, *hypotetical negoziazioni framework* e per determinare il valore di una *royalty* si serve di 15 fattori capaci di definire le caratteristiche che portano un determinato brevetto essenziale ad essere inserito in una specifica fascia di valore rispetto ad un'altra.

I fattori individuati vanno dalla natura e ambito della licenza, ai rapporti commerciali tra licenziante e licenziatario, alla previsione di quanto possano essere le percentuali di profitto imputabili all'invenzione.

Il valore della *royalty*, previsto da questa metodologia, tiene in considerazione, per la sua quantificazione sia il costo opportunità che il titolare del brevetto è costretto a sopportare perdendo i profitti che gli sarebbero stati riconosciuti se non avesse concesso la sua innovazione in licenza, sia il profitto incrementale che il licenziatario si attende di conseguire dal brevetto concesso in licenza, rispetto ad altre tecnologie alternative.

⁷² G. Ghidini, G. Trabucco, (nt.62), pag. 15-19.

L'*hypothetical negotiation*⁷³ *framework* è considerata la metodologia più diffusa e condivisa per la fissazione di una royalty ragionevole ed equa. Questo sistema di calcolo prevede di quantificare una *royalty* pari a quella che il contraffattore di un brevetto essenziale avrebbe dovuto corrispondere al titolare del brevetto, ecco perché si usa il termine *hypothetical*.

II.2. *Il caso Orange book*

II.2.1. *Le Corti tedesche, il principale foro europeo per i contenziosi in materia di diritti di proprietà intellettuale*

La Germania è il paese del continente europeo che si è trovato a dover affrontare il maggior numero di contenziosi in materia di contraffazione brevettuale e di abuso di posizione dominante. Si stima, a tal proposito, che i due terzi delle cause europee in materia di diritti di proprietà intellettuale siano stati discussi davanti ai tribunali tedeschi.

Diverse sono le ragioni che giustificano tale concentrazione⁷⁴ rispetto ad altri paesi europei.

Una prima ed immediata spiegazione⁷⁵ è rinvenibile nel fatto che in Germania il costo dei contenziosi è più basso rispetto ad altri paesi europei; questo consente a

⁷³ G. Colangelo, (nt.15), pag. 199-201.

⁷⁴ P. Maume, *Huawei.I. ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, Edward Elgar Publishing Ltd, UK, 2016, pag. 212 ss.

⁷⁵ P. Maume, (nt.74), pag. 212 ss.

imprese di qualsiasi dimensione e fatturato di poter promuovere una causa per contraffazione di diritti di proprietà intellettuale.

In Germania i processi per contraffazione di brevetto e i contenziosi in materia di validità dei diritti di proprietà intellettuale che un titolare può vantare su di un'innovazione, sono trattati separatamente. Questo secondo aspetto caratterizzante la giurisdizione tedesca, ha permesso di raggiungere un alto grado di efficienza e di rapidità nella soluzione dei contenziosi, in quanto i giudici vengono messi nella condizione di ottimizzare al massimo le capacità acquisite in una materia specifica della tutela brevettuale. Le corti tedesche infine godono di un'ottima reputazione sia per le qualità tecniche dimostrate, sia per il fatto che i contenziosi vengono condivisi con un limitato numero di corti, dotate di elevata esperienza in materia brevettuale, alle quali è data la possibilità di dare un contributo. Di conseguenza, l'attribuzione delle cause ad una stretta cerchia di tribunali garantisce nel contempo il confinamento delle sentenze all'interno di una ristretta cerchia di tribunali e assicura una soluzione breve ed efficiente dei contenziosi e quindi una risposta tempestiva alle parti con un rapido ritorno alla regolare attività produttiva⁷⁶.

Tra le principali cause che la corte federale tedesca ha esaminato troviamo il caso di portata internazionale, Orange Book, e ancor più il caso Huawei.

Le sentenze pronunciate hanno assunto un ruolo determinante nei contenziosi futuri in materia di concessione di licenze e di ipotesi di abuso di posizione dominante.

⁷⁶ P. Maume, (nt.74), pag. 212 ss.

II.2.2. Il caso Orange book e le sue criticità

Orange Book Standards è un pacchetto di licenze di proprietà di Philips e Sony, compreso a sua volta nel Rainbow Book.

I brevetti standard racchiusi in questo pacchetto di licenze vengono classificati standard “de facto”.

Orange Book combina un insieme di innovazioni di paternità di Sony e Philips in relazione alle tecnologie CD-R e i CD-RW compact disk⁷⁷. Si tratta di un complesso di tecnologie necessarie per la realizzazione di tutti i prodotti successivi al CD-DA (compact disc digital audio). Le tecnologie introdotte da Philips e Sony sono state approvate dalla European Computer Manufacturers Association (ECMA).

Il caso⁷⁸ trae origine, nel 2001 quando la Koninklijke Philips Electronics NV (Philips) decise di promuovere un’azione inibitoria contro il presunto contraffattore Master&More, produttore e distributore di cassette SK e dischi Global Digital, accusato di aver utilizzato licenze appartenenti all’Orange Book Standard, senza esserne autorizzato e senza aver corrisposto adeguate *royalties* a Philips.

Master&More e Philips non ricoprivano il ruolo di *competitors*; la prima operava nella produzione di CD mentre la seconda esercitava, principalmente, il commercio di licenze su diritti di proprietà intellettuale.

⁷⁷ G. Carovano, (nt.12), pag. 24-30.

⁷⁸ P. Maume, (nt.74), pag. 212 ss.

A seguito della contestazione di Philips, Master&More sostenne l'ipotesi di abuso di posizione dominante da parte della compagnia olandese, in quanto si era rifiutata di concedere le licenze a condizioni non discriminatorie.

Il caso è stato sottoposto all'esame di due corti tedesche, il Tribunale Regionale di Mannheim e la Corte Superiore Regionale di Karlsruhe⁷⁹, che sono giunte alla medesima soluzione, condannando Master&More alla cessazione di ogni attività che coinvolgesse le licenze dell'Orange Book e dal pagamento di un risarcimento pecuniario a Philips.

Successivamente il caso è stato posto all'attenzione dei giudici della Corte Federale Suprema tedesca il 6 maggio del 2009.

La sentenza pronunciata ha assunto un'importanza ed un valore che ha superato i confini del caso in questione fornendo un valido contributo in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

La Corte Suprema Federale⁸⁰ si preoccupò di individuare le circostanze in presenza delle quali si potesse parlare di abuso di posizione dominante e soprattutto di precisare quali dovessero essere i comportamenti che il soggetto interessato alla licenza dovesse rispettare per evitare di incorrervi.

Secondo la Corte Suprema Federale, un presunto contraffattore, per potersi difendere e poter accusare la controparte di abuso di posizione dominante deve provare di aver rispettato due condizioni ⁸¹:

- a) aver offerto, al titolare del trattato, una proposta incondizionata tale da non poter essere rifiutata, qualora lo fosse stata, in quanto inadeguata per il

⁷⁹ Corte Superiore Regionale di Karlsruhe, 13 dicembre 2006, 6U 174/02.

⁸⁰ Federal Supreme Court [BGH], decision taken on May 6, 2009, KZR 39/06.

⁸¹ P. Maume, (nt.74), pag. 212 ss.

proprietario del brevetto, formularne una nuova sulla base di ciò che il titolare avesse ritenuto ragionevole economicamente.

- b) corrispondere la royalty stabilita prima di aver utilizzato le licenze del titolare.

I principi che la Corte stabilì relativamente al caso Orange book influenzarono altri tribunali non solo europei, nonostante avessero evidenziato fin dall'inizio delle problematiche nella fase della loro diretta applicazione⁸².

Le ipotesi delineate dalla Corte per sostenere le proprie conclusioni partono dal presupposto che la trattativa tra licenziante e licenziatario sia caratterizzata da equità e correttezza.

Nella realtà questo non sempre si verifica e risulta molto rischioso far assumere al titolare del brevetto il ruolo attivo nella contrattazione mentre il licenziatario si trova rivestirne uno assolutamente passivo. L'approccio della Corte risulta fin da subito poco convincente e di non facile applicazione in quanto i comportamenti del licenziante non sono prevedibili.

L'applicazione pratica dei principi espressi dalla Corte apparve problematica e venne seguita in un limitato numero di casi, in quanto le condizioni che assicuravano tutela al licenziatario risultavano poco chiare ed incerte.

Il mercato dell'innovazione e in particolare quello dei brevetti standard ha evidenziato dalle sue origini tratti di estrema criticità che sono stati risolti in modo diverso dai singoli tribunali chiamati a giudicare.

Alla luce degli artt. 101 e 102 del TFUE, che proibisce ogni forma di condotta anticoncorrenziale, l'interpretazione dei contenziosi in materia di standards è risultata fin da subito molto problematica.

⁸² P. Maume, (nt.74), pag. 212 ss.

Ogni accordo di standardizzazione tecnologica per sua natura comporta una riduzione della concorrenza.⁸³Nonostante questo, l'evoluzione dottrinale in materia di diritti di proprietà intellettuale ha consentito di elaborare soluzioni più efficienti che garantissero a tutti gli operatori economici il libero accesso a qualsiasi innovazione tecnologica protetta da brevetto standard.

Tutto questo è stato possibile grazie all'introduzione di condizioni di licenza uniformi e non discriminatorie: le condizioni FRAND.

II.3. Corte di Giustizia 16 luglio 2015 causa C-170/13, Huawei Technologies/ZTE

Huawei Technologies Co. Ltd è un'azienda di dimensioni mondiali operante da anni nel settore delle telecomunicazioni e avente sede a Shenzhen.

ZTE Corporation con sede a Shenzhen e la ZTE Deutschland GmbH con sede a Düsseldorf rappresentano due delle società appartenente ad una multinazionale, che progetta e produce dispositivi e sistemi di telecomunicazione dal 1985.

Tra il novembre 2010 e la fine del marzo 2011, Huawei ha promosso alcune controversie aventi ad oggetto la contraffazione di un brevetto di sua proprietà. La vicenda trae origine da un brevetto europeo registrato al n. EP 2090050B1 di cui la Huawei è titolare.

Il brevetto controverso è stato riconosciuto essenziale ai fini della norma LTE (Long Term Evolution), stabilita dall'istituto europeo delle norme di telecomunicazione, ETSI. Questo riconoscimento implica che chiunque necessiti

⁸³ C. Bovino, *Brevetti e norme tecniche, azione inibitoria e abuso di posizione dominante*, 2015, pag. 1-3, consultabile nella banca dati Pluris online.

di rispettare la norma LTE per le proprie progettazioni e innovazioni, deve obbligatoriamente, per la sua natura essenziale, ricorrere alla utilizzazione di tale brevetto.

La società cinese titolare del brevetto si è impegnata⁸⁴, a partire dal 4 marzo 2009, data di notifica del brevetto controverso all'ETSI, a concedere licenza a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, comunemente conosciute con il citato acronimo FRAND.

La ZTE commercializza prodotti che necessitano per la loro realizzazione della norma tecnica LTE e quindi dell'utilizzo del brevetto conteso.

L'uso del brevetto essenziale da parte di ZTE senza aver corrisposto alcuna *royalties* al suo titolare ha indotto Huawei ad esperire l'azione inibitoria per contraffazione. Huawei ha quindi citato ZTE davanti al Tribunale di Düsseldorf⁸⁵ (Landgericht) per l'azione di contraffazione, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, la cessazione della violazione, il richiamo dei prodotti e la presentazione dei dati contabili relativi all'utilizzo del suo brevetto essenziale necessario per adeguarsi agli standard espressi dalla European Communication Standards Institute, per il quale non era stata versata alcuna *royalties*.

Nonostante la società cinese avesse indicato un importo del corrispettivo ritenuto da lei ragionevole, in conformità a quanto espresso dalle licenze FRAND, dal canto suo la ZTE proponeva una concessione reciproca di licenze senza alcun esborso di *royalties*.

Secondo ZTE l'azione inibitoria e le richieste avanzate da Huawei costituivano i presupposti di un abuso di posizione dominante. Ciò nonostante, si dimostrò fin

⁸⁴ Conclusioni dell'Avv. Melchior Wathelet al caso Huawei Technologies contro ZTE.

⁸⁵ G. Carovano, (nt.12), pag. 24-30.

dall'inizio della vicenda disponibile a negoziare le condizioni della licenza del brevetto essenziale in oggetto.

Sulla base delle richieste di Huawei e della reazione di ZTE, il Giudice del Tribunale di Düsseldorf si è interrogato su alcuni aspetti salienti della controversia.

Secondo il Giudice tedesco⁸⁶ l'esito del procedimento principale dipendeva dalla verifica se l'azione promossa da Huawei costituisse o meno un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 del TFUE, riconoscendo tale condizione, ossia l'esistenza di una posizione dominante, alla società cinese, sia da un punto di vista geografico che di influenza economica nel settore delle telecomunicazioni rispetto a ZTE.

Il Giudice del Tribunale tedesco nel corso della causa osservò come fosse indispensabile garantire un equilibrio adeguato ed equo all'insieme degli interessi legittimi delle parti, alle quali doveva essere riconosciuto un potere di negoziazione equivalente. La posizione del titolare di un brevetto essenziale e quella di un contraffattore devono essere valutate in modo uniforme, senza consentire di far ottenere, ad una delle parti, corrispettivi eccessivamente elevati, ricorrendo in tal caso nella fattispecie dell'*hold-up* oppure, al contrario, eccessivamente ridotti, ipotesi ricadente nel *reverse hold-up*.

Il Giudice riconobbe che, per le ragioni sopra elencate e secondo il principio di parità di trattamento, al titolare di un brevetto essenziale debba essere garantito il diritto di promuovere un'azione inibitoria qualora lo ritenga necessario per la tutela della propria invenzione.

⁸⁶ Corte di Giustizia UE, 16 luglio 2015, C-184/14, *Huawei Technologies v. ZTE Corp*, consultabile in curia.europa.eu.

L'esercizio dell'azione inibitoria, da parte del proprietario di un brevetto, si manifesta quale diritto legittimamente contestato e non può costituire di per sé un abuso di posizione dominante.

La disponibilità a negoziare del contraffattore, nello specifico caso, non può essere considerato un elemento determinante a sostegno della presenza di un abuso di posizione dominante. Tale condizione può dare adito a diverse interpretazioni alcune delle quali possono assicurare eccessiva tutela e libertà al contraffattore a discapito del titolare di brevetto. Il Giudice osserva, a tal proposito che, per dar credito alla disponibilità del contraffattore a negoziare sia necessario imporre alcuni requisiti qualitativi e temporali necessari per garantire l'onestà del soggetto richiedente la licenza.

A seguito di un lungo processo di analisi e influenzato anche da precedenti sentenze in materia, in particolare quella del 6 maggio del 2009, avente ad oggetto il caso Orange Book, il Tribunale di Düsseldorf decise di sospendere il procedimento e di sottoporre alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia europea.

Il Tribunale tedesco ha sottoposto all'attenzione della Corte cinque domande pregiudiziali⁸⁷.

La prima domanda verteva proprio sulla legittimità o meno per un titolare di brevetto essenziale di promuovere un'azione inibitoria nei confronti di un contraffattore, nonostante avesse aderito ad una organizzazione di standardizzazione, con impegno a concedere licenze a condizioni FRAND.

Il Giudice tedesco, su influenza della precedente sentenza del caso Orange Book⁸⁸, chiese se l'ipotesi di abuso di posizione dominante potesse essere ravvisato,

⁸⁷G. Carovano, (Nt.12), pag. 24-30.

⁸⁸ P. Maume, (nt.74), pag. 212 ss.

soltanto nel caso in cui il titolare rifiutasse di accettare la proposta incondizionata del contraffattore, ostacolando così in modo discriminatorio quest'ultimo.

La seconda domanda era volta ad approfondire le modalità ed i contenuti che la disponibilità a negoziare da parte del contraffattore deve presentare. Il Tribunale tedesco chiedeva cioè chiarimenti sulla forma da rispettare per manifestare la disponibilità a negoziare, se scritta o verbale e soprattutto quali dovessero essere i requisiti qualitativi e temporali che il contraffattore è tenuto a rispettare.

La terza domanda riprendeva alcuni aspetti sviluppati nel caso Orange Book, nel quale, come detto, si era ritenuto che ricadesse sul contraffattore l'obbligo di presentare una proposta di licenza incondizionata che il titolare del brevetto non avrebbe potuto rifiutare senza risultare il suo diniego un abuso di posizione dominante.

Il Tribunale si interrogava se tale proposta di licenza dovesse rispondere a precisi requisiti qualitativi e temporali e se dovesse contemplare tutte le regole che di norma sono contenute nei contratti di licenza stipulati nel settore tecnico di riferimento.

La quarta poneva l'interrogativo su quali dovessero essere gli adempimenti che l'ipotetico contraffattore dovrebbe mettere in atto affinché, l'azione inibitoria del titolare del brevetto, potesse essere considerata un abuso di posizione dominante.

La quinta ed ultima domanda riguardava le azioni, diverse da quella inibitoria e che al pari di quest'ultima, potevano però portare ugualmente ad un'ipotesi di abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art.102 del TFUE, da parte del titolare che avesse deciso di promuoverle.

In particolare si faceva riferimento alle richieste avanzate da Huawei di:

- risarcimento del danno;
- richiamo dei prodotti dal commercio;

- presentazione dei dati contabili successivi alla contraffazione.

Alle domande avanzate dal Tribunale di Düsseldorf⁸⁹ rispose l'Avvocato generale Melchior Wathelet presso la Corte di Giustizia Europea, il 16 luglio 2015.

II.4. *Analisi della sentenza e della disciplina giuridica*

II.4.1. *Analisi Art.102 e Art.101 TFUE*

Gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ex art.81 e 82 del TCE, rappresentano i precetti fondamentali del diritto comunitario in tema di antitrust.

L'articolo 102⁹⁰, in particolare, ricopre un ruolo particolarmente rilevante per la comprensione del nostro caso⁹¹ e delle conclusioni a cui l'Avvocato generale M. Wathelet è pervenuto.

Il cuore della norma è interamente dedicato alla fattispecie dell'abuso di posizione dominante, quale pratica volta ad influenzare il regolare svolgimento dell'attività concorrenziale all'interno di un mercato.

Esso ⁹² si sviluppa in due parti.

⁸⁹ G. Carovano, (Nt.12), pag. 20-30.

⁹⁰ Articolo 102 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

⁹¹ V. Meli, (nt.13), pag. 6 ss.

⁹² C. Curti. Gialdini, *Codice dell'Unione europea operativo, TUE e TFUE commentati articolo per articolo*, Napoli, Gruppo editoriale Simone, 2012.

La prima pone l'attenzione sul divieto assoluto di qualsiasi pratica che possa intralciare lo scambio commerciale da parte di un'impresa che detenga una posizione riconosciuta come dominante sia da un punto di vista geografico che economico. Oggetto di tale proibizione non è tanto la detenzione di un particolare condizione di favore all'interno di un settore di mercato, tipica di imprese capaci di influenzare il loro contesto da un punto di vista economico, né le modalità con cui tale posizione dominante sia stata ottenuta, quanto piuttosto l'uso abusivo che l'impresa interessata può farne a danno della concorrenza del mercato.

La seconda parte, invece, elenca alcune pratiche che possono essere dichiarate abusive quali: l'imposizione di prezzi di vendita o acquisto non equi, la limitazione della produzione e dello sviluppo tecnico a danno dei consumatori finali, l'applicazione di condizioni economiche dissimili per prestazioni equivalenti e infine la richiesta di attività supplementari estranee all'oggetto del contratto ma condizionanti la sua stessa conclusione.

Ai sensi dell'art.102 del TFUE, per dichiarare abusiva la condotta di un'impresa che si trovi in posizione dominante non occorre che quest'ultima abbia effettivamente e concretamente recato pregiudizio ad una controparte. È sufficiente dimostrare che tale comportamento sia stato idoneo a generare un qualche effetto sulle correnti di scambio commerciale intercomunitario.

Una qualsiasi condotta che risulti capace di influenzare direttamente o indirettamente la libera concorrenza in un settore di mercato, è requisito sufficiente per dichiarare abusiva la condotta di un'impresa che detenga una posizione dominante.

L'abuso di posizione dominante per essere dichiarato non richiede che il pregiudizio sia già stato accertato: è sufficiente che ne sussistano i requisiti e l'idoneità a provocarlo.

L'art.102 del TFUE determina in capo all'impresa detentrica di una posizione dominante sul mercato, una particolare responsabilità rispetto alle imprese che non condividono la medesima condizione. Le imprese in posizione dominante godono infatti di alcuni privilegi, effetto della dimensione che hanno raggiunto rispetto alle loro dirette concorrenti; ma proprio per queste l'ordinamento dell'UE vuole investire tali imprese di una responsabilità derivante dalla loro condizione. Questa particolare responsabilità, di cui parla il legislatore europeo, consiste nel non compromettere con le proprie condotte lo svolgimento di una concorrenza effettiva e leale sul mercato.

L'articolo 102 del TFUE deve essere considerato ed interpretato alla luce dell'articolo 101 del medesimo Trattato. Le condotte che emergono in entrambe le norme presentano numerose analogie sia di forma che di sostanza.

L'articolo 101 del TFUE vieta tutti gli accordi fra imprese, e associazioni di imprese e pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra i paesi dell'UE e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.

Come l'art.102 anche l'art.101 si sviluppa in due parti:

La prima si pone l'obiettivo di valutare se un accordo tra imprese possa pregiudicare il commercio tra i paesi dell'UE, assumendo tratti anticoncorrenziali.

La seconda, invece una volta accertato il comportamento restrittivo messo in atto da due o più imprese, verifica se possano esserci dei benefici sotto il profilo della concorrenza, proprio a seguito dell'accordo in questione e valuta se tali effetti positivi superino gli effetti negativi per la concorrenza.

Le due disposizioni⁹³ condividono una ratio pro-concorrenziale ed entrambe sono caratterizzate dall'aver effetto diretto, grazie al quale possano essere applicate

⁹³ C. Curti. Gialdini, (nt.92).

direttamente non solo dalla Commissione ma anche da tutti i giudici ed autorità nazionali antitrust. Nonostante la condivisione di medesimi obbiettivi ed intenti volti alla tutela della libera concorrenza, le norme suddette differiscono, in particolare, su di un aspetto sostanziale.

L'art. 101⁹⁴ può essere applicato a qualsiasi impresa abbia sviluppato comportamenti anticoncorrenziali.

L'art.102 richiede invece che l'impresa detenga un particolare posizione nel proprio mercato di riferimento, tale per cui una condotta che potrebbe essere esercitata senza procurare pregiudizio da altre imprese, se svolta da questa assuma, i tratti di un abuso di posizione dominante.

La differenza sostanziale tra i due articoli risiede proprio nei loro presupposti applicativi.

All'applicazione dell'art 102 deve precedere la dimostrazione che l'impresa accusata detenga una reale posizione dominante, secondo i criteri economici e geografici che la contraddistinguono⁹⁵.

Le considerazioni svolte sulle due principali norme del diritto europeo antitrust, in materia di tutela della libera concorrenza, consentiranno di comprendere meglio le conclusioni cui l'Avvocato Genarle Wathelet, in sede europea, è giunto.

⁹⁴ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, parte terza, politiche e azioni interne all'unione, capo 1, Regole di concorrenza, Art 102 (ex art.82 TCE).

⁹⁵ C. Curti. Gialdini, (nt.92).

II.4.2. *Conclusioni dell'Avvocato Generale Melchior Wathelet*

I comportamenti che il titolare di un brevetto essenziale può assumere, hanno dato luogo negli anni ad una molteplicità di ricorsi dinnanzi a Corti europee e non.

Ad ogni ricorso sono seguite soluzioni giuridiche divergenti e questo ha generato, di conseguenza, un notevole grado di incertezza sulla qualificazione e legittimità di talune condotte.

Alla luce delle questioni sollevate dal Giudice del Tribunale di Düsseldorf, l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, Wathelet⁹⁶, ha individuato nella mancanza di chiarezza sulla nozione e contenuto delle condizioni FRAND, una delle principali questioni intorno al quale si sviluppa l'intero procedimento.

In merito alla prima domanda pregiudiziale il Giudice del rinvio chiede se il titolare di un brevetto essenziale abusi della sua posizione dominante, qualora eserciti un'azione inibitoria nei confronti di un contraffattore, sebbene quest'ultimo si sia dimostrato disponibile alla negoziazione della licenza in questione.

Le questioni sollevate dal Giudice del rinvio, attengono principalmente alla legittimità dell'azione inibitoria promossa da un'impresa che si trovi in posizione dominante nel suo settore di mercato.

La sentenza del caso Orange Book ha influenzato notevolmente il Giudice del rinvio, considerato che in tale pronuncia si assumeva un atteggiamento volto a tutelare maggiormente gli interessi del titolare del brevetto a discapito del presunto contraffattore.

⁹⁶ G. Colangelo, (nt.15), pag. 265-73.

L'Avvocato Generale Wathelet⁹⁷ ha rilevato notevoli differenze tra i due casi, tali da non consentire una diretta applicazione del caso Orange Book al caso Huawei.

L'Avvocato Generale ha ritenuto inoltre che la semplice disponibilità a negoziare, vaga e non vincolante, che un contraffattore può aver avanzato, non è requisito sufficiente a limitare il diritto del titolare del brevetto ad esperire un'azione inibitoria. L'Avvocato generale propende per una soluzione intermedia rispetto a quella espressa nel precedente caso Orange Book. In particolare ritiene che l'essere titolare di un brevetto essenziale non implica necessariamente che l'impresa ad oggetto detenga una posizione dominante nel mercato a cui appartiene, spetterà al Giudice nazionale dimostrare, caso per caso, che si tratti effettivamente di una situazione di questo tipo⁹⁸.

In merito alla prima domanda pregiudiziale l'Avvocato Generale sostiene che sia necessario ricorrere ad un'adeguata ponderazione tra da un lato, il diritto di proprietà intellettuale ed il correlato diritto alla tutela giurisprudenziale del titolare di un brevetto essenziale e, dall'altro, la libertà d'impresa di cui beneficiano tutti gli operatori economici espressamente prevista dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il diritto ad esperire un'azione inibitoria in caso di contraffazione appartiene ai diritti esclusivi tutelati del diritto di proprietà intellettuale. Tale diritto rappresenta, per il titolare di un brevetto in generale, il mezzo con cui far valere i propri diritti di proprietà intellettuale e la cui tutela è specificatamente riconosciuta dall'articolo 17, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

L'articolo 17 della Carta, intitolato, "Diritto di proprietà", al primo paragrafo dispone che ogni persona ha il diritto di godere e di disporre della proprietà dei

⁹⁷ Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 20 novembre 2014, causa C-170/13.

⁹⁸ Conclusioni dell'Avvocato Generale.

beni che ha acquisito legalmente. Tale diritto può essere limitato esclusivamente per motivi di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge, contro il pagamento in tempo utile di una congrua indennità per la perdita subita dal titolare.

Il secondo paragrafo è quello che l'Avvocato Generale richiama a sostegno della sua tesi, il quale prevede che la proprietà intellettuale debba essere protetta.

Alla luce dell'articolo richiamato, l'Avvocato Generale Wathelet ritiene che, il diritto ad esperire un'azione inibitoria non possa rappresentare di per sé un abuso di posizione dominante. In aggiunta, sostiene che qualsiasi restrizione a tale diritto costituisce necessariamente una limitazione rilevante della proprietà intellettuale e può quindi essere ammessa solo in circostanze eccezionali e puntualmente circoscritte.

L'Avvocato Generale conclude quindi che, affinché il rifiuto del titolare di un brevetto possa essere dichiarato un abuso di posizione dominante, devono essere accertate tre condizioni cumulative:

- 1) Che tale rifiuto costituisca ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto per il quale esista una domanda potenziale;
- 2) che sia ingiustificato;
- 3) che si dimostri idoneo a escludere qualsiasi concorrenza sul mercato.

Il titolare di un brevetto essenziale secondo l'Avvocato Generale deve adottare specifici comportamenti prima di poter esperire un'azione inibitoria sia per rispettare il suo impegno nei confronti di un organismo di standardizzazione, nel nostro caso ETSI, sia per evitare ai sensi dell'articolo 102 del TFUE un'accusa di abuso di posizione dominante. Deve, in particolare, accertarsi che il presunto contraffattore sia consapevole di sfruttare un brevetto essenziale, tutelato da un organismo di standardizzazione riconosciuta.

Non deve essere sottovalutato infatti che il mercato delle telecomunicazioni, specialmente, è un settore in costante espansione da un punto di vista innovativo.

Con riferimento al nostro caso⁹⁹, per la norma LTE, infatti, sono stati notificati presso l'ETSI più di 4.700 brevetti essenziali, questo può giustificare legittimamente l'inconsapevolezza nel contraffattore di sfruttare una delle tecnologie coperte e tutelate da brevetto essenziale.

Il titolare dovrebbe avvertire il presunto contraffattore mediante una comunicazione scritta, nella quale indica con precisione il brevetto essenziale in questione e in qual modo esso sia stato oggetto di infrazione da parte di quest'ultimo. L'obbligo di informazione ricadrebbe pertanto sul titolare del brevetto e non sul presunto contraffattore.

L'Avvocato Generale precisa una seconda condotta che il proprietario del brevetto deve tenere prima di esperire un'azione inibitoria. Lo stesso deve inviare al presunto contraffattore una proposta scritta di licenza a condizioni FRAND, che dovrà contenere tutti i requisiti tipici di un contratto di licenza del settore di appartenenza, nel nostro caso quello delle telecomunicazioni in particolare, l'importo preciso e il modo in cui le *royalties* sono state calcolate.

Secondo l'Avvocato Generale, questa seconda richiesta non risulterebbe eccessiva in quanto, a suo avviso, nel momento in cui un titolare si rende disponibile a concedere i propri brevetti essenziali in licenza, limitando il proprio diritto esclusivo, in quello stesso instante dovrebbe redigere la propria proposta.

L'avvocato Generale¹⁰⁰ una volta previste quelle che dovrebbero essere le responsabilità a carico del titolare di un brevetto essenziale, precisa altresì il comportamento che un soggetto dovrebbe assumere per evitare un'accusa di contraffazione da parte del proprietario del brevetto.

Il presunto contraffattore deve rispondere alla proposta del titolare del brevetto essenziale con serietà e diligenza. Nell'ipotesi in cui, quest'ultimo, non accetti

⁹⁹ G. Colangelo, (nt.15), pag. 265-273.

¹⁰⁰ G. Colangelo, nt. (15), pag. 265-273.

l'offerta deve presentare, entro breve termine, una controproposta scritta, ragionevole e riguardante le clausole sulle quali non concorda con il proprietario del brevetto. Qualora le trattative non dovessero giungere ad una soluzione concorde, affinché al presunto contraffattore non possa essere contestato un comportamento dilatorio e privo di serietà, egli deve chiedere che le condizioni FRAND, oggetto della licenza, siano fissate da un Giudice o da un Tribunale arbitrale.

In questo caso, nell'attesa di una conclusione delle trattative, il titolare del brevetto può richiedere al presunto contraffattore di costituire una garanzia bancaria o di versare una somma a titolo provvisorio, presso il Giudice o il Tribunale arbitrale interpellato, per lo sfruttamento precedente o successivo del suo brevetto.

Queste sono le argomentazioni di cui si è servito l'Avvocato Generale per rispondere non solo alla prima domanda pregiudiziale posta dal Giudice del rinvio bensì anche alle successive.

In questa prima risposta troviamo infatti soluzione anche per la seconda e la terza domanda pregiudiziale, in quanto si specificano la forma e il contenuto che le proposte e gli eventuali dinieghi devono presentare.

La quarta¹⁰¹ domanda è influenzata dalla precedente sentenza del caso Orange Book.

In particolare, il Giudice del rinvio si domanda quali debbano essere gli adempimenti che il presunto contraffattore deve rispettare affinché l'azione inibitoria del titolare possa essere dichiarata abusiva.

L'Avvocato Wathelet ritiene che non si possa applicare al nostro caso la soluzione proposta e seguita nella sentenza Orange Book, soprattutto in considerazione delle conclusioni tratte rispetto alla prima domanda pregiudiziale.

¹⁰¹ G. Carovano, (Nt.12), pag. 24-30.

L'unica condizione che il contraffattore deve rispettare attiene al suo comportamento nella fase precontrattuale che deve mostrarsi oggettivamente disposto, desideroso e idoneo a concludere il contratto di licenza¹⁰².

In merito alla quinta domanda pregiudiziale, il Giudice del rinvio si interroga se anche la richiesta, da parte del titolare, di risarcimento del danno subito, ritiro dei prodotti e presentazione dei dati contabili, possa dar adito ad un'ipotesi di abuso di posizione dominante.

I diritti appena elencati diversi dalla domanda inibitoria, rientrano tra le misure correttive presentate dalla Direttiva 48 del 2004¹⁰³, in particolare agli articoli che vanno dal 9 al 13. Detta direttiva è volta a consentire ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di richiedere azioni contro i presunti contraffattori, al fine di arginare e di interrompere il danno a loro arrecato.

L'Avvocato Generale non rileva alcuna ipotesi abusiva, ai sensi dell'art.102 del TFUE, in una domanda giudiziale diretta ad ottenere la presentazione dei dati contabili e la cessazione del danno arrecato con lo sfruttamento del brevetto, senza aver pagato alcuna *royalties* e senza aver ottenuto una regolare licenza secondo le condizioni FRAND. Analogamente, l'Avvocato generale ritiene lecita la richiesta di un congruo risarcimento per il periodo intercorso tra lo sfruttamento del brevetto e la domanda giudiziale.

L'Avvocato Generale Wathelet nelle sue conclusioni non si è limitato a trovare una soluzione al caso in questione ma, come era stato per il precedente caso Orange Book, ha tracciato una nuova linea di condotta in materia di riconoscimento e tutela dei diritti di proprietà intellettuale e soprattutto con riguardo al corretto adempimento di un'azione inibitoria da parte del titolare di un brevetto essenziale.

¹⁰² Conclusioni dell'Avvocato Generale.

¹⁰³ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà.

II.4.3. *Decisione della Commissione*

La Corte di Giustizia, sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale, ha pronunciato la propria decisione in merito alle 5 domande pregiudiziali che il Tribunale di Düsseldorf aveva presentato.

La Corte nella sua decisione pone particolare attenzione all'interpretazione dell'articolo 102 del TFUE, alla luce del caso Huawei e sulla base dell'esperienza del caso Orange Book. Quest'ultimo infatti rappresenta, la linea di condotta che le corti tedesche hanno deciso di seguire in materia di abuso di posizione dominante e presunta contraffazione di brevetto essenziale alla luce delle condizioni ed impegni FRAND.

La Corte di Giustizia il 16 luglio del 2015¹⁰⁴, ha aderito all'approccio metodologico affermatosi nella giurisprudenza tedesca¹⁰⁵, dettando in aggiunta quello che sarebbe il corretto comportamento che le parti della negoziazione, avente ad oggetto un brevetto standard, dovrebbero seguire al fine di non essere ritenute responsabili del fallimento della trattativa.

Il proprietario di un brevetto standard è legittimato ad esperire un'azione inibitoria a danno di un presunto contraffattore, richiedendo la cessazione del pregiudizio arrecato senza che questa sua condotta possa essere considerata un abuso di posizione dominante qualora dimostri di aver seguito i seguenti comportamenti:

¹⁰⁴ Corte di Giustizia UE, 16 luglio 2015, C-184/14, Huawei Technologies v. ZTE Corp, consultabile in curia.europa.eu.

¹⁰⁵ C. Osti, *Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile*, in *Rivista ODC*, 2017, I, pag. 1.

1. avverta preventivamente il presunto contraffattore della contraffazione in atto indicando il brevetto ad oggetto e le modalità con cui sia stato contraffatto.
2. Trasmetta a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta in rispetto degli impegni FRAND, una volta ricevuta la sua disponibilità e la volontà di quest'ultimo di stipulare un contratto di licenza.

Il presunto contraffattore dovrà dar seguito alla proposta con diligenza conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede evitando ogni tattica dilatoria.

L'interpretazione che la Corte ha voluto fornire dell'articolo 102 del TFUE, non impedisce al titolare di un brevetto essenziale standard di esperire un'azione inibitoria nei confronti di un presunto contraffattore. Alla luce dell'articolo 102, la Corte ha voluto rispondere alle domande pregiudiziali riconoscendo al titolare delle responsabilità fino a quel momento, come espresso nel caso *Orange Book*, previste esclusivamente in capo al presunto contraffattore.

Con la decisione relativa al caso *Huawei*, la Corte di Giustizia¹⁰⁶ è intervenuta per la prima volta in materia di conflitti tra titolari di brevetti essenziali e richiedenti licenza in un contesto influenzato e caratterizzato dall'introduzione degli impegni FRAND.

¹⁰⁶ C. Osti, (nt.105), pag. 1.

II.5. *Confronto tra la sentenza Huawei e il caso Orange Book*

Il caso Orange Book ha giocato un ruolo determinante per la decisione di molte sentenze successive e per il Giudice del Landgericht di Düsseldorf¹⁰⁷ è stata la sentenza ispiratrice, la quale tuttavia ha sollevato varie criticità poste in evidenza nelle sue conclusioni dall'Avvocato Generale Wathelet.

La sentenza che ha visto protagonisti Huawei e ZTE presenta numerosi punti di contatto con la sentenza Orange Book, in particolare per i temi che sono stati sollevati, quali l'abuso di posizione dominante e la liceità della promozione dell'azione inibitoria da parte del titolare di un brevetto essenziale¹⁰⁸. Entrambe le sentenze in effetti si occupano, di definire una condotta abusiva da parte del titolare di un brevetto essenziale e, di qualificare la liceità di un'azione inibitoria promossa dello stesso a danno di un presunto contraffattore.

Il Giudice del rinvio del Tribunale di Düsseldorf, in un primo momento, cercò ispirazione dal caso Orange Book, nell'intento di riprendere i principi, le affermazioni previste in quella sentenza e applicarle al caso Huawei.

La sentenza del caso Orange Book si era conclusa riconoscendo al presunto contraffattore la responsabilità della gestione della trattativa avente ad oggetto la licenza sul brevetto essenziale. L'ipotesi di un abuso di posizione dominante, da parte del proprietario del brevetto, era ravvisabile solo nel caso in cui, quest'ultimo, non avesse accettato una proposta ragionevole e incondizionata offerta dal contraffattore, ponendo quindi una condotta discriminatoria nei suoi confronti.

¹⁰⁷ P. Maume, (nt.74), pag. 212 ss.

¹⁰⁸ G. Colangelo, nt. (15), pag. 265-273.

È evidente che la Corte Suprema Federale Tedesca¹⁰⁹, nel risolvere il caso appena descritto, abbia voluto riconoscere un ruolo determinante al contraffattore, investendolo del compito di presentare una proposta ragionevole e soprattutto incondizionata e tale da non poter essere rifiutata dal titolare.

L'Avvocato Generale¹¹⁰, nell'analizzare la prima domanda pregiudiziale, relativa proprio alla possibilità del titolare del brevetto essenziale di esperire un'azione inibitoria nei confronti del presunto contraffattore, senza che questo possa risultare abusivo, cerca su proposta del Giudice del rinvio, un qualche spunto e rimando utile al caso Orange Book.

Le questioni sollevate dal Giudice del rinvio presso il Tribunale di Düsseldorf sono state ampiamente influenzate dalla precedente causa Orange Book nonché dal comunicato stampa e dalla sentenza del caso Samsung¹¹¹, di cui parleremo, più approfonditamente, nel prossimo capitolo.

Secondo l'Avvocato generale occorre però rilevare numerose differenze tra i due casi, tali da impedire che possa essere applicata la medesima soluzione conclusiva.

Al centro del caso Huawei¹¹² vi è un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione della norma LTE, derivante dall'accordo concluso tra Huawei e la società di standardizzazione ETSI. L'accordo tra le due società ha portato a Huawei una forma di tutela che ha richiesto in cambio, la disponibilità a concedere in licenza il proprio brevetto essenziale a condizioni FRAND.

¹⁰⁹ Bundesgerichtshof KZR 39/06, 6 Mai 2009

¹¹⁰ Conclusioni dell'Avvocato Generale.

¹¹¹ Tribunale di Milano, ordinanza 5 gennaio 2010, sezione specializzata Proprietà Intellettuale, C-59734/2011, *Samsung Electronics Co.LTD e Samsung Electronics Italia v. Apple INC, Apple Italia S.R.L, Apple Retail Italia S.R.L e Apple Sales International*, consultabile in leggioggi.it.

¹¹² G. Carovano, (Nt.12), pag. 24-30.

Nel caso Orange Book la situazione è completamente diversa: il brevetto conteso non è un brevetto essenziale riconosciuto, come tale da un'organizzazione di standardizzazione, bensì un brevetto de facto.

Questa differenza sostanziale ha come risultato che per il titolare del brevetto de facto, nel nostro caso per Koninklijke Philips Electronics NV, non sussisteva alcun impegno a concedere il proprio brevetto essenziale in licenza a condizioni FRAND.

Il rapporto tra presunto contraffattore e titolare del brevetto essenziale è completamente diverso nei due casi proprio a causa di detta differenza.

Nel caso Orange Book, al titolare di Sep viene riconosciuto molto più potere negoziale rispetto a quanto ne venga garantito al presunto contraffattore. Tutta la soluzione del caso appare a favore del proprietario del brevetto.

Nel caso Huawei¹¹³, invece, il potere negoziale riconosciuto al proprietario di un Sep, membro di un organismo di normazione europea come l'ETSI, è decisamente inferiore.

Nel caso Orange Book¹¹⁴ la Corte ha concluso attribuendo al presunto contraffattore l'obbligo di presentare una proposta di licenza al titolare lasciando a quart'ultimo la decisione finale della trattativa. Wathélet, nel caso Huawei, opta per una soluzione alternativa, riconoscendo al titolare del brevetto l'impegno a presentare un'offerta che secondo l'Avvocato andrebbe resa nota dal momento dell'iscrizione all'organismo di standardizzazione europea.

I due casi pertanto tracciano due percorsi ben definiti ed opposti

¹¹³ Conclusioni dell'Avvocato Wathélet (nt.35).

¹¹⁴ G. Carovano, (Nt.12), pag. 24-30.

Alla luce delle notevoli differenze che l'Avvocato Generale ha riscontrato tra i due casi apparentemente confrontabili, la sentenza *Orange Book* non è pertanto applicabile in via diretta al caso preso in esame dalla Corte di Giustizia Europea.

CAPITOLO III

TRA CONTRAFFAZIONE E AZIONE INIBITORIA NEL MERCATO DELLE TELECOMUNICAZIONI

SOMMARIO: III.1. *Smartphone patent wars*. III.2. *Il Caso Samsung*. III.2.1. *Sentenza del Tribunale di Milano 5 gennaio 2012*. III.2.2. *Decisione della Commissione 29 aprile 2014*. III.3. *Il Caso Motorola*. III.3.1. *Decisione della Commissione Europea del 29 aprile 2014*. III.4. *Confronto tra le sentenze Motorola e Samsung*.

III.1. *Smartphone patent Wars*

Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente aumento di controversie nel mercato delle telecomunicazioni di ultima generazione¹¹⁵.

I tribunali di tutto il mondo, ed in particolare quelli tedeschi, sono stati chiamati a definire numerose cause aventi ad oggetto il tema degli impegni FRAND.

Tra le principali multinazionali coinvolte in queste controversie troviamo nomi come Samsung, Motorola, Apple e

Huawei di cui ci siamo occupati nel precedente capitolo.

La produzione della telefonia mondiale più comunemente conosciuta con il termine “smartphone” a partire dal 2010 ha visto l’ingresso di un numero sempre crescente di innovazioni tecnologiche, coperte in un secondo momento da brevetto.

¹¹⁵ G. Colangelo, (nt.15), pag. 193-221.

Le società di standardizzazione hanno avviato un processo di notifica di un gran numero di brevetti, nei quali si riscontravano le caratteristiche di uno standard per le tecnologie che tutelavano.

Questa proliferazione brevettuale ha portato con sé numerosi vantaggi in termini di nuove tecnologie e di servizi sempre più all'avanguardia per i consumatori finali ma, allo stesso tempo, ha innescato quella che i teorici della materia chiamano la *smartphone patent wars* ovvero, la guerra dei brevetti in materia di telecomunicazioni.

Una seconda ragione¹¹⁶ alla base delle numerose controversie tra i colossi mondiali delle telecomunicazioni prima citati, è sicuramente rappresentata dall'introduzione delle condizioni FRAND.

Come si è precisato nel capitolo precedente, le condizioni FRAND sono state considerate ed introdotte in origine come soluzione alle condotte illecite di *hold up* che nel mercato delle telecomunicazioni avevano trovato terreno fertile specialmente in relazione ai brevetti standard, comunemente riconosciuti con l'acronimo SEP.

Le condizioni FRAND hanno rappresentato una sicurezza ed una garanzia di tutela sia per il proprietario dell'innovazione che per qualsiasi operatore economico il quale, in particolare in caso di brevetti standard, richiedesse di ottenere una licenza indispensabile per implementare la sua tecnologia.

L'ambiguità dei termini con cui vanno calcolate tuttavia, è stata la ragione che le ha portate ad essere spesso motivo di controversie.

Diversi sono i parametri che le organizzazioni di standardizzazione applicano per stabilire le condizioni di licenza idonee a rispettare i requisiti FRAND.

La mancanza di una regolamentazione uniforme e chiara che stabilisca il modo in cui debbano essere applicate tali condizioni, sia da parte del titolare del brevetto

¹¹⁶ V. Meli, (nt.13), pag. 3.

che da parte di qualsiasi altro operatore del mercato, è stata alla base di numerose controversie ulteriori a quella relativa al caso Huawei di cui ci siamo occupati nel precedente capitolo.

Un altro motivo che ha contribuito ad alimentare le *smartphone patent wars* negli ultimi dieci anni è rappresentato dal tentativo del titolare di un'innovazione di impedire l'utilizzo del proprio brevetto essenziale. Questa condotta vietata dall'articolo 102 del TFUE, è stata oggetto di attenzione dalla Commissione europea che negli ultimi anni si è dimostrata particolarmente sensibile nel contrastare possibili abusi di posizione dominante da parte del titolare di SEPS.

Tra il 2012 ed il 2013¹¹⁷ sono state promosse dalla Commissione europea diverse cause che possono farsi rientrare all'interno della *smartphone patent wars*. Tra i procedimenti avviati meritano particolare attenzione il caso Samsung ed il caso Motorola.

Samsung e Motorola¹¹⁸, in particolare, sono due casi che rispecchiano e richiamano le criticità che poi avrebbe vissuto Huawei nella controversia contro ZTE.Co.

Samsung,¹¹⁹ in particolare, è stato un caso che a sua volta ha influenzato, insieme alla sentenza Orange Book, la conclusione sostenuta dall'Avvocato generale Wathelet nel caso Huawei.

¹¹⁷ V. Meli, (nt.13), pag. 3 ss.

¹¹⁸ G. Colangelo, (nt.15), pag. 193-221.

¹¹⁹ Conclusioni Avv. Melchior Wathelet al caso Huawei Technologies contro ZTE.

III.2. *Il caso Samsung*

III.2.1. *Sentenza del Tribunale di Milano del 5 gennaio 2012*

Il gruppo Samsung rappresenta una delle principali compagnie presenti nel mercato internazionale della telefonia e più in generale nel mercato dell'IT.

Samsung Electronics Co. LTD e Samsung Electronics Italia hanno esperito il 5 gennaio 2012, di fronte alla sezione specializzata del Tribunale di Milano¹²⁰, un'azione inibitoria nei confronti di Apple INC., Apple Italia e Apple Retail Sales International, in merito ad un brevetto essenziale di sua proprietà.

Le controversie sorte tra le due compagnie ebbero inizio a partire dal 21 aprile 2011 quando Samsung promosse un'azione inibitoria nei confronti di Apple, in un primo momento davanti ai tribunali francesi, tedeschi e italiani e successivamente di fronte alle Corti della Gran Bretagna.

Nel giugno del 2011, fu invece Apple a promuovere, davanti un Tribunale californiano, un'azione giudiziale contro Samsung accusata di aver contraffatto un brevetto di proprietà della società californiana.

Nel caso di nostro interesse, oggetto del ricorso da parte di Samsung fu il brevetto europeo EP 1188269 concesso il 13 ottobre 2004, con il riconoscimento della priorità coreana dal 6 luglio 1999 e divenuto valido in Italia a partire dal 11 gennaio 2005.

¹²⁰ Tribunale di Milano, ordinanza 5 gennaio 2010, sezione specializzata Proprietà Intellettuale, C-59734/2011, *Samsung Electronics Co.LTD e Samsung Electronics Italia v. Apple INC, Apple Italia S.R.L, Apple Retail Italia S.R.L e Apple Sales International*, consultabile in leggioggi.it.

Il brevetto controverso tutelava lo standard 3G/UMTS, appartenente al settore delle telecomunicazioni mobili, che nel 2003 ricevette il riconoscimento di standard da parte dell'organismo di standardizzazione europea ETSI.

Detto riconoscimento garantiva a Samsung una tutela maggiore rispetto ai *competitors* ma lo obbligava a concedere in licenza, il brevetto sulla tecnologia riconosciuta essenziale, a condizioni FRAND.

Nel ricorso presentato, Samsung affermava che l'iPhone 4S, prodotto di proprietà della compagnia californiana, costituisse un'ipotesi di contraffazione del proprio brevetto EP269.

La società coreana sosteneva che, per consentire all'iPhone 4S di potersi collegare alla rete mobile e scambiare dati in Europa, la società di Cupertino avesse fatto ricorso necessariamente alla tecnologia standard del 3G/UMTS¹²¹.

Convinta di essere stata vittima di contraffazione da parte della società californiana, Samsung si è rivolta alla sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale del Tribunale di Milano, al fine di impedire che la distribuzione sul mercato del nuovo iPhone 4s da parte di Apple le potesse arrecare un danno ritenuto irreparabile.

In particolare Samsung davanti al Tribunale di Milano ha avanzato le seguenti richieste:

- 1) inibire ad Apple la produzione, importazione, commercializzazione e pubblicazione degli smartphones iPhone 4s;
- 2) ritiro dal commercio dei prodotti di cui al punto 1);
- 3) chiedeva il sequestro dei prodotti recanti la il brevetto contraffatto;

¹²¹ E. Callegari, *I brevetti "Standard Essential" e il principio di esaurimento comunitario*, in *Sole 24 Ore*, 2012.

- 4) ordinare il sequestro e la consegna delle scritture contabile relative alla produzione e commercializzazione del prodotto in questione fino a quel momento;
- 5) fissare una penale di 20.000 euro dovuta da Apple per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e per ogni unità di prodotto fabbricata importata venduta in violazione del provvedimento stesso, constatate successivamente al deposito del ricorso.
- 6) ordinare la pubblicazione del provvedimento;
- 7) ordinare ad Apple la pubblicazione del provvedimento nei suoi siti Internet;
- 8) condannare Apple a corrispondere alla società Samsung spese, diritti e onorari relativi alla causa.

Apple contestò ogni domanda proposta, accusando Samsung di abuso di posizione dominante, essendosi rifiutata di concedere licenza a condizioni FRAND.

Gli avvocati che curarono la difesa di Apple si concentrarono su due argomenti fondamentali; l'ammontare discriminatorio delle royalties richieste da Samsung per concedere la licenza e il rapporto che legava Qualcomm e Samsung.

Iniziamo con l'analisi del secondo aspetto che risulta essere anche il più articolato.

Qualcomm è una società di ricerca e sviluppo statunitense, che opera, dal 1985, nel campo delle telecomunicazioni mobili.

Samsung e Qualcomm stipularono un contratto di licenza nel 1993 al quale furono apportate negli anni alcune modifiche, in particolare nel 2004 e nel 2009.

L'accordo, inoltre, avrebbe dovuto avere efficacia su tutto il territorio mondiale.

Qualcomm, in forza dell'accordo, produceva chip da inserire negli smartphone che incorporavano la tecnologia brevettata da Samsung; il brevetto EP269 è da intendersi compreso nell'insieme degli accordi contrattuali conclusi tra la società coreana e Qualcomm.

Apple si inserisce nel rapporto tra i due, in quanto oggetto di contraffazione sarebbero risultati proprio i chip che la società californiana avrebbe acquistato da Qualcomm.

L'accordo tra Samsung e Qualcomm¹²², oltre a costituire un contratto di licenza, conteneva una clausola che prevedeva l'impegno di Samsung a rinunciare a promuovere azioni legali nei confronti di Qualcomm e ulteriori soggetti legati a quest'ultima da un rapporto commerciale. In particolare l'articolo 5.1 dell'accordo del 2004 specificava il divieto a promuovere azioni legali nei confronti di Qualcomm, di società ad essa collegate e nei confronti dei suoi fornitori.

Nelle modifiche del 2004 venne esteso il divieto di azioni legali anche nei confronti di clienti di Qualcomm, per i quali vennero previsti alcuni requisiti soggettivi e oggettivi che ne definiscono le caratteristiche: per Cliente Qualcomm, secondo i requisiti soggettivi previsti, si intendeva ogni terza parte che avesse acquistato un componente da Qualcomm o da una sua controllata e lo avesse incorporato in un proprio prodotto.

Secondo la difesa di Samsung, Apple non avendo acquistato direttamente da Qualcomm non sarebbe potuta rientrare nella qualifica di cliente e pertanto avvalersi del divieto di azioni giudiziali come previsto dall'accordo.

Con la modifica degli accordi introdotta nel 2009, la definizione di Cliente Qualcomm veniva estesa anche a coloro i quali non avessero acquistato direttamente ma anche indirettamente i componenti.

Qualcomm, secondo gli accordi di licenza assunti con Samsung, era legittimata a fabbricare e vendere, in tutto il mondo, prodotti incorporanti brevetti di proprietà di Samsung tra i quali il brevetto conteso. Nonostante quanto previsto, Samsung il

¹²² M. Maugeri, *Standardization and Italian Law of contracts: F/RAND commitments*, in *ODCC*, 2014, I, pag. 110 ss.

21 aprile 2011 notificò una lettera nella quale esercitava la regola del consenso alla vendita dei *chips* al territorio europeo a Qualcomm.

Samsung con la lettera mirava a costituire un discrimine temporale nel quale venivano a configurarsi due periodi diversi, il primo in cui la circolazione della licenza era estesa all'intero territorio mondiale ed un secondo nel quale la circolazione della stessa era esclusa nel continente europeo. Agendo così, Samsung faceva automaticamente rientrare Apple tra coloro che erano entrati in possesso dei *chips* senza esserne autorizzati in quanto acquistati e commercializzati in territorio europeo.

Il giudice del Tribunale di Milano ritenne tuttavia che non fosse ammissibile una modifica *ex post* delle condizioni di validità della licenza e che nel caso in esame il consenso da parte di Samsung alla commercializzazione delle componenti prodotte da Qualcomm fosse stato manifestato *expressis verbis*, nel momento in cui, definendo l'ambito territoriale si fece espresso riferimento all'intero territorio mondiale.

Si poteva concludere pertanto che l'immissione nel commercio italiano dei chip prodotti da Qualcomm di proprietà di Samsung era avvenuta con il consenso del titolare del brevetto.

Apple presentava, pertanto tutti i requisiti previsti nella definizione di “*customer Qualcomm*” stabiliti nell'accordo, con la conseguenza che anche nei suoi confronti doveva essere assunto l'impegno di Samsung a non promuovere azioni legali.

Samsung, secondo le modifiche del 2004 e del 2009¹²³, avrebbe avuto diritto di interrompere il contratto di licenza con Qualcomm solo nel caso in cui un cliente di quest'ultima avesse promosso un'azione giudiziale nei suoi confronti. Nel nostro caso invece, fu proprio Samsung ad esperire l'azione inibitoria nei confronti del cliente di Qualcomm, Apple.

¹²³ M. Maugeri, (nt.122), pag. 110. ss.

La prima questione sollevata da Samsung venne così risolta dal giudice il quale non imputò a Apple di aver compiuto alcuna forma di contraffazione.

La seconda questione al centro della controversia è rappresentata dalle condizioni di licenza.

Samsung, essendo membro dell'ETSI, si era impegnato a concedere i propri brevetti essenziali in licenza a condizioni FRAND.

Il 13 maggio del 2011 Samsung si dimostrò disponibile a concedere in licenza ad Apple il suo brevetto essenziale per la tecnologia UMTS/WCDMA, chiedendo di sottoscrivere un accordo di riservatezza e confidenzialità, secondo le norme previste dall'ETSI.

Apple, una volta firmato l'accordo di riservatezza, diede la possibilità a Samsung di formulare la propria offerta per gli standard interessati. Samsung propose una *royalty* del 2,4%. La *royalty* richiesta dalla società coreana risultò eccessiva ad Apple tanto da non accettare la proposta di licenza.

Il 18 agosto del 2011 Apple fece una contro proposta a Samsung, sostenendo che la corretta *royalty* per rispettare i criteri FRAND, non avrebbe dovuto superare lo 0,275 %.

Apple considerava la *royalty* offerta da Samsung non conforme ai criteri espressi dalle organizzazioni di standardizzazione negli impegni FRAND, ritenendo la condotta della società coreana abusiva ai sensi dell'articolo 102 del TFUE.

La difesa di Samsung rispose alle accuse di Apple asserendo che 2.4% non fosse da considerare una richiesta esorbitante, in quanto per le tecnologie UMTS/WCDMA la *royalty* prevista si collocava tra l'1 e il 2.75 %.

L'Avvocato Vanzetti, difensore di Samsung, concluse la difesa considerando la proposta dell'assistito, la base per l'avvio di una trattativa tra le parti.

Il giudice del Tribunale di Milano, sentite le parti ricercò un bilanciamento degli interessi delle due società. Egli rilevò come la volontà delle parti a negoziare fosse

stata pubblicamente espressa e questo aveva permesso di escludere ipotesi di abuso di posizione dominante da parte di Samsung.

Nel ricercare una soluzione, il giudice, analizzò il danno che le parti avrebbero subito da un lato, nel vedersi applicate le richieste di Samsung e dall'altro in caso di rigetto delle pretese.

L'applicazione delle richieste di Samsung su Apple avrebbe arrecato danno non solo alla società californiana ma anche ai consumatori. Il provvedimento di inibitoria promosso da Samsung a danno di Apple avrebbe infatti comportato un blocco ed un ritardo nella commercializzazione nonché il ritiro dell'iPhone 4s, già sul mercato da qualche mese.

Questo si sarebbe tradotto in un danno enorme ed irreparabile per la società di Cupertino e per i consumatori italiani già entrati in possesso del prodotto.

Samsung, invece, qualora non avesse ottenuto i provvedimenti richiesti ne avrebbe riportato un danno equivalente al mancato pagamento delle *royalties*, sempre che l'ipotesi di contraffazione a suo danno fosse stata confermata.

Il giudice, dopo un'attenta analisi delle conseguenze che la propria soluzione avrebbe comportato per le parti in causa, concluse che il danno che la società coreana avrebbe subito sarebbe stato non soltanto inferiore a quello di Apple, ma soprattutto facilmente riparabile per mezzo della corresponsione delle mancate *royalties*.

Alla luce delle considerazioni esposte, il giudice del Tribunale di Milano ritenne pertanto di non poter accogliere le richieste presentate da Samsung nei confronti di Apple e di dover quindi rigettare le istanze formulate dalla società coreana, disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

La soluzione adottata dal Tribunale italiano, ha suscitato particolare interesse da parte della Commissione europea, che decise di intervenire ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento CE n.1/2003.

La norma in questione prevede infatti la possibilità per la Commissione di adottare una decisione volta a far cessare una controversia tra due imprese qualora le stesse assumano a loro volta degli impegni reciproci.

In presenza degli impegni che due società decidono di assumere, in linea con gli indirizzi forniti dalla Commissione, quest'ultima ha il potere di renderli obbligatori tra le parti.

Rispetto alla vicenda di nostro interesse, la Commissione inoltre ha il potere di rettificare il provvedimento del caso, qualora vengano modificati gli impegni e le condizioni convenute che avevano in precedenza condotto alla definizione della causa.

III.2.2. *Decisione della Commissione 29 aprile 2014*

Il 30 gennaio 2012 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di Samsung.

La Commissione¹²⁴, dopo aver analizzato il caso e i provvedimenti che Samsung aveva richiesto nei confronti di Apple, ha considerato la condotta di Samsung abusiva ai sensi del'art.120 del TFUE.

¹²⁴ Corte di Giustizia UE, 29 April 2014, AT.39939, *Samsung Electronics Co., Samsung Electronics France, Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics Holding GmbH e Samsung Electronics Italia SpA v. Apple INC, Apple Italia S.R.L, Apple Retail Italia S.R.L e Apple Sales International*, consultable in curia.europa.eu.

Il giudice della Corte di Giustizia ha ritenuto che il comportamento di Samsung fosse da considerare ingiustificato alla luce del concreto danno che Apple le avrebbe potuto arrecare, sfruttando il brevetto conteso.

Apple, sottolinea la Corte, si era dimostrata disponibile alla negoziazione con la proprietaria del brevetto essenziale, liberandosi dall'accusa di mancata diligenza o serietà nei confronti del titolare.

Il giudice a sostegno della sua tesi, afferma in primo luogo che Apple sarebbe stata esclusa dal mercato degli smartphones che si servivano della tecnologia di proprietà di Samsung ed in secondo luogo che la società californiana era stata costretta ad accettare condizioni discriminatorie per entrare in possesso di una licenza essenziale per quella tecnologia.

La Commissione ha escluso, pertanto l'ipotesi di contraffazione da parte di Apple a danno di Samsung.

Come il Tribunale di Milano, anche la Commissione ha ritenuto ingiustificate le pretese di Samsung a danno di Apple, riconoscendo nella condotta della società coreana un abuso di posizione dominante.

Samsung, avendo ricevuto un rigetto delle proprie richieste da parte di entrambe le Corti, il 27 febbraio 2013 ha presentato una prima versione degli impegni, da assumere nei confronti dei richiedenti licenza, il *Licensing Framework*.

Il 3 febbraio del 2014 è stata pubblicata la versione definitiva e completa degli impegni che Samsung si obbligava a rispettare allo scopo di assecondare e rispondere ai dubbi ed alle criticità che la Commissione aveva precedentemente sollevato nel 2012.

Il nuovo e definitivo testo venne chiamato *Final Commitments*, e contiene i sei impegni che Samsung si impegnava a rispettare nei confronti di qualsiasi operatore economici interessato ad una sua licenza.

In particolare:

- Samsung si impegna a non promuovere un'azione inibitoria per violazione dei suoi brevetti standard contro un potenziale licenziatario disponibile a conformarsi ad un sistema di concessione di licenze.
- La procedura per la concessione di licenze sarebbe stata preceduta da un periodo di negoziazione non superiore a 12 mesi e la definizione di condizioni FRAND sarebbe avvenuta ad opera di una terza parte, nel caso in cui non si fosse raggiunto un accordo tra le parti.
- Al licenziatario sarebbero stati notificati due inviti a negoziare che avrebbero costituito parte integrante degli impegni, rappresentando la base contrattuale per la concessione della licenza.
- Gli impegni che Samsung ha sottoscritto sarebbero restati in vigore per 5 anni dalla data di ricevimento della notifica formale da parte della Commissione.
- Samsung si sarebbe impegnata a nominare un fiduciario con il compito di controllare e certificare il rispetto degli impegni sottoscritti.

Gli impegni assunti da Samsung rispondono ai dubbi che la Commissione aveva manifestato in quanto garantiscono una forma di tutela maggiore per tutti i potenziali licenziatari che sono interessati ai brevetti essenziali della società coreana, la quale non potrà più esercitare nei loro confronti azioni inibitorie.

Il rifiuto delle condizioni imposte da Samsung, da parte di un potenziale licenziatario, non sarà sufficiente per esperire un'azione inibitoria.

La società coreana dovrà rivolgersi in prima istanza ad un organo giurisdizionale il quale, sulla base dei fatti, analizzerà le motivazioni del diniego.

Con la Decisione del 29 aprile del 2014 la Commissione¹²⁵, a seguito degli impegni sottoscritti da Samsung, dichiarò concluso il procedimento, aperto due anni prima.

III.3. *Il caso Motorola*

III.3.1. *Decisione della Commissione Europea del 29 aprile 2014*

Motorola Mobility LLC è una società statunitense, con sede a Libertyville, Illinois, attiva nel campo dei micro processori e di innumerevoli componentistiche elettroniche compresi gli smartphone. La società, a partire dal 2011, è divenuta di proprietà del colosso americano Google.

Motorola¹²⁶ ha presentato sul mercato il brevetto Cudack GPRS, che contiene una tecnologia avanzata di trasmissione dei dati per le comunicazioni che avvengono in rete.

L'8 aprile del 2003¹²⁷, la società statunitense ha dichiarato il proprio brevetto all'organismo di standardizzazione europea, ETSI, il quale ha conferito alla tecnologia presentata la qualifica di standard essenziale per il mercato delle telecomunicazioni.

L'iscrizione del brevetto presso l'ETSI ha comportato l'assunzione da parte di Motorola dell'impegno a concedere il suddetto brevetto essenziale a condizioni FRAND a qualsiasi operatore economico che ne fosse interessato. Il brevetto interessato, denominato EP 1010336, è stato considerato essenziale ed indispensabile per le implementazioni di qualsiasi altro prodotto concorrente nel mercato delle telecomunicazioni.

¹²⁵ Corte di Giust. UE, 29 April 2014, case AT.39939.

¹²⁶ Convegno UIBM 12 aprile 2016, *Proprietà intellettuale e antitrust: conflitto o sinergia?* reperibile in internet al seguente indirizzo: www.dejalexonbrexit.eu/brevetti-standard-essential-e-condizioni-di-licenza-frand-app.

¹²⁷ Corte di Giustizia UE, 29 April 2014, AT.39985, *Motorola Mobility LLC v. Apple INC, Apple Retail Germany GmbH*, consultabile in curia.europa.eu.

Il 1 aprile del 2011¹²⁸, Motorola ha esperito un'azione inibitoria a danno della società Apple Sales International, presso la Mannheim District Court. Motorola accusava la società californiana di aver sfruttato tre suoi brevetti essenziali, tra i quali anche il Cudack GPRS, senza aver corrisposto alcuna *royalties*.

Il 12 aprile dello stesso anno Motorola promosse una seconda causa nei confronti dei Apple Inc. e Apple Retail Germany, avente ad oggetto gli stessi brevetti essenziali, presso la Corte del Tribunale di Düsseldorf.

Nel corso del provvedimento ingiuntivo, Apple ha presentato a Motorola 6 offerte di licenza, tutte rifiutate dalla società con sede nell' Illinois. Apple ha notificato un così ampio numero di offerte al titolare del brevetto in quanto voleva conformarsi alle conclusioni adottate pochi anni prima dalla stessa corte tedesca nel caso Orange Book.

Il caso Orange Book, come è stato precisato nel secondo capitolo, venne risolto prevedendo a carico del richiedente la licenza l'onere di presentare delle offerte incondizionate al titolare e solo in caso di mancato accordo tra le parti, la possibilità di interpellare un giudice arbitrale.

Nonostante le offerte presentate fino a quel momento dalla società californiana, il Tribunale di Düsseldorf nel dicembre del 2011 concesse l'ingiunzione richiesta da Motorola contro Apple. Pochi mesi prima che la Corte tedesca pronunciasse la sentenza di primo grado, precisamente nell'ottobre del 2011, Apple presentò una seconda offerta di licenza¹²⁹.

L'accordo di licenza¹³⁰ riconosceva a Motorola il diritto di stabilire il canone di licenza da corrispondere in base al suo potere discrezionale, purché conforme alle condizioni FRAND per quanto concerne i metodi di calcolo da applicare.

¹²⁸ G. Carovano, (nt.12), pag. 16 ss.

¹²⁹ Corte di Giust. UE 29 April 2014, Case AT.39985.

¹³⁰ G. Carovano, (nt.12), pag. 16 ss.

L'offerta prevedeva, inoltre un esame giudiziale completo dell'importo del canone a condizioni FRAND, in occasione del quale Motorola ed Apple avrebbero potuto presentare le loro offerte e sottoporle alla valutazione ed esame di una Corte arbitrale.

Nel gennaio del 2012, sebbene Motorola avesse proseguito nell'esecuzione del provvedimento inibitorio che la corte tedesca le aveva accordato, Apple presentò contemporaneamente la sua sesta offerta di licenza. Apple con questa sesta ed ultima offerta di licenza, garantiva a Motorola la possibilità di porre fine all'accordo di licenza qualora la società californiana avesse contestato la validità del brevetto SEP in licenza, adottando come previsto dalla dottrina, una clausola di risoluzione. In aggiunta alla clausola di risoluzione, Apple riconosceva, per la prima volta, la violazione dei brevetti SEP in licenza da parte di tutti i suoi dispositivi.

Sulla base dell'ultima offerta presentata da Apple il Tribunale di Düsseldorf decise di sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'inibizione concessa a Motorola ai danni di Apple.

Il 14 febbraio del 2014 Apple presentò, presso la Commissione europea, una denuncia contro Motorola, ai sensi dell'art.7 del Regolamento 1/2003, con riferimento ai procedimenti avviati in Germania che coinvolgevano il brevetto standard Cudack GPRS. Il presente articolo consente alla Commissione di intervenire su richiesta delle parti, nel caso specifico di Apple, all'interno di un contenzioso e in caso di infrazione può obbligare, attraverso una decisione, la società che l'ha commessa a porre fine alla condotta abusiva.

La Commissione ha specificato che rientra nelle prerogative di ogni proprietario di brevetto la possibilità di promuovere un provvedimento inibitorio nei confronti di chi stia contraffacendo una sua innovazione. Nel caso di specie, la Commissione ha rilevato come Motorola rivesta una posizione dominante nel mercato di riferimento delle telecomunicazioni, in quanto detentrica dello standard GPRS sul quale si basa il brevetto conteso.

Dalle sentenze analizzate, si è potuto verificare che ricoprire una posizione dominante in un mercato non comporta necessariamente l'esercizio di condotte abusive da parte del detentore del brevetto essenziale.

La Commissione, nonostante le precisazioni, ha individuato tuttavia nella condotta di Motorola un abuso di posizione dominante. La decisione della Commissione¹³¹ rileva che nelle circostanze eccezionali del caso la condotta di Motorola sia da definire abusiva a partire dalla seconda offerta di Apple.

Nella proposta Apple garantiva a Motorola la libertà di stabilire la *royalty* dovutale per la licenza ed in secondo luogo consentiva a Motorola, di vietare temporaneamente la vendita online dei prodotti Apple compatibili con lo standard GPRS. La seconda offerta dimostrava in modo chiaro che Apple era disposta a trattare un accordo di licenza a condizioni FRAND con Motorola.

La Commissione non ritenne giustificata la richiesta avanzata da Motorola presso il Tribunale tedesco, alla luce dell'offerta presentata da Apple ritenendo, inoltre che le condizioni imposte da Motorola, in riferimento ad un a *royalty* pari al 2.25 %, risultassero essere svantaggiose e discriminatorie nei confronti della società californiana. La Commissione aggiunse che il titolare di una licenza può ricorrere al provvedimento inibitorio solo in presenza delle seguenti circostanze:

- qualora il potenziale licenziatario si trovi in difficoltà finanziaria non assicurati di poter onorare i propri debiti;
- qualora gli attivi del potenziale licenziatario non siano aggredibili in quanto depositati in Stati esteri;
- nel caso in cui il potenziale licenziatario non si dimostri disposto a concludere un accordo di licenza.

¹³¹ Corte di Giust. UE 29 April 2014, Case AT.39985.

Apple fin dall'inizio del contenzioso si dimostrò disponibile a raggiungere un accordo di licenza con Motorola, vennero presentate a tal scopo 6 offerte, tutte rifiutate dalla società statunitense.

Esaminato il caso, la Commissione¹³² ha ritenuto ingiustificato il provvedimento richiesto nei confronti di Apple da parte di Motorola ed ha riscontrato una condotta abusiva ed anticoncorrenziale ad opera della proprietaria del brevetto conteso. Il comportamento di Motorola costituisce un abuso in quanto poteva produrre i seguenti effetti anticoncorrenziali:

- divieto provvisorio della vendita online dei prodotti di Apple compatibili con lo standard GPRS;
- inserimento di condizioni di licenza svantaggiose.

Con la sua decisione la Commissione ha pertanto riconosciuto Motorola colpevole di abuso di posizione dominante ai danni di Apple, a i sensi dell'articolo 102 del TFUE. Tuttavia ha deciso¹³³ di non infliggere a Motorola alcuna sanzione pecuniaria in quanto non esiste una giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea riguardo alla legittimità ai sensi dell'articolo 102 del TFUE di ingiunzioni relative ai brevetti Sep.

¹³² Corte di Giust. UE 29 April 2014, Case AT.39985.

¹³³ G. Carovano, (nt.12), pag. 16 ss.

III.4. *Confronto e commento tra le sentenze Motorola e Samsung*

Le sentenze Samsung e Motorola presentano numerose analogie sul piano interpretativo.

Samsung esperò un'azione inibitoria a danno della società californiana Apple, alla quale imputava la contraffazione di alcuni suoi brevetti standard per i quali non era stata corrisposta alcuna *royalties*. Apple, come già detto in precedenza, si dimostrò fin dall'inizio delle trattative, disponibile a negoziazione con la società coreana.

Il caso Samsung venne portato all'attenzione della Commissione da parte di Apple in forza dell'articolo 9 del Regolamento 1/2003 CE. Il Regolamento prevede la possibilità da parte della Commissione di obbligare una delle parti della negoziazione ad assumere determinati impegni per un preciso arco di tempo.

In riferimento al caso, Samsung, a seguito della decisione della Commissione che riscontrava nella condotta un comportamento abusivo ed anti concorrenziale nei confronti di Apple, ha apportato alcune modifiche nel *Licensing Framework* in merito ai propri impegni di licenza nei confronti di qualsiasi operatore economico che si fosse dimostrato interessato al proprio brevetto, risolvendo altresì le criticità che la Commissione le aveva eccepito.

La Commissione, come previsto ai sensi del articolo 9 del Regolamento 1/2003, ha imposto il rispetto di tali impegni per la durata di 5 anni.

Il secondo caso invece, vede protagonisti Motorola ed Apple. La vicenda si svolge dinnanzi delle corti tedesche e solo in un secondo momento è stata sottoposta al vaglio della Commissione Europea.

Motorola promosse un'azione ingiuntiva a danno di Apple alla quale venne contestato di aver fatto uso di alcuni brevetti standard senza aver concluso alcun accordo di licenza e senza aver corrisposto alcuna *royalties*.

Il Tribunale di Düsseldorf accolse i provvedimenti inibitori promossi da Motorola nel confronto di Apple, nonostante quest'ultima avesse già presentato due offerte di licenza, entrambe però rifiutate. Apple presentò 6 offerte di licenza alla società statunitense, nell'intento di conformarsi ai principi che erano stati emanati nelle conclusioni della sentenza Orange Book¹³⁴.

Nel caso Orange Book, i ruoli all'interno del rapporto di negoziazione erano molto sbilanciati, in capo al presunto contraffattore pendeva l'obbligo di dimostrarsi disponibile alla negoziazione offrendo al titolare del brevetto, diverse proposte di licenza incondizionate.

Secondo la sentenza appena richiamata, un'azione inibitoria non era giustificata nel caso in cui il richiedente licenza avesse dimostrato, con offerte incondizionate, la propria disponibilità a concludere un accordo di licenza con il titolare del brevetto.

Il caso Motorola seguì un percorso totalmente diverso rispetto al caso Orange Book, nel quale la distribuzione delle responsabilità e degli obblighi in capo alle parti della negoziazione, è stata rivista equilibrando le posizioni in un'ottica pro-concorrenziale.

La Corte di Giustizia con la decisione del 29 aprile 2014, giudicò la condotta di Motorola abusiva, alla luce delle offerte presentate da Apple, in particolar modo della seconda offerta. Tale offerta assunse un ruolo determinante e consentì di accomunare i due casi.

Apple nella sua seconda offerta garantiva a Motorola la facoltà di determinare l'importo del canone di licenza da riconoscere e soprattutto era previsto che, in caso di mancato accordo tra le parti, si sarebbe ricorsi ad una terza parte arbitrale, la quale avrebbe verificato la correttezza delle *royalties* richieste conformemente alle condizioni FRAND.

¹³⁴ Federal Supreme Court [BGH], decision taken on May 6, 2009, KZR 39/06.

Questa clausola venne inserita anche negli impegni che Samsung assunse per superare le criticità che la Commissione aveva evidenziato nella sua condotta dichiarata abusiva.

I due casi appena richiamati hanno avuto conclusioni diverse, nel primo caso sono stati rivisti gli impegni che il titolare del brevetto conteso intendeva assumersi, nel secondo caso invece è stata dichiarata una condotta abusiva da parte di Motorola senza però comminazione di alcuna sanzione pecuniaria.

Un primo aspetto che accomuna i due casi riguarda, la determinazione delle condizioni di licenza nel rispetto degli impegni FRAND assunti dal titolare del brevetto. In entrambe le decisioni, infatti, la Commissione ricorre sempre in mancanza di un accordo tra le parti, ad un giudice arbitrale che sia in grado di concludere le trattative in modo equo.

La dottrina definisce questa fattispecie *il safe Harbour*¹³⁵, un'area che accomuna tutte le sentenze e che garantisce equità tra le parti dell'accordo.

Nelle decisioni assunte il 29 aprile del 2014, la Commissione non fornisce chiare indicazioni in merito ai criteri che devono essere adottati affinché il valore delle *royalties* da corrispondere risulti in linea con le condizioni FRAND. La mancata definizione di quelli che dovrebbero essere i parametri da seguire nella definizione delle condizioni FRAND, è il filo conduttore dei tre casi di cui finora ci siamo occupati e che resta tutt'oggi un argomento di grande dibattito.

Dalle sentenze appena richiamate emerge inoltre un secondo profilo di analisi¹³⁶ relativamente all'orientamento che la Commissione ha deciso di seguire per giungere alle decisioni. In entrambi i casi la Commissione ha preferito assumere

¹³⁵ G. Colangelo, (nt.15), pag. 259-263.

¹³⁶ M. Merola, L. Armati, *Brevi riflessioni sui recenti sviluppi nel diritto della concorrenza dell'unione europea*, in *Riv.ita.antitrust*, 2013, I, pag. 31-35.

un ruolo da mediatore, allo scopo di preservare i diritti in capo ai proprietari dei brevetti e allo stesso tempo garantire la libera concorrenza.

Nel primo caso la Commissione ha evidenziato negli impegni di Samsung delle condizioni discriminatorie ed una condotta che poteva assumere i tratti di un abuso di posizione dominante a danno di Apple. Tuttavia non ha condannato Samsung, ma ha ottenuto che quest'ultima modificasse le proprie condizioni di licenza, riportando alla regolarità e alla legittimità i termini della negoziazione tra le parti.

La decisione della Commissione in questo primo caso ha assunto, potremo dire, un ruolo "correttivo" delle condotte delle parti che potrà essere di monito anche per le controversie future che potranno presentarsi.

Nel caso Samsung, all'applicazione di una sanzione, la Commissione ha preferito seguire il rispetto e l'imposizione di impegni di licenza adeguati ed in linea con le condizioni FRAND.

Il caso Motorola, nonostante abbia avuto un diverso epilogo, riflette le i medesimi intenti espressi nel caso Samsung da parte della Commissione. Quest'ultima il 24 aprile del 2009, condannò inizialmente Motorola ad una pena pecuniaria la quale venne sospesa sia per mancanza di una giurisprudenza della Corte europea riguardo alla legittimità ai sensi dell'articolo 102 del TFUE di ingiunzioni relative ai brevetti Sep, sia allo scopo di incoraggiare gli operatori economico ad assumere condotte pro-concorrenziali nelle fasi di negoziazione.

la Commissione pertanto ha preferito ad un provvedimento ingiuntivo, il ricorso a soluzioni negoziali tra le parti tale da ricostituire il regolare svolgimento delle trattative.

Le soluzioni adottate dalla Commissione rappresentano quindi la diretta conseguenza dell'espansione a cui si è assistito, in materia di controversia nel settore delle telecomunicazioni, *smartphone patent wars*.

La Commissione ha propeso pertanto per soluzioni compromissorie per poter agire pro-futuro piuttosto che rischiare con provvedimenti ingiuntivi, di scoraggiare

investimenti o di intralciare il corretto funzionamento dell'attività commerciale delle parti coinvolte, in un settore vitale ed in costante espansione come quello delle tecnologie e delle telecomunicazioni.

Conclusioni

Lo scopo principale di questo elaborato era quello di evidenziare, attraverso un'attenta analisi del caso Huawei *in primis* e dei casi Orange Book, Samsung e Motorola a seguire, le criticità e le difficoltà che si sono presentate in merito alla definizione di condizioni FRAND.

Dallo studio dei casi sopra citati, è emerso come le modalità di analisi e soluzione in merito a contenziosi aventi ad oggetto la contraffazione brevettuale e l'abuso di posizione dominate abbia subito un lento processo di evoluzione nell'arco temporale intercorso tra la sentenza Orange Book e la decisione della Corte di Giustizia del 16 luglio del 2015. I due casi hanno influenzato in modo decisivo le sentenze che li hanno seguiti, ma allo stesso tempo si è verificata una lenta inversione di tendenza quanto alla risoluzione dei contenziosi.

Il caso Orange Book ha rappresentato il modello di analisi e di interpretazione seguito dalla giurisprudenza tedesca, che come è stato specificato, ha assunto un ruolo di spicco nella gestione di casi aventi ad oggetto il fenomeno della *smartphone patent wars*.

Dalle conclusioni del caso era palesemente emerso come il ruolo del presunto contraffattore fosse investito di numerose responsabilità nella gestione della negoziazione con il titolare del brevetto standard. Il potenziale licenziatario aveva l'obbligo di presentare un'offerta incondizionata al proprietario del brevetto conteso e, in caso di rifiuto, era tenuto a continuare ad avanzarne fintanto che non si fosse raggiunto un accordo tra le parti. In assenza di un accordo, la questione sarebbe stata sottoposta al giudizio di una terza parte arbitrale che avrebbe assunto il ruolo di giudice e di decisore in merito al livello di *royalties* da corrispondere in cambio della licenza.

In altre parole la decisione assunta dalla Corte Suprema Federale tedesca, il 6 maggio 2009, ha investito il potenziale licenziatario di numerose responsabilità ed

obblighi nella fase di negoziazione con il titolare del brevetto interessato, esponendolo allo stesso tempo ad un maggior rischio di azioni inibitorie a suo danno.

Il ruolo delle parti della negoziazione, tracciato nel caso Orange Book, ha evidenziato un forte squilibrio e ha posto detto licenziatario in una condizione di svantaggio e di fragilità nei confronti del proprietario del brevetto standard, aumentando il rischio di condotte di *hold up* brevettuale.

Il caso Huawei, anche grazie alle conclusioni dell'Avvocato Generale Wathelet, si è invece allontanato dal percorso interpretativo seguito dalla Corte Suprema Federale tedesca. La Corte di Giustizia ha riequilibrato le responsabilità in capo alle parti della contrattazione riconoscendo innanzitutto, al titolare del brevetto standard, la rilevanza degli impegni che quest'ultimo ha assunto con le organizzazioni di standardizzazione. La decisione della Commissione ha investito il proprietario del brevetto conteso dell'obbligo di avvertire il potenziale licenziatario della contraffazione in atto e di comunicargli in forma scritta un'offerta di licenza nel rispetto delle condizioni FRAND. Inoltre, al medesimo è stato imposta una condotta diligente e in buona fede nel corso della contrattazione evitando ogni tattica dilatoria.

La decisione della Commissione, alla luce di una corretta interpretazione dell'articolo 102 del TFUE, ha individuato le condizioni che devono verificarsi affinché la promozione di un'azione inibitoria da parte del titolare di un brevetto possa risultare legittima, garantendo allo stesso tempo tutela al proprietario dello standard contro tattiche dilatorie del potenziale licenziatario.

Si potrebbe collocare le due sentenze agli estremi di una linea temporale, che fino al 2009 ha visto prevalere l'approccio metodologico affermatosi nella giurisprudenza tedesca, mentre dal 2010 in poi si è sviluppato un nuovo filone interpretativo in materia di contraffazione e di abuso di posizione dominante che

vede tutelati in modo equo gli interessi delle parti, riflettendo un bilanciamento pro-concorrenziale.

Nonostante l'evoluzione a cui si è assistito, restano in sospeso la criticità che hanno generato e caratterizzato tutti i casi che sono stati trattati nel lavoro: ossia la determinazione delle condizioni FRAND.

La sentenza Huawei lascia irrisolto il problema di una corretta individuazione di un criterio praticabile ed equo per la determinazione del livello di *royalty* da esigere in rispetto delle condizioni FRAND. Il dibattito sulle modalità di quantificazione dei canoni di licenza relativo a brevetti standard, che è stato affrontato nel secondo capitolo, è in corso da più di un decennio senza essere giunto ad una risposta definitiva. Ad oggi mancano ancora dei criteri formalmente riconosciuti dalle autorità antitrust. Le società di standardizzazione, nonostante perseguano un obiettivo di armonizzazione nel sistema di fissazione dei canoni di licenza, non sono ancora riuscite a fornire ai loro membri dei criteri definitivi di quantificazione.

Bibliografia

Bastianon S., *L'Abuso di Posizione Dominante Milano*, Giuffrè Editore, 2001.

Bovino C., *Brevetti e norme tecniche, azione inibitoria e abuso di posizione dominante*, consultabili nella banca dati Pluris online, 2015.

Bovino C., *Brevetti SEP in regime FRAND: C'è abuso di posizione dominante se il titolare non mantiene l'impegno?* consultabile nella banca dati Pluris online, 2014.

Bovino C., *Standard Essential Patents: ok alla licenza se il contraffattore vuole l'accordo*, consultabili nella banca dati Pluris online, 2014.

Callegari E., *I brevetti Standard Essential e il principio di esaurimento comunitario*, in *Sole 24 Ore*, 2012.

Carovano G., *Standard-Essential-Patents: Huawei Case, a non-solution to an avoidable problem*, in *Riv.ita.antitrust*, 2016, I, pag.6.

Castaldo A., Cernuto F., *Essential Facility Doctrine: tra evoluzione e nuovi orizzonti*, Napoli, Juvenc Editore, 2013.

Colangelo G., *Il mercato dell'innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust*, Milano, Giuffrè Editore, 2016.

Curti Gialdini C., *Codice dell'Unione Europea operativo, TUE e TUFCE commentati articolo per articolo*, Napoli, Gruppo editoriale Simone, 2012.

Durante D., Moglia G.G., Nocita A., *La nozione di essential facility tra regolamentazione e antitrust, la costituzione di un test*, in *Merc., conc., reg.*, 2001, III, pag.257.

Frignani A., Granieri M., *The Antitrust framework for Technology Transfer Agreements and Patent Pools in European Union*, in *Riv.ita.antitrust*, 2015, III, pag.45.

Frignani A., Pardolesi R., *Trattato di Diritto Privato EU “La Concorrenza”*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2006.

Ghidini G., Trabucco G., *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza*, in *Rivista ODC*, 2017, I.

Granieri M., *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza (commento al Tribunale di Genova, sez.VI, ordinanza dell’8 maggio 2004)*, in *Dir.ind.*, 2005, V.

Granieri M., Pardolesi R., *Di regolazione, antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, in *Merc., conc., reg.*, 2004, I, pag.7.

Libertini M., *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di “Standard Essential Patents”*, in *Rivista ODC*, 2017, I.

Mangini V., Olivieri G., *Diritto Antitrust*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012.

Manzini P., *Antitrust applicato, Raccolta Sistemica della giurisprudenza comunitaria*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2000.

Maugeri M., *Standardisation and Italian Law of contracts: F/RAND commitments*, in *ODCC*, 2014, I, pag.99.

Maume P., *Huawei.I. ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, Edward Elgar Publishing Ltd, UK, 2016, II, pag.207.

Meli V., *The CJEU Judgment in the Huawei/ZTE Case. Getting around the problem of FRAND commitments and competition law*, in *Rivista ODC*, 2017, I.

Meli V., *Standard e standardizzazione e applicazione dell’art.102 TFUE ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, in *Rivista ODC*, 2014, I.

Merola M., Armati L., *Brevi riflessioni sui recenti sviluppi nel diritto della concorrenza dell’unione europea*, in *Riv.ita.antitrust*, 2013, I, pag.16.

Osti C, *Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile*, in *Rivista ODC*, 2017, I.

Pappalardo A., *Il Diritto Comunitario della Concorrenza, profili sostanziali*, Torino, Utet Editore, 2007.

Scuffi M., *Le nuove frontiere del brevetto europeo: l'evoluzione del sistema comunitario e il progetto EPLA*, in *Dir.ind.*, 2008, II, pag.138.

Vanzetti A., Di Cataldo V., *Manuale di Diritto Industriale*, Milano, Giuffrè Editore, 2012.

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE, 16 luglio 2015, C-184/14, *Huawei Technologies v. ZTE Corp*, consultabile in curia.europa.eu.

Bundesgerichtshof KZR 39/06, 6 Mai 2009, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Master&More*.

Conclusioni Avv. Melchior Wathelet al caso Huawei Technologies contro ZTE.

Tribunale di Milano, ordinanza 5 gennaio 2010, sezione specializzata Proprietà Intellettuale, C-59734/2011, *Samsung Electronics Co.LTD e Samsung Electronics Italia v. Apple INC, Apple Italia S.R.L, Apple Retail Italia S.R.L e Apple Sales International*, consultabile in leggioggi.it.

Corte di Giustizia UE, 29 April 2014, AT.39939, *Samsung Electronics Co., Samsung Electronics France, Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics*

Holding GmbH e Samsung Electronics Italia SpA v. Apple INC, Apple Italia S.R.L, Apple Retail Italia S.R.L e Apple Sales International, consultabile in curia.europa.eu.

Corte di Giustizia UE, 29 April 2014, AT.39985, *Motorola Mobility LLC v. Apple INC, Apple Retail Germany GmbH*, consultabile in curia.europa.eu.

Sitografia

Convegno UIBM 12 aprile 2016: *Proprietà industriale e antitrust: conflitto o sinergia?* reperibile al seguente indirizzo: www.dejalexonbrexit.eu.

Bianchi E., *Brevetto unico europeo: una storia travagliata*, 06/2013 reperibile in internet al seguente indirizzo: www.agcm.it/component/joomdoc/temi-e-problemi/tp001.pdf.

De Berti J., *Brevetti standard essenziali e condizioni Frand: approcci, soluzioni e prospettive*, 12/9/2016, reperibile in internet al seguente indirizzo: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=351ccf30-0f66-40fc-8741-d33aae9b8a55>.

Bruzzo G., *L'individuazione del mercato rilevante nella tutela della concorrenza*, reperibile al seguente indirizzo: www.agcm.it/component/joomdoc/temi-e-problemi/tp001.pdf.

Georg C., Grave F., *Analysis on Balance: Standardization and Patents*, 2008, reperibile al seguente indirizzo: <https://fsfe.org/activities/os/ps.en.html>.

Granieri M., Pardolesi R., *Licenza obbligatoria ed Essential Facilities nell'Antitrust comunitario*, 2004, consultabile al seguente indirizzo: www.law-economics.net/workingpapers/L&E-LAB-IP-10-2004.pdf.