

## **I brevetti essenziali nel contesto del diritto europeo della concorrenza: un problema irrisolto nell'equilibrio tra diritti di proprietà industriale ed attuazione del diritto della concorrenza**

di Gianluca Scaramuzzino

13 giugno 2018

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La standardizzazione: terra di mezzo tra proprietà intellettuale e tutela della concorrenza - 3. Il *safe harbour* delineato dalle linee guida della Commissione europea - 3.1. *La procedura "aperta" e la disclosure rule* - 3.2. *Le condizioni FRAND (fair, reasonable, not-discriminatory)* - 4. Il *patent ambush* - 5. Il *willing licensee* test delineato dalla Commissione europea: i casi *Samsung e Motorola* - 5.1. *La nascita di un abuso escludente atipico* - 6. La sentenza *Huawei Technologies: il safe harbour* definitivo!? - 7. Conclusioni.

### **1. Introduzione**

Lo studio del rapporto tra diritti di proprietà intellettuale (DPI) e tutela della concorrenza ha sempre rappresentato, e tuttora rappresenta, uno dei temi più controversi e insieme affascinanti su cui si sono confrontate giurisprudenza<sup>1</sup> e dottrina<sup>2</sup>. Per comprendere i motivi che hanno determinato questo grande interesse non si può prescindere da un dato di fatto preliminare ed essenziale: per loro caratteristica intrinseca, i diritti di proprietà intellettuale, che vengono annoverati nell'ambito della c.d. "proprietà industriale", assegnano a chi ne è il titolare uno *jus excludendi alios* rispetto al contenuto del diritto stesso, creando una situazione di *foreclosure* assimilabile secondo alcuni autori a un "micro-monopolio"<sup>3</sup>, sia pur limitato al "raggio d'azione" dell'esclusiva.

Potrebbe inoltre accadere che la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale conferisca all'impresa che ne dispone una forza economica paragonabile a quella di

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

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

<sup>3</sup> Cfr. Ghidini G. e Cavani G. (a cura di), *Lezioni di Diritto Industriale, - Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, cit.. Secondo gli autori con questa espressione si intende "un diritto esclusivo che, coprendo la singola idea di soluzione ovvero quel preciso manifestarsi della creatività umana, non impedisce che prodotti concorrenti, anche se meno innovativi, possano entrare ovvero permanere nel medesimo mercato del bene protetto da privativa".

un operatore in posizione dominante<sup>4</sup>, circostanza che, tuttavia, non implica automaticamente l'imputabilità di un illecito antitrust, in quanto ciò che l'Ordinamento comunitario mira a reprimere (e sanzionare) è solo l'esercizio abusivo<sup>5</sup> della posizione detenuta.

Tuttavia esistono casi particolari in cui, per ragioni attinenti al mercato di riferimento e/o a specifiche caratteristiche del prodotto, i titolari del diritto di esclusiva possono con il loro comportamento creare ripercussioni negative sul mercato, convertendo il "micro-monopolio" detenuto in un "macro-monopolio", tanto lesivo del suo funzionamento concorrenziale quanto dannoso per la sua innovazione<sup>6</sup>.

Ciò che dunque rileva è verificare se il diritto di esclusiva sia stato esercitato<sup>7</sup> oltre la misura necessaria a soddisfare la sua funzione essenziale - i.e. remunerare e stimolare l'attività innovativa -, poiché in tal caso la proprietà intellettuale si configurerebbe alla stregua di una barriera protezionistica a favore delle imprese dominanti.

Il rischio di strumentalizzare i diritti di privativa per la realizzazione di finalità anti-concorrenziali è poi ancora più elevato laddove, per le ragioni sopra menzionate, gli operatori di mercato non siano in condizione di proporre ai consumatori prodotti che possano rappresentare valide alternative a quello oggetto di privativa.

A tal proposito, la materia degli *Standard Essential Patents* (SEPs) o "brevetti essenziali" costituisce un osservatorio preferenziale di analisi delle dinamiche conflittuali tra DPI e tutela della concorrenza.

Lo scopo di questo elaborato sarà quindi quello di seguire un percorso coerente e sequenziale che ponga l'attenzione sulle intersezioni tra proprietà intellettuale e diritto antitrust nella disciplina comunitaria dei SEPs, esaminando in modo (si spera) approfondito, e dove necessario anche critico, gli approdi cui sono giunte le più importanti decisioni della Commissione europea e della Corte di Giustizia.

In particolare, una volta definite le nozioni di *standard*, *standard setting organization* e *standard essential patents*, si esamineranno le regole poste dalle "Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale" a presidio della tutela della concorrenza nel processo di standardizzazione. Nel prosieguo della trattazione verranno poi analizzate le condotte successive all'adozione dello *standard*, focalizzando l'attenzione sulle controversie concernenti l'applicazione della c.d. *antitrust defense* ex art. 102 TFUE, con specifico riguardo alla licenza dei SEPs a condizioni "*fair, reasonable and not discriminatory*" (FRAND) e alla violazione di queste ultime da parte del licenziante attraverso l'esercizio abusivo dell'azione inibitoria contro il presunto contraffattore. Questi ultimi

<sup>4</sup> Secondo una definizione ormai consolidata della Corte di Giustizia la posizione dominante implica una «potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori» (14 febbraio 1978, causa 27/76, *United Brands*).

<sup>5</sup> Cfr. art. 102 TFUE.

<sup>6</sup> Così Ghidini G. e Cavani G. (a cura di), *Lezioni di Diritto Industriale- Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, cit.

<sup>7</sup> La distinzione tra l'esistenza e l'esercizio di un DPI fu per la prima volta introdotta dalla Corte di Giustizia nel caso *Grundig* (13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64), in relazione all'art. 101 TFUE e fu successivamente applicata ex art. 102 TFUE nel caso *Volvo* (5 ottobre 1988, causa C-238/87, cit.). In particolare, la Corte sostenne che sebbene il Trattato non intaccasse l'esistenza del diritto, i principi in esso contenuti potessero porre limiti all'esercizio del diritto stesso qualora si ponesse in contrasto con le norme a tutela della concorrenza.

casi rappresentano, infatti, il cuore pulsante del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sviluppatosi dapprima negli Stati Uniti e proseguito in seno all'Unione Europea a colpi di casi giudiziari.

La Corte di Giustizia europea, chiamata per la prima volta a pronunciarsi sulla materia *de qua* in via pregiudiziale, con la sentenza *Huawei* del 16 luglio 2015 ha cercato di delineare delle linee guida per la risoluzione del conflitto tra l'esercizio del diritto di difesa della propria invenzione e la tutela della concorrenza. Tuttavia, la soluzione adottata dal giudice europeo per bilanciare i due interessi contrapposti soffre ancora di alcune importanti lacune, con la conseguenza che la parola definitiva su uno dei temi più avvincenti<sup>8</sup> e discussi delle "FRAND wars"<sup>9</sup> è stata rimandata alle prossime sfide legali.

## **2. La standardizzazione: terra di mezzo tra proprietà intellettuale e tutela della concorrenza**

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

Prima di entrare nel vivo della materia, si ritiene in ogni caso opportuno partire dall'esame di alcune nozioni base, che costituiscono un prerequisito indispensabile per affrontare il prosieguo della trattazione.

Iniziamo, quindi, a delineare le nozioni di *standard* e di *standard essential patent* (SEP).

Secondo una definizione oramai unanime, per *standard* si intende un insieme di specifiche tecniche che determinano o sono tese a determinare la compatibilità o l'interoperabilità tra diversi prodotti o processi, allo scopo di eleggere la tecnologia necessaria per lo sviluppo di un dato prodotto.

Riguardo alla origine degli *standard* possiamo distinguere due categorie:

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

II. lo *standard di diritto*<sup>10</sup>, che invece origina dalla volontaria cooperazione tra soggetti che operano in industrie nelle quali la standardizzazione è percepita collettivamente come utile.

<sup>8</sup> Cfr. Whish R., *Recent Developments in EU Competition Law*, in Italian Antitrust Review, n. 2, 2015.

<sup>9</sup> Cfr. Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, Mercato Concorrenza Regole, vol. 3, 2014.

<sup>10</sup> Si veda art. 2, par. 1, Reg. (EU) n. 1025/2012 sulla standardizzazione europea, che definisce lo *standard di diritto* come "[u]na specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria". La previsione che sia un organismo riconosciuto (i.e. la SSO) a "decidere" lo *standard*, deriva dall'importanza che viene data all'intero processo. Infatti, la standardizzazione scaturisce da una negoziazione che non può essere né

Nei mercati caratterizzati dalla presenza di beni complessi che richiedono l'assemblaggio di diverse tecnologie (ad esempio il PC, che ingloba un insieme di prodotti tecnici differenti: dalle memorie hardware a varie tipologie di software, alle periferiche audio e video, ecc.) ovvero di prodotti che presuppongono una continua interazione funzionale con una variegata gamma di beni complementari (si pensi ad un dispositivo cellulare di ultima generazione, dotato almeno di un carica-batterie, di un software che renda possibile la connessione al web, ecc.), lo *standard* riveste un ruolo essenziale, tanto che sottrarsene rappresenta per le imprese un'opzione perdente<sup>11</sup>.

In realtà, i benefici della standardizzazione sono molteplici, in quanto essa favorisce il confronto e la concorrenza basata sul merito tra tecnologie adottate da differenti imprese e facilita l'innovazione e l'integrazione dei mercati; infatti, "[p]roducts that use non-standardised technologies are generally commercial failures, because consumers want their devices to interact with those of other people. For example, there would be no point in buying a telephone which could not reach telecommunication networks"<sup>12</sup>.

Anche L'Unione europea riconosce i vantaggi insiti nella standardizzazione, poiché, oltre a ridurre i costi (di produzione e di vendita) e incoraggiare lo sviluppo dei mercati, "[s]tandards are the best tool to promote interoperability of devices or to define safety or quality benchmarks. In the communications technologies, standards are key for a universal interconnection and seamless communication"<sup>13</sup>.

Per garantire l'interoperabilità tra prodotti e, nel contempo, agevolare l'accesso alla tecnologia eletta come *standard*, si ricorre ai cc. dd. accordi di standardizzazione (o di normazione), i quali vengono negoziati da organismi *ad hoc* (le *standard setting organizations*, da qui in avanti SSOs)<sup>14</sup> costituiti generalmente da operatori in concorrenza tra loro, che provvedono ad emanare le *norme* industriali - cioè gli *standard* - cui le imprese operanti in uno specifico settore e desiderose di restare competitive devono adeguarsi.

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

---

bilaterale, né occasionale, ma necessita di un ampio consenso, dato che la fissazione di uno *standard* può riguardare diverse specifiche tecniche e mira ad influenzare il mercato.

<sup>11</sup> V. Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, cit.; Granieri M., *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in Riv. dir. ind., n. I, 2004, p. 138.

Per un'attenta riflessione sul fenomeno dell'aggregazione brevettuale v. anche Lo Bue M., *Trasferimenti di diritti tecnologici, accordi transattivi e aggregazione di brevetti nel Regolamento (UE) n. 316/2014*, in federalismi.it, 3, 2015.

<sup>12</sup> Così Dufey G., *Patents and Standardisation: Competition. Concerns in New Technology Markets*, in Global Antitrust Review, 2013, pp.7-48.

<sup>13</sup> Così Almunia J., *Industrial policy and Competition policy: Quo vadis Europa?*, Parigi, 10 febbraio 2012.

<sup>14</sup> Le più importanti SSOs europee sono il CEN (European Committee for Standardization), l'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e il CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization).

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

Appare a questo punto evidente come i SEPs rappresentino una grande fonte di guadagno per i loro licenzianti, soprattutto se implementano prodotti venduti a milioni di consumatori.

Ragion per cui tanto i comportamenti opportunistici nelle more del processo di adozione dello *standard*, quanto quelli nelle fasi successive, dove lo sfruttamento strategico della dominanza acquisita può dare luogo a situazioni di *hold up*<sup>15</sup> brevettuale ed esacerbare l'effetto moltiplicatore da *royalty stacking*<sup>16</sup>, sono sottoposti allo scrutinio delle Autorità antitrust<sup>17</sup>.

Infatti, mentre nella fase iniziale dello sviluppo di uno *standard* i membri delle SSOs hanno spesso la possibilità di scegliere, tra le varie tecnologie, quale supportare, una volta compiuta tale scelta e sostenuti cospicui investimenti, è economicamente impossibile tornare indietro (*lock-in*). In altri termini, un SEP holder, allettato dai possibili guadagni e facendo leva sulla situazione di dipendenza economica che la scelta dello *standard* comporta, potrebbe celare in sede di accordo la titolarità del suo brevetto per poi uscire allo scoperto una volta definito lo *standard* ed esigere royalty particolarmente onerose a carico degli altri associati, i quali, per accedere allo *standard* e quindi al mercato del prodotto implementato, si troverebbero costretti ad accettare le condizioni contrattuali proposte, non potendo disporre di alternative ugualmente soddisfacenti rispetto alla tecnologia che loro stessi hanno contribuito a creare<sup>18</sup>. In tal caso, il danno alla concorrenza è duplice, in quanto se da un lato il *patent hold up*

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

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

<sup>16</sup> *Ibidem*: "[r]oyalty stacking is related to holdup, but considers the aggregate licensing "stack" that an implementer must pay for the full set of complementary SEPs underlying a standard, rather than considering just one license in isolation".

<sup>17</sup> Sui profili antitrust connessi al processo di standardizzazione v. Di Cataldo V., Meli V., Pennisi R. (a cura di), *Impresa e Mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, Milano, 2015, pp. 1073-1102.

<sup>18</sup> Cfr. Kesan J.P., Hayes C.M., *F/Rand's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments*, in *Ind. L. J.*, vol. 89, 2014, pp. 231 e 257: "[t]here are three main situations in which a patent holder may unfairly leverage his patent in the standard-setting context: (1) a patent may be concealed during the standard-setting process ("concealment"); (2) a patent holder may change his mind after making a F/Rand commitment or otherwise seek arguably non-F/Rand terms ("bait-and-switch"); and (3) a patent holder who made a F/Rand commitment may transfer the patent to a third party that refuses to honor the F/Rand commitment ("succession")".

scoraggia gli investimenti per implementare lo *standard*, dall'altro riduce la competizione nel mercato a valle dei prodotti "*standard-compliant*".

Si tratta, dunque, di questioni esorbitanti l'ambito interno della SSO e i rapporti tra i suoi membri e che, in quanto destinate ad influenzare un intero mercato, riguardano interessi primari quali la salvaguardia degli incentivi all'innovazione e la tutela dei consumatori, destinatari ultimi degli effetti negativi prodotti da royalties eccessivamente onerose<sup>19</sup>.

In questa prospettiva l'analisi della *governance*<sup>20</sup> interna delle SSOs - i.e. l'insieme delle regole che ne definiscono organizzazione, modalità di partecipazione, obblighi al cui rispetto quest'ultima è subordinata e fasi del procedimento di *standard setting* - rappresenta ai fini del controllo antitrust una tappa cruciale<sup>21</sup>.

### 3. Il *safe harbour* delineato dalle linee guida della Commissione europea

Come già evidenziato, i processi di normazione sono affidati alle SSOs<sup>22</sup>, ossia organizzazioni volontarie di natura privatistica<sup>23</sup>, composte da imprese di un

<sup>19</sup> Sul punto, v. Farrell J., Hayes J., Shapiro C., Sullivan T., *Standard Setting, Patents, and Hold-up*, in *Antitrust L. J.*, vol. 74, 2007, p. 603 e Dogan S.L., Lemley M.A., *Antitrust Law and Regulatory Gaming*, in *Tex. L. Rev.*, vol. 87, 2009, p. 685.

<sup>20</sup> Ad una tavola rotonda tenutasi a Ginevra il 10 ottobre 2012, il Vice Procuratore Generale dello U.S. DoJ ha avanzato sei interessanti proposte da adottare in seno alle SSOs. Nello specifico, "[a] *standards body* could:

- *Establish procedures that seek to identify, in advance, proposed technology that involves patents which the patent holder has not agreed to license on F/RAND terms and consciously determine whether that technology should be included in the standard;*
- *Make it clear that licensing commitments made to the standards body are intended to bind both the current patent holder and subsequent purchasers of the patents and that these commitments extend to all implementers of the standard, whether or not they are a member of the standards body;*
- *Give licensees the option to license F/RAND-encumbered patents essential to a standard on a cash-only basis and prohibit the mandatory cross-licensing of patents that are not essential to the standard or a related family of standards, while permitting voluntary cross-licensing of all patents;*
- *Place some limitations on the right of the patent holder who has made a F/RAND licensing commitment who seeks to exclude a willing and able licensee from the market through an injunction.*

[...]

• *Make improvements to lower the transactions cost of determining F/RAND licensing terms. Standards bodies might want to explore setting guidelines for what constitutes a F/RAND rate or devising arbitration requirements to reduce the cost of lack of clarity in F/RAND commitments. VITA's patent policy, for example, creates an arbitration procedure to resolve disputes over members' compliance with the patent policy; and*

• *Consider ways to increase certainty that patent holders believe that disclosed patents are essential to the standard after it is set. The number of "essential" patents encumbered by F/RAND licensing commitments at certain standards bodies has increased exponentially in recent years"(così Renata Hesse, *Six "Small" Proposals for SSOs Before Lunch*).*

<sup>21</sup> Cfr. Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, cit; Lemley M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in *Calif. L. Rev.*, vol. 90, 2002, p. 1889.

<sup>22</sup> Sulle implicazioni concorrenziali nelle *policy* delle SSOs cfr. Colangelo G., *Regole e comportamenti strategici negli organismi di standard setting: quale ruolo per l'antitrust?*, in *Giur. Comm.*, n. II, 2010, p. 339.

<sup>23</sup> Si presentano prevalentemente nella forma di associazioni no-profit.

determinato comparto economico<sup>24</sup>, il cui fine è quello di ricercare, selezionare e stabilire *standard* nei rispettivi settori.

Trattandosi a tutti gli effetti di accordi orizzontali, l'Ordinamento comunitario affida il loro trattamento antitrust alle *Linee guida* della Commissione europea del 2011 sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE, le quali dedicano un intero capitolo agli accordi di normazione<sup>25</sup>, indicando alle SSOs le precauzioni da adottare nelle rispettive *policies* per prevenire o quantomeno mitigare i rischi di *hold up* brevettuale<sup>26</sup>.

Il capitolo in questione contiene alcune delle novità più significative delle linee guida, in quanto, rispetto alla versione precedente, esse appaiono specificamente dirette a fronteggiare le difficoltà emerse nel contrasto ai comportamenti abusivi tenuti nell'ambito del processo di *standard-setting*.

La parte preminente delle linee guida dedicate agli accordi di standardizzazione consiste infatti in un insieme articolato di previsioni che, se soddisfatte, svolgono un ruolo simile a quello di un *safe harbour*, lasciando presumere l'assenza di effetti restrittivi.

Nello specifico, la Commissione auspica: I) che la procedura seguita per l'adozione dello *standard* sia trasparente; II) che la partecipazione alla determinazione dello *standard* non sia preclusa ad alcuna impresa; III) che l'accordo di normazione non contenga alcun obbligo per le imprese ad adottare lo *standard*; IV) che tale accordo consenta l'accesso allo *standard* a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie<sup>27</sup>.

### **3.1. La procedura "aperta" e la disclosure rule**

Dopo aver ricordato il carattere escludente dello *standard*, nel senso che, una volta definito, può risolversi in un aumento dei *switching costs* per i consumatori e in una barriera all'entrata per i concorrenti, le *Linee direttrici* evidenziano il rischio per determinati operatori che la stessa standardizzazione possa, già a monte, pregiudicare l'accesso ai risultati raggiunti in sede di accordo attraverso la previsione di condizioni di partecipazione proibitive o discriminatorie.

Per tale motivo, si sottolinea l'importanza di prevedere nella *governance* delle SSOs una divulgazione anticipata e in buona fede dei brevetti rilevanti (c.d. *disclosure rule*), che obblighi i partecipanti a rivelare l'esistenza dei propri DPI che potrebbero essere violati dai potenziali utilizzatori dello *standard* in via di sviluppo, consentendo

<sup>24</sup> Le linee guida della Commissione europea identificano nello specifico tre tipologie di imprese che possono essere interessate a partecipare alla standardizzazione: I) le imprese che operano solo nel mercato a monte delle tecnologie e hanno nelle *royalties* la loro unica fonte di reddito; II) le imprese che operano solo nel mercato a valle del prodotto implementato dalle tecnologie sviluppate da altri e che non detengono i relativi DPI; III) le imprese verticalmente integrate, che si occupano sia sviluppare le tecnologie che di vendere i prodotti finali.

<sup>25</sup> Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale*, 2011, §§ 257 ss.

<sup>26</sup> Per un commento delle linee guida si vedano, tra gli altri, Emanuelson A., *Standardisation Agreements in the Context of the New Horizontal Guidelines*, in Eclr, vol. 33, 2012, p. 69; Temple Lang J., *Patent Pools and Agreements on Standards*, in E.L. Rev., vol. 36, 2011, p. 887; Giannaccari A., *Le linee direttrici negli accordi di cooperazione orizzontale: quid novi?*, in Mercato Concorrenza Regole, n. 2, 2010, p. 361; Grillo M., *Le linee guida sugli effetti di cooperazione orizzontale*, in Mercato Concorrenza Regole, n. 2, 2011.

<sup>27</sup> V. Commissione europea, cit., § 280.

così a questi ultimi di calcolare l'incidenza potenziale del risultato dello *standard* sulla royalty finale, anche al fine di vagliare l'eventuale disponibilità del titolare a rilasciare una licenza qualora la propria tecnologia diventi "essenziale" e venga inclusa nello *standard*.

L'obbligo di divulgazione non si traduce necessariamente nell'imporre ai partecipanti di confrontare i propri diritti di proprietà intellettuale con lo *standard* in via di definizione e nel rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non detengono brevetti interessati dallo *standard* potenziale. In realtà, ciò a cui i partecipanti non devono sottrarsi è uno sforzo ragionevole per individuare i brevetti interessati<sup>28</sup>, potendosi prevedere anche una divulgazione in corso di definizione dello *standard*<sup>29</sup>.

In quest'ottica, altrettanto rilevante appare il successivo riconoscimento dei benefici competitivi della divulgazione *ex ante* delle condizioni più restrittive (comprese le *royalties* massime) per il rilascio di licenze<sup>30</sup>: in tal modo le parti coinvolte nella selezione di uno *standard* sono pienamente informate non solo riguardo alle opzioni tecniche disponibili e ai relativi brevetti, ma anche relativamente ai probabili costi di tali brevetti<sup>31</sup>.

Ciò premesso, il *safe harbour* delineato dalla Commissione postula la natura "aperta" della procedura di adozione degli *standard*, per assicurare a tutti i concorrenti in uno specifico comparto economico di poter contribuire alla loro definizione.

A tal fine, le regole interne di organizzazione devono prevedere procedure obiettive e non discriminatorie per attribuire i diritti di voto, nonché criteri oggettivi per la selezione delle tecnologie da includere nello *standard*.

Tuttavia, precisano le linee guida, si potranno comunque verificare effetti restrittivi sulla concorrenza qualora non vi sia una previsione interna che permetta ai membri delle SSOs di "sviluppare norme o prodotti alternativi non conformi alla norma concordata". In particolare, se l'accordo per la definizione di uno *standard* impone ai membri di produrre soltanto prodotti conformi allo *standard*, il rischio di un probabile effetto negativo sulla concorrenza aumenta considerevolmente e potrebbe, in particolari circostanze, determinare una restrizione per oggetto *ex par.* 1, lett. b), dell'art. 101 TFUE<sup>32</sup>.

### **3.2. Le condizioni FRAND (fair, reasonable, not-discriminatory)**

<sup>28</sup> "[b]asta anche che il partecipante segnali che rivendicherà probabilmente diritti di proprietà intellettuale su una particolare tecnologia" (così Commissione europea, cit., § 286).

<sup>29</sup> L'unica deroga prevista all'obbligo di *disclosure* riguarda le SSOs che adottano *standards royalty-free*.

<sup>30</sup> Commissione europea, cit., § 299. Nello specifico, le linee direttrici fanno riferimento alle divulgazioni «individuali», affermando espressamente che le divulgazioni «unilaterali» *ex ante*, rispetto alle condizioni più restrittive per il rilascio di licenze, consentirebbero alle SSOs di adottare con cognizione di causa una decisione basata sui vantaggi e sugli svantaggi delle diverse tecnologie alternative, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista dei prezzi.

<sup>31</sup> Così Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, cit.

<sup>32</sup> Commissione europea, cit., § 293.



Una valutazione sull'eventuale restrizione alla concorrenza determinata dall'accordo dovrà essere eseguita anche con riferimento alle condizioni di accesso alla tecnologia scelta. Per questo motivo le SSOs sono tenute a garantire condizioni d'accesso eque, ragionevoli e non discriminatorie, dovendo imporre a tutti i partecipanti, che desiderano che i propri brevetti siano inclusi nello *standard*, di impegnarsi irrevocabilmente per iscritto a concedere in licenza i loro diritti di proprietà intellettuale a condizioni FRAND<sup>33</sup> (o RAND nell'accezione americana del termine). Le linee direttrici inseriscono la previsione di impegni FRAND tra i requisiti necessari per conseguire l'esenzione antitrust<sup>34</sup>, sottolineandone la rilevanza di contraltare alla posizione di dominanza<sup>35</sup> assunta dai titolari dei brevetti essenziali dopo che il settore è stato vincolato dallo *standard* definito dalla SSO.

Tali impegni devono essere assunti prima che sia adottato lo *standard* e, per garantirne l'efficacia, i membri della SSO sono obbligati a prendere le misure necessarie affinché un'impresa alla quale essi dovessero cedere i propri diritti esclusivi rispetti tale impegno, ad esempio prevedendo una clausola contrattuale *ad hoc* tra acquirente e venditore. Bisogna in ogni caso precisare che l'obbligo in capo alle SSOs non implica l'onere di verificare se le condizioni applicate dai partecipanti per il rilascio di licenze siano conformi all'impegno assunto, spettando tale compito ai partecipanti<sup>36</sup>.

Tuttavia, una delle questioni più complicate che le Autorità garanti della concorrenza e le Corti giurisdizionali di tutto il mondo hanno dovuto e continuano ad affrontare, riguarda l'esatta definizione del contenuto prescrittivo degli impegni FRAND, al fine di chiarire quando e se la loro violazione da parte dei titolari dei SEPs determini una responsabilità antitrust<sup>37</sup>.

Dinanzi alle ambiguità ed incertezze più volte denunciate relativamente al contenuto intrinseco dei suddetti impegni, diverse teorie sono state formulate con

<sup>33</sup> Sulle questioni inerenti gli *standard essential patents* e l'impegno a concederli in licenza a condizioni FRAND, v. Jones A., *Standard Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars*, in *European Competition Journal*, Vol. 10, 2014; Daryl L., *Standard Essential Patents, Trolls and the Smartphone Wars: Triangulating the End Game*, in *Penn State L. Rev.*, vol. 119, 2014, in *European Competition Journal*, Vol. 10, 2014, pp. 1-36; Lemley M. e Shapiro C., *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, in *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 28, 2013; Mariniello M., *Fair, Reasonable and Non Discriminatory (FRAND) Terms: A Challenge for Competition Authorities*, in *Journal of Competition Law and Economics*, Oxford University Press, Vol. 7, n. 3, 2011; Geradin D., *The Meaning of 'Fair and Reasonable' in the Context of Third Party Determination of FRAND Terms*, in *George Mason Law Review*, Vol. 21, 2014; Lerner J. e Tirole J., *Standard-Essential Patents*, in *Journal of Political Economy*, vol. 123, n. 3, 2015, pp. 547-586; Contreras J.L., *Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments*, in *SSRN*, 2012.

<sup>34</sup> Commissione europea, cit., §§ 287-291.

<sup>35</sup> Necessita tuttavia osservare che la Commissione non riconduce *tout court* la titolarità del SEP alla detenzione di una posizione dominante sul mercato. L'approccio utilizzato è quello del "case by case", dove la valutazione sull'esistenza di un effettivo potere di mercato dipende dall'analisi di più fattori, quali la struttura del mercato, la natura e il numero dei *competitors*, l'importanza del SEP in relazione allo *standard* implementato (Commissione europea, cit., § 269).

<sup>36</sup> Commissione europea, cit., § 288.

<sup>37</sup> Cfr., ad esempio, Devlin A., *Standard-Setting and the Failure of Price Competition*, in *Nyu Ann. Surv. Am. Law*, vol. 65, 2009, pp. 217 e 236, secondo cui l'impegno FRAND costituirebbe un «*abysmal failure*» ed un «*illusory constraint*», tanto da ritenere ingiustificata la posizione di quanti sostengono che il suo mancato rispetto possa comportare una sanzione antitrust. Di diverso avviso, tra gli altri, Cary G., Hayes P., Work-Dembowski L., *Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting*, in *Geo. Mason L. Rev.*, vol. 15, 2008, p. 1241.

particolare riferimento alla determinazione della royalty "fair and reasonable". A titolo esemplificativo, si accenneranno di seguito le tre più importanti.

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

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

Il secondo metodo qui analizzato, il quale è anche il più diffuso in sede di azione risarcitoria<sup>38</sup>, consiste nell'individuazione della royalty che le parti avrebbero concordato qualora, in luogo della presunta contraffazione, fosse stato siglato con successo un accordo di licenza (c.d. *hypothetical negotiation approach*).

In particolare negli Stati Uniti, la "Southern District of New-York" fornì, per la prima volta nella risalente sentenza *Georgia-Pacific*<sup>39</sup>, una lista aperta di 15 criteri - tra cui l'approccio ora considerato - da tenere in considerazione per determinare la royalty "fair and reasonable" in sede di risarcimento danni: I) le *royalties* pagate per la licenza del brevetto in questione; II) i canoni pagati dal licenziatario per l'uso di altri brevetti comparabili al brevetto in causa; III) la natura e l'ambito della licenza, in riferimento al territorio o ai soggetti a cui il prodotto può essere venduto; IV) la politica commerciale del licenziante, nella misura in cui sia volta o meno alla conservazione del suo monopolio brevettuale, non dando in licenza ad altri l'invenzione o concedendola V) i rapporti commerciali tra licenziante e licenziatario, specialmente se sono in concorrenza tra loro; VI) l'impatto della vendita del prodotto brevettato nell'attività di promozione delle vendite di altri prodotti del licenziatario, il valore dell'invenzione per il licenziante come generatore di vendite di articoli non brevettati e le estensioni di queste vendite derivate o convogliate; VII) la durata del brevetto e il termine della licenza; VIII) l'idoneità del prodotto fabbricato secondo il brevetto a generare reddito, la sua attuale diffusione e il suo successo commerciale; IX) l'utilità e i vantaggi del brevetto rispetto a precedenti metodi e dispositivi usati per conseguire i medesimi risultati; X) la natura dell'invenzione brevettata, il carattere della sua realizzazione concreta e i vantaggi per coloro che utilizzano l'invenzione; XI) l'estensione dell'uso dell'invenzione fatto dal contraffattore; XII) la percentuale di profitti o l'ammontare dei prezzi di vendita abitualmente praticati nello specifico settore commerciale o in settori comparabili; XIII) la percentuale di profitti imputabili all'invenzione (separata da fattori estranei al brevetto, come il processo di fabbricazione, i rischi, o elementi significativi o miglioramenti aggiunti dal contraffattore); XIV) l'opinione di esperti qualificati; XV) l'importo che il licenziante e il licenziatario avrebbero concordato se avessero cercato di raggiungere un accordo, ovvero l'importo che un licenziatario avveduto - che avesse desiderato ottenere una licenza per produrre e vendere un particolare articolo in cui si realizza l'invenzione

<sup>38</sup> Sul calcolo della royalty "fair and reasonable" in sede di risarcimento danni cfr. Colangelo G., Pierucci E., *Apple v. Samsung: un'analisi law&economics della etire profit rule*, in Mercato Concorrenza Regole, vol. 2, 2015; Sidak J.G., *The Proper Royalty Base for Patent Damages*, in J. Competition L. & Econ., 10, 2014.

<sup>39</sup> V. *Georgia-Pacific v. Us Plywood*, 318 F.Supp. 1116 (Sdny 1970).

brevettata – sarebbe stato disponibile a pagare come royalty essendo ancora in grado di ricavare un profitto ragionevole e l'ammontare che sarebbe stato ritenuto accettabile da un accorto titolare di brevetto che avesse voluto concedere una licenza.

L'adozione dell'*hypothetical negotiation approach* (noto anche con la denominazione di "*willing licensor-willing licensee*") riportato *sub XV*), è stata sostenuta dalla Federal Trade Commission (FTC) americana in un report del 2011, nel quale ha invitato le Corti ad applicarlo al fine di calcolare la *royalty* "ragionevole" nel contesto di impegni FRAND, tenendo conto degli altri 14 fattori elencati nella pronuncia *Georgia-Pacific* e fissando come principale parametro di riferimento il valore incrementale della tecnologia brevettata rispetto alle alternative disponibili al tempo in cui lo *standard* è stato scelto (c.d. *ex ante incremental value*)<sup>40</sup>.

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

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

Sebbene dall'emanazione del report del 2011, diverse Corti federali abbiano dato attuazione alla *roadmap* della FTC<sup>41</sup>, tuttavia nessuna di esse ha mai fornito indicazioni precise sul peso da ascrivere a ciascuno dei 15 criteri di valutazione, sicché il test *Georgia-Pacific* resta soggetto ad ampi margini di valutazione discrezionale dei fatti in causa<sup>42</sup>.

Il rischio maggiore, insito soprattutto nell'utilizzo dell'*ex ante incremental value*, risiede nella possibile svalutazione dei SEPs interessati, fattore che ostacolerebbe sia gli incentivi dei rispettivi titolari ad investire in ricerca e sviluppo sia la partecipazione

---

<sup>40</sup> V. Federal Trade Commission, *The Evolving Ip Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition*, 2011, pp. 22-23: "[a] definition of RAND based on the *ex ante* value of the patented technology at the time the standard is chosen is necessary for consumers to benefit from competition among technologies to be incorporated into the standard".

<sup>41</sup> Sul punto, risulta interessante quanto espresso nel 2014 dalla Presidente della FTC, Edith Ramirez (*Standard-Essential Patent and Licensing: An Antitrust Enforcement Perspective*, 8<sup>th</sup> Annual Global Antitrust Enforcement Symposium, Georgetown University Law Center, Washington, DC, September 10, 2014, p. 11): "[t]hese courts have employed various methodologies, including using a modified version of the *Georgia-Pacific* factors that accounts for the value the SEPs contribute to the standard, the importance of that standard to the infringing products, and the aggregate royalty demands facing firms implementing a complex standard with many essential patented technologies, typically known as the "royalty-stack."

*Greater clarity on the terms of a FRAND license is likely to facilitate private negotiations and limit the need to seek a third-party determination of a FRAND rate*".

<sup>42</sup> Così Colangelo G., Pierucci E., *Apple v. Samsung: un'analisi law&economics della entire profit rule*, cit.

in seno alle SSOs<sup>43</sup>, con l'ulteriore pericolo di favorire condotte di *reverse hold up*, nelle quali i licenzianti si troverebbero a subire il potere negoziale dei licenziatari. A tali condizioni, questi ultimi potrebbero infatti sfruttare l'irrecuperabilità degli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati dal SEP *holder* per ottenere in mala fede *royalties* favorevoli oppure rifiutarsi del tutto di stipulare un accordo di licenza, costringendo il licenziante a scegliere tra l'intraprendere le vie legali, in ogni caso dispendiose in termini di tempo e danaro, per ottenere quanto effettivamente gli spetti e il tollerare il *free ride* del contraffattore.

L'ultima teoria oggetto di esame, ma non per questo meno importante delle due precedenti, si basa invece su uno studio condotto da Swanson e Baumol sul concetto di "ragionevolezza".

Secondo i due economisti il concetto di royalty "ragionevole" ai fini di licenziare a condizioni FRAND, deve essere definito e supportato dal riferimento alla situazione concorrenziale *ex ante*, calcolando attraverso un "*auction-like process*"<sup>44</sup> il valore del canone prima della scelta dello *standard*.

Quest'ultima metodologia ha trovato applicazione diretta nelle linee guida del 2011, laddove la Commissione, scartati i metodi basati sul costo in quanto ritenuti non adeguati a causa della difficoltà di valutare i costi attribuibili allo sviluppo di un particolare brevetto o gruppi di brevetti, contempla tra i criteri di definizione della royalty "*fair and reasonable*" la possibilità di confrontare i canoni di licenza applicati dall'impresa interessata per i brevetti in questione in un contesto concorrenziale precedente al *lock in*, con quelli applicati dopo che il settore è stato vincolato dallo *standard*.

Peraltro, a prescindere dal confronto sopra menzionato, la Commissione sottolinea che per valutare se una royalty sia ragionevolmente conforme al valore economico del DPI interessato, possono soccorrere anche ulteriori elementi quali I) la valutazione effettuata da un esperto indipendente circa la qualità obiettiva e la pertinenza con lo *standard* dell'insieme dei brevetti; II) il riferimento a divulgazioni *ex ante* delle condizioni per il rilascio di licenze nell'ambito di un processo specifico di definizione dello *standard*; III) il *benchmark* costituito dalle *royalties* applicate per lo stesso brevetto in altri *standard* comparabili<sup>45</sup>.

In conclusione, tutti i metodi esaminati non danno una definizione univoca degli impegni FRAND e forse neanche esiste un criterio di calcolo della royalty "*fair and reasonable*" migliore degli altri, ma solo uno più appropriato da utilizzare a seconda dei brevetti coinvolti, dei *competitors* e, in generale, delle caratteristiche intrinseche del mercato interessato<sup>46</sup>.

Cionondimeno, un maggiore sforzo interpretativo per rendere più concreto il significato degli impegni FRAND sarebbe indubbiamente auspicabile, non solo per esigenze di certezza dei rapporti giuridici tra gli operatori dei mercati delle tecnologie,

<sup>43</sup> V. Layne-Farrar A., Llobet G., Padilla J., *Payments and Participation: The Incentives to Join Cooperative Standard, Setting Efforts*, in *Journal of Economics & Management Strategy*, vol. 23, 2014, pp. 24 e 27.

<sup>44</sup> Cfr. Swanson D., Baumol W., *Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection, and Control of Market Power*, in *Antitrust Law Journal*, 2005.

<sup>45</sup> Commissione europea, cit., §§ 289 e 290.

<sup>46</sup> Cfr. Valimaki M., *A Flexible Approach to RAND Licensing*, in *European Competition Law Review*, 2008. L'autore afferma infatti che "*a one-size-fits-all laboratory solution to FRAND is simply not available*".

ma soprattutto per circoscrivere la responsabilità antitrust relativa alla violazione dei suddetti impegni, specialmente in considerazione delle numerose controversie sorte negli ultimi anni per abuso di posizione dominante *ex art. 102 TFUE*.

#### 4. Il *patent ambush*

Da quanto è stato fin qui detto, si evince che le condotte di *hold up* che i *SEPs holders* potrebbero porre in atto sono riconducibili a due tipologie: una riguardante la violazione degli impegni FRAND assunti nell'ambito dello *standard setting* in relazione alle condizioni di licenza; la seconda rappresentata dalla c.d. "imboscata brevettuale" (c.d. *patent ambush*), ossia dalle condotte sleali e/o fraudolente con le quali un soggetto nasconde agli altri partecipanti alla SSO la titolarità di un brevetto rilevante al fine di vedere inclusa la propria tecnologia nello *standard* ed acquisire una posizione di dominanza nei mercati delle tecnologie e dei brevetti<sup>47</sup>.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, la previsione imposta dalle linee guida della Commissione europea sulla divulgazione *ex ante* dei brevetti candidati a divenire essenziali, risulta fondamentale per garantire la buona fede nella negoziazione interna alle SSOs e il successivo accesso informato alle tecnologie che implementano lo *standard* elaborato.

L'ottemperanza all'obbligo di *disclosure* nelle more del processo di standardizzazione, dunque, rappresenta un *must* al quale le SSOs non possono e non devono sottrarsi, pena la compromissione del risultato finale.

A titolo esemplificativo, l'ETSI, ossia la più importante SSO europea nel settore delle telecomunicazioni, ha stabilito all'art. 4 delle sue *DPI Policies* che "[e]ach Member shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a Standard or Technical Specification where it participates, to inform ETSI of Essential IPRs in a timely fashion. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a Standard or Technical Specification shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that Member's IPR which might be Essential if that proposal is adopted"<sup>48</sup>.

Tuttavia, anche questi accorgimenti possono non essere sufficienti ad arginare condotte di *patent ambush* ed è in questa eventualità che interviene l'art. 102 TFUE, il quale proibisce "lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale dello stesso" che consista nell' "imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque"<sup>49</sup> o "nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori"<sup>50</sup>.

Va comunque precisato che rispetto a condotte *ex ante*, ossia poste in essere in una fase precedente alla definizione dello *standard*, come quella consistente nel mancato rispetto dell'obbligo di *disclosure* per finalità sleali, l'art. 102 del Trattato può

<sup>47</sup> Così Dufey G., *Patents and Standardisation: Competition. Concerns in New Technology Markets*, cit. . Secondo l'autore la dominanza del SEP holder sarà comunque più marcata nel mercato delle tecnologie, in quanto oggetto specifico dei processi di standardizzazione.

<sup>48</sup> Cfr. ETSI, *Intellectual Property Rights Policy* (n. 31).

<sup>49</sup> V. art. 102 TFUE, lett. a).

<sup>50</sup> V. art. 102 TFUE, lett. b).

presentare difficoltà applicative dal momento che postula la contemporaneità tra il comportamento abusivo e la presenza di una posizione dominante: l'imboscata brevettuale si perfeziona, infatti, in un momento in cui il membro della SSO non detiene ancora una posizione di egemonia<sup>51</sup> e si consuma successivamente tramite l'imposizione di royalties eccessive.

Di fronte a questa problematica di non poco conto, la Commissione europea nel 2009<sup>52</sup> (prima, quindi, dell'adozione delle linee guida del 2011 sugli accordi orizzontali) ha applicato in modo "creativo" l'art. 102 nella decisione presa con impegni e concernente un presunto abuso di posizione dominante commesso dalla società americana *Rambus INC* (*Rambus*), tuttora considerato il *leading case* in materia di *patent ambush*<sup>53</sup>.

Con uno *statement of objection* del 2007, *Rambus* fu accusata di abuso di posizione dominante per l'inottemperanza all'obbligo di *disclosure* (dei suoi brevetti rilevanti e delle sue *divisional applications*<sup>54</sup>) durante il processo di standardizzazione promosso dall'organizzazione JEDEC<sup>55</sup> in relazione ai cc. dd. *DRAM*<sup>56</sup> *chips*, avendo preteso, una volta sancita l' "essenzialità" dei DPI detenuti, *royalties* eccessive nei confronti di tutti i costruttori di chip per memorie informatiche.

Secondo la linea interpretativa della Commissione, "*the conduct (...) has necessarily influenced the standard process, in a context where suppression of the relevant information necessarily distorted the decision making process within a standard-setting body*"<sup>57</sup>.

Occorre in ogni caso evidenziare come l'abuso non fu ricondotto alla violazione della policy del JEDEC e all'imboscata brevettuale *per se*, quanto alla circostanza che l'impresa, traendo consapevolmente vantaggio dalla situazione di *lock in*<sup>58</sup> e sfruttando la posizione dominante che da ciò derivava, pretese delle *royalties* maggiori rispetto a

<sup>51</sup> V. sull'argomento Geradin D., *The European Commission Policy Towards the Licensing of Standard-Essential Patents: Where Do We Stand?*, in *J. Competition L. & Econ.*, vol. 9, 2013, pp. 1125 e 1137; Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, cit.

<sup>52</sup> Commissione europea, 9 dicembre 2009, caso COMP/38.636, *Rambus*, in [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec\\_docs/38636/38636\\_1203\\_1.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf).

<sup>53</sup> Per i commenti al caso *Rambus*, sia nella prospettiva europea che americana, si veda Giannaccari A., *Il caso Rambus*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2008; Tallman R., *U.S. and E.U. Antitrust Enforcement Efforts in the Rambus matter: a Patent Law Perspective*, in *The Intellectual Property Law Review*, vol. 52, 2012; Killick J., Berghe P., *Rambus: An overview of the issues in the case and future lessons for SSOs when designing IPR products*, in <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=46f4124d-785e-4521-b51c-f52e338d3d39>, 2010.

<sup>54</sup> Ai sensi del *Patent Act* americano è infatti possibile presentare richieste di brevetto su rivendicazioni non contenute nella richiesta primigenia. Una variante di tale processo - denominata *patent continuation process* e applicata da *Rambus* nel caso di specie - prevede anche la facoltà di richiedere all'Ufficio brevetti una tutela proprietaria su invenzioni successive, derivanti dalla prima, che vi siano però intimamente collegate.

<sup>55</sup> Joint Electron Device Engineering Council.

<sup>56</sup> Dynamic Random Access Memory.

<sup>57</sup> Commissione europea, cit., p. 39.

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 42: "[t]he Commission took the preliminary view that pursuant to its business strategy, and notwithstanding: (i) its knowledge of the requirements of the JEDEC patent policy and of the underlying duty of good faith that is binding on a participant in a standard-setting process; and (ii) its awareness of the relationship between its patents and patent applications and JEDEC's standard-setting work, *Rambus* was indeed aware of the benefits of keeping its patent positions secret and intentionally did not disclose any patents or patent applications which related to the relevant JEDEC standards to JEDEC".

quelle che si sarebbero applicate laddove vi fosse stata la *disclosure*<sup>59</sup>. Peraltro, qualora fosse stata rispettata la tempistica richiesta dall'obbligo di divulgazione, gli altri partecipanti al processo di standardizzazione avrebbero potuto optare sicuramente per altre tecnologie non coperte da diritti di privativa<sup>60</sup>.

A sostegno dell'impianto accusatorio furono quindi decisivi due fattori: I) la ricostruzione ipotetica del comportamento dei membri della SSO, basata sull'assunto che la loro strategia fosse orientata a limitare i rispettivi costi di produzione; II) la disponibilità di tecnologie alternative in sede di negoziazione<sup>61</sup>.

Tuttavia la Commissione non verificò la presunta natura "eccessiva" delle *royalties* richieste da Rambus e quali specifiche tecnologie avrebbero potuto essere scelte in caso di corretta *disclosure*, nè accertò se la condotta posta in essere avesse effettivamente limitato la produttività o lo sviluppo tecnico della tecnologia concernente i DRAM *chips* e, in definitiva, consolidato il sorgere di una posizione dominante.

Dinanzi alle difficoltà riscontrate nel corroborare gli effetti anticompetitivi del comportamento abusivo, si comprende quindi la decisione finale della Commissione di accettare gli impegni proposti da Rambus, consistenti nell'adozione di un *worldwide cap* sulle *royalties* per le licenze dei propri brevetti essenziali allo *standard*.

L'approdo finale cui è giunta la Commissione non è stato esente da critiche e, anzi, si potrebbe obiettare una mancanza di coraggio nel non aver considerato il *patent ambush* un abuso *per se*. Tale tesi, sostenuta in relazione al caso specifico da alcuni autorevoli autori<sup>62</sup>, non considera però che *l'effect based approach* adottato dalla Commissione nella valutazione dei comportamenti unilaterali ricadenti nell'art. 102 TFUE implica la sussistenza di prove robuste che poggiano su un'approfondita analisi economica<sup>63</sup>.

In ogni caso, le criticità palesate dall'applicazione dell'art. 102 TFUE alle condotte *ex ante* alla definizione dello *standard* (i.e. all'acquisizione di un'eventuale posizione dominante nel mercato delle tecnologie), dovrebbero indurre a una

---

<sup>59</sup> *Ibidem*, p. 43: "[i]n the preliminary assessment, the Commission considered that, save for Rambus' alleged deceit, JEDEC Members were likely to have designed a "patent-free" standard around Rambus' patents. The Commission provisionally concluded that a number of factors pointed clearly in this direction".

<sup>60</sup> *Ibidem*, p. 46.

<sup>61</sup> *Ibidem*, pp. 44-46.

<sup>62</sup> Cfr. Culley D., Dhanani M., Dolmans M., *Learning from Rambus - How to Tame Those Troublesome Trolls*, in *The Antitrust Bulletin*, vol. 57, 2012: "...the Commission could have defined a *sui generis* form of abuse, in addition to or instead of relying on the ban on excessive pricing, recognizing that the abuse in question was the last link of a chain of events, beginning with Rambus's participation in JEDEC, its decision to leave JEDEC, its letter to JEDEC creating the misleading impression that Rambus had and would have no patent reading on the technology that JEDEC considered for the standard, and the adjustment of its patent claims based on the information received from Secret Squirrel—all of which occurred before the industry was locked in and before Rambus became dominant as a result— and continuing with Rambus's decision to demand royalties for its patents once the industry was locked in. At the time Rambus demanded royalties, it was dominant. It is arguably an abuse of that dominance to demand royalties at all after a patent ambush in the context of a situation where JEDEC would have chosen a different technology and Rambus would have collected no fee whatsoever had it informed JEDEC of its patent plans".

<sup>63</sup> V. Commissione europea, *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, 2009.

riflessione sull'appropriatezza dello strumento antitrust a reprimere le "imboscate brevettuali" e a considerare più opportuno, salvo casi eccezionali di manifesti effetti anticompetitivi, il rimedio della responsabilità contrattuale di diritto privato per violazione del principio di buona fede nelle trattative, insito nell'obbligo di *disclosure* sottoscritto al momento dell'adesione alla SSO<sup>64</sup>.

Ecco perché, come si è avuto modo di approfondire nei precedenti paragrafi, l'attenzione delle Autorità antitrust deve essere rivolta all'opportuna e precisa definizione delle *policies* interne alle SSOs, le quali possono contribuire a risolvere in via sussidiaria questioni che difficilmente troverebbero soluzione attraverso interventi sanzionatori.

## 5. Il *willing licensee test* delineato dalla Commissione: i casi *Samsung* e *Motorola*

L'obbligo di licenziare i SEPs a condizioni "fair, reasonable and non-discriminatory" (FRAND) ha dato luogo a uno degli argomenti più scottanti in materia antitrust degli ultimi anni. La domanda che le Autorità antitrust e le Corti nazionali ed europee si sono posta è la seguente: quando, precisamente, la tutela della concorrenza può legittimamente limitare il diritto di esercitare un'azione inibitoria<sup>65</sup> a tutela di un brevetto essenziale?

La risposta della Commissione europea è contenuta in due importanti decisioni, entrambe emanate il 29 aprile 2014<sup>6667</sup> ma riguardanti nell'un caso una decisione con impegni *ex art. 9*, Reg. n. 1/2003 (caso *Samsung*), nell'altro una pronuncia di constatazione dell'infrazione *ex art. 7* del medesimo Regolamento (caso *Motorola*).

Entrambi i procedimenti, avviati nei primi mesi del 2012<sup>68</sup>, riguardavano l'uso strategico dei brevetti essenziali relativi agli *smartphone* da parte di alcune tra le più importanti imprese nel settore delle telecomunicazioni.

In particolare, la Commissione mirava ad accertare se e quando l'esperimento di azioni inibitorie (cc. dd. *injunctions*) promosse da Samsung e Motorola contro Apple

---

<sup>64</sup> Cfr. Dufey G., *Patents and Standardisation: Competition. Concerns in New Technology Markets*, p. 28, cit.; Killick J., Berghe P., *Rambus: An overview of the issues in the case and future lessons for SSOs when designing IPR products*, cit.

<sup>65</sup> Il diritto di difendere in giudizio un proprio DPI è disciplinato a livello europeo dalla c.d. Direttiva Enforcement (n. 2004/48). A norma dell'art. 9, comma 1, lett. a), il titolare del DPI può chiedere nei confronti del presunto contraffattore un'ingiunzione cautelare per prevenire qualsiasi violazione imminente del proprio diritto, o per vietarne, a titolo provvisorio, la prosecuzione.

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

<sup>66</sup> Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, in <[http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case\\_details.cfm?proc\\_code=1\\_39939](http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939)> (caso *Samsung*).

<sup>67</sup> Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, in <[http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case\\_details.cfm?proc\\_code=1\\_39985](http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985)> (caso *Motorola*).

<sup>68</sup> V. Commissione europea, comunicati stampa n. IP/12/89, 31 gennaio 2012 e n. IP/12/345, 3 aprile 2012.



a difesa dei rispettivi SEPs, potessero configurare un contrasto con l'art. 102 TFUE per mancato rispetto dell'impegno siglato con l'ETSI di licenziare a condizioni FRAND<sup>69</sup>.

Non a caso, quindi, le istruttorie della Commissione sono state condotte in contemporanea, tant'è che, pur se conclusesi in modo differente, sono state utilizzate le medesime argomentazioni per ricostruire i mercati rilevanti<sup>70</sup> e valutare la dominanza<sup>71</sup> delle imprese coinvolte.

Quanto alla prima vicenda in esame, occorre premettere che Samsung si era impegnata, nel dicembre 1998, a concedere licenze per i suoi SEPs inerenti lo *standard* UMTS ("Sistema mobile universale di telecomunicazioni", evoluzione dello *standard* GSM) a condizioni FRAND. Tuttavia, dall'aprile 2011, l'impresa coreana ha iniziato a proporre azioni inibitorie cautelari e permanenti<sup>72</sup> contro Apple in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, sulla base della presunta violazione dei suoi brevetti essenziali.

La Commissione ha perciò aperto un procedimento nei confronti di Samsung, contestando nello *statement of objections*<sup>73</sup> il ricorso al rimedio inibitorio in presenza di specifiche circostanze e cioè ove sussista un impegno a dare in licenza i brevetti essenziali per uno *standard* a condizioni FRAND e vi sia un aspirante licenziatario (nella fattispecie Apple) "willing to negotiate" a tali condizioni. Pertanto, secondo la Commissione, poichè nel caso di specie entrambe le circostanze ricorrevano, l'utilizzo dell'azione inibitoria doveva considerarsi anticompetitivo<sup>74</sup> e vietato ai sensi dell'art. 102 TFUE.

In risposta alle accuse mosse a suo carico, Samsung si è dichiarata disposta ad impegnarsi (con riferimento ai SEPs, attuali e futuri, relativi alle tecnologie incorporate negli *smartphone* e nei *tablet*) a non proporre nello Spazio Economico Europeo azioni giudiziarie per cinque anni nei confronti di chiunque aderisca a un particolare sistema di concessione di licenza<sup>75</sup>: detto sistema prevede un periodo massimo di negoziazione di dodici mesi e, in caso di mancato accordo, l'individuazione delle condizioni FRAND da parte di una Corte o di un Arbitro a seconda della volontà espressa dalle parti. Tuttavia, qualora vi sia disaccordo sul soggetto deputato a fissare i termini FRAND, tale compito spetterebbe ad un Arbitro.

<sup>69</sup> Per un commento più approfondito sui casi in esame, si veda Angeli M., *Willing to Define Willingness: The (Almost) Final Word on SEP-Based Injunctions in Light of Samsung and Motorola*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 6, n. 4, 2015, pp. 221-241.

<sup>70</sup> Sia per *Samsung* che per *Motorola*, i mercati rilevanti riguardano quelli relativi alla licenza delle tecnologie su cui si basano i rispettivi brevetti essenziali allo *standard* (rispettivamente UMTS e GPRS). L'estensione geografica coincide con lo Spazio Economico Europeo.

<sup>71</sup> Poiché la semplice detenzione di un SEP non implica una posizione di egemonia, due sono stati gli ulteriori fattori dal cui accertamento si è ricavata la dominanza di Samsung e Motorola nei rispettivi mercati: I) l'indispensabilità dello *standard* per i produttori dei beni che sono da esso implementati; II) il *lock in* dell'industria nello *standard*.

<sup>72</sup> Samsung ha mantenuto le sue azioni inibitorie fino al dicembre 2012, quando ne ha annunciato unilateralmente il ritiro.

<sup>73</sup> Commissione europea, press release IP/12/1448 del 21 dicembre 2012, in [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-12-1448\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_en.htm).

<sup>74</sup> Quanto agli effetti anticompetitivi, la Commissione li ha individuati nella circostanza che le richieste di ingiunzioni potessero I) favorire l'esclusione di Apple dal mercato; e II) indurre Apple ad accettare condizioni di licenza svantaggiose rispetto a quelle che avrebbe accettato in assenza delle azioni giudiziarie intentate da Samsung.

<sup>75</sup> Commissione europea, 17 ottobre 2013, comunicato stampa IP/13/971, in [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-13-971\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-971_en.htm).

Per le stesse ragioni, ma relativamente ai brevetti essenziali concernenti un altro *standard* elaborato dall'ETSI (il GPRS), la Commissione ha inviato a Motorola uno *statement of objections*<sup>76</sup>: quando il suddetto standard è stato adottato in Europa, Motorola si era infatti impegnata a concedere in licenza i brevetti dichiarati essenziali a condizioni FRAND ma, ciò nonostante, ha successivamente agito in giudizio in Germania per chiedere un *injunction* nei confronti di Apple, dando poi seguito al provvedimento accordatogli sebbene quest'ultima si fosse detta disponibile (quindi "willing") ad acquistare la licenza sui SEPs alle condizioni FRAND stabilite da un tribunale tedesco<sup>77</sup>.

Ha sostenuto, infatti, la Commissione che "*the acceptance of binding third party determination for the terms of a F/Rand licence in the event that bilateral negotiations do not come to a fruitful conclusion is a clear indication that a potential licensee is willing to enter into a F/Rand licence. This process allows for adequate remuneration of the Sep-holder so that seeking or enforcing injunctions is no longer justified once a potential licensee has accepted such a process*"<sup>78</sup>. Ne consegue, a contrario, che "*a potential licensee which remains passive and unresponsive to a request to enter into licensing negotiations or is found to employ clear delaying tactics cannot be generally considered as "willing"*"<sup>79</sup>.

Nelle decisioni finali del 2014<sup>80</sup>, la Commissione ha sostanzialmente ribadito quanto affermato negli *statement of objections*, delineando, relativamente alla richiesta di provvedimenti inibitori basati su SEPs, un *safe harbour* valido sia per i SEPs *implementers*, i quali desiderano protezione dalle *injunctions*, sia per i SEPs *holders* che, invece, vogliono evitare la responsabilità antitrust connessa all'uso abusivo del diritto di difesa in giudizio.

Una volta superato il *market test*, sono stati dunque accettati e resi vincolanti gli impegni di Samsung contenenti il *licensing framework* in precedenza richiamato, fatta eccezione per una lieve modifica: nella versione finale si è infatti stabilita una preferenza verso la determinazione giudiziaria delle condizioni FRAND in caso di mancato accordo, rimettendone l'individuazione ad una Corte anche qualora una sola delle parti lo richieda.

---

<sup>76</sup> Commissione europea, press release IP/13/406 del 6 maggio 2013, in <[http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-13-406\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-406_en.htm)>.

<sup>77</sup> Gli effetti anticompetitivi della condotta sono stati ravvisati: I) nel blocco temporaneo delle vendite online dei prodotti Apple integrati dallo standard GPRS; II) nell'inclusione di condizioni di licenza svantaggiose (v. la c.d. *termination clause*) accettate da Apple in seguito all'esecuzione del provvedimento ingiuntivo ottenuto da Motorola nel Dicembre 2012; III) in un impatto negativo sul processo di standardizzazione a svantaggio dei consumatori.

<sup>78</sup> Commissione europea, MEMO Ip/13/403 del 6 maggio 2013, in <[http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-13-403\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-403_en.htm)>.

<sup>79</sup> Commissione europea, ult. cit..

<sup>80</sup> Per una breve disamina delle decisioni finali v. Nihoul P., *Injunctions on Standard Essential Patents: in search of a 'Clear Bright Line'*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 6, 2015; Whish R., *Motorola and Samsung: An effective Use of Article 7 and Article 9 of Regulation 1/2003*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 5, 2014.

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

Come è stato affermato da autorevole dottrina<sup>81</sup>, lo schema di licenza proposto da Samsung e approvato dalla Commissione trascende il caso di specie, in quanto tali impegni costituiscono un vero e proprio modello negoziale (quindi un *safe harbour*) e "*they provide further guidance to the industry on how to deal with SEPs*"<sup>82</sup>.

L'aspetto che merita maggiore attenzione riguarda però il ragionamento sotteso alla "costruzione" della condotta abusiva in questione e che accomuna entrambe le decisioni: la Commissione europea, dopo aver ribadito che la richiesta di provvedimenti ingiuntivi non può costituire *per se* una violazione dell'art. 102 TFUE, ha chiarito che il configurarsi dell'abuso di posizione dominante dipende dalla presenza di determinate circostanze eccezionali e dalla mancanza di una giustificazione oggettiva.

Riguardo alle prime, la Commissione ha richiamato esplicitamente la nozione di "circostanze eccezionali" elaborata dalla giurisprudenza europea sull'*essential facility doctrine* applicata al rifiuto di concedere licenza<sup>83</sup> e, non senza compiere uno sforzo interpretativo richiesto dalla peculiarità del caso di specie, le ha individuate nel processo stesso di standardizzazione e nell'impegno FRAND assunto con la SSO<sup>84</sup>.

Lo *standard setting* era, infatti, rilevante in quanto il comparto industriale risultava *locked-in* rispetto agli *standard* interessati<sup>85</sup>, e quindi tutti i potenziali *implementers* correvano il rischio di subire l'*hold up* dei *SEPs holders* che rifiutassero di concedere in licenza i brevetti necessari o richiedessero royalties eccessivamente onerose.

Quanto alla seconda circostanza, la Commissione ha sottolineato come la sottoscrizione di impegni FRAND (vista come contropartita all'inclusione dei brevetti rilevanti nello *standard*) crei in capo ai produttori dei beni che utilizzano lo *standard* il legittimo affidamento che il *SEP holder*, evidentemente, "*expects to obtain remuneration for its SEPs by means of licensing revenue rather than using these patents to seek to exclude others*"<sup>86</sup>.

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

Come è stato già accennato, Apple si era dimostrata "willing" a stipulare un contratto a condizioni FRAND, da qui l'assenza della giustificazione oggettiva.

<sup>81</sup> Cfr. Whish R., *Motorola and Samsung: An effective Use of Article 7 and Article 9 of Regulation 1/2003*, cit.

<sup>82</sup> Così Angeli M., *Willing to Define Willingness: The (Almost) Final Word on SEP-Based Injunctions in Light of Samsung and Motorola*, cit.

<sup>83</sup> Per maggiori approfondimenti sull'*essential facility doctrine* si vedano i casi precedentemente citati in nota: *Magill, Ims, Volvo*.

<sup>84</sup> Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, *Samsung*, paras. 55 e 56.; 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, paras. 2 e 3.

<sup>85</sup> Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, *Samsung*, paras. 45-51 e 58; 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, para. 226.

<sup>86</sup> Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, *Samsung*, paras. 59-61; 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, para. 294.

Tuttavia, la valutazione circa la "willingness" richiede l'analisi di tutte le specifiche circostanze del caso, comprese le condotte poste in essere dalle parti durante le trattative: come precisa la Commissione nella pronuncia *Samsung*, anche il potenziale licenziatario che non dovesse aderire allo schema negoziale contenuto negli impegni, non può essere considerato automaticamente "unwilling" ma, piuttosto, "*the court or tribunal called upon by Samsung to grant injunctive relief would need to evaluate all the circumstances of the case at hand in order to decide whether a potential licensee is indeed unwilling to enter into a licence agreement on FRAND terms and conditions*"<sup>87</sup>.

La decisione di condannare Motorola ha peraltro confermato che la richiesta di *injunctions* può configurarsi come abusiva qualora siano integrate le due specifiche condizioni su evidenziate (rispettivamente, la sottoscrizione degli impegni FRAND da parte del SEP *holder* e la "disponibilità" del potenziale licenziatario a negoziare una licenza a condizioni FRAND).

Si è quindi ribadito il fulcro del *safe harbour* alla base del *willing licensee test*, ossia che un potenziale licenziatario è considerato "willing to negotiate" se, in caso di mancato accordo tra le parti, accetti che la determinazione delle condizioni FRAND sia rimessa ad una Corte.

Sul punto, è stata ritenuta decisiva la circostanza che l'offerta presentata da Apple "*allowed Motorola to set the royalties according to its equitable discretion, [...] without any limitation other than FRAND and article 102 TFEU*". [...] Moreover, this proposal allowed for a full judicial review of the amount of FRAND royalties, whereby both Motorola and Apple could submit their own evaluations, calculations and reasoning for consideration to the competent court"<sup>88</sup>. Nella medesima occasione, la Commissione ha altresì stabilito che il potenziale licenziatario che contesti la validità, l'essenzialità o la violazione di un SEP, non soltanto per questo può qualificarsi "unwilling": in quest'ottica, è stata censurata, poiché anticompetitiva, la condotta posta in essere da Motorola di far leva sulla minaccia di richiedere *injunctions* per convincere Apple ad accettare condizioni di licenza svantaggiose, in particolare la previsione di una *termination clause* nell'ipotesi di contestazione della validità dei brevetti interessati<sup>89</sup>.

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

### **5.1. La nascita di un abuso escludente atipico**

Il *safe harbour* teorizzato nelle decisioni *Samsung* e *Motorola* attribuisce indubbiamente una tutela particolarmente favorevole nei confronti dell'aspirante

<sup>87</sup> Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, *Samsung*, para. 123.

<sup>88</sup> Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, para. 303.

<sup>89</sup> Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, para. 375: "[a] termination clause in a licensing agreement concerning Ip which is technically essential to implement a standard amounts to a de facto obligation not to challenge the validity of that Ip right".

licenziatario, soprattutto nella misura in cui esclude la possibilità di condotte dilatorie od ostruzionistiche da parte di quest'ultimo e limita il diritto del SEP *holder* a esperire l'azione inibitoria al verificarsi della semplice (e non meglio definita) disponibilità a negoziare condizioni di licenza FRAND<sup>90</sup>.

Secondo alcuni commentatori<sup>91</sup>, il rischio insito nell'approccio adottato risiede, in linea di principio, proprio nella possibilità di incentivare pratiche di *reverse hold up* del presunto contraffattore a danno del titolare del brevetto essenziale. Peraltro, è stato rilevato come l'impianto accusatorio utilizzato dalla Commissione non sia compatibile con i criteri fissati dai giudici europei a fondamento delle condotte cc.dd. di *sham litigation*<sup>92</sup>: infatti, l'atto di richiedere/eseguire un'ingiunzione per finalità escludenti potrebbe essere considerato alla stregua dell'utilizzo indebito di un'azione giudiziale al fine di ridurre o eliminare la concorrenza nel mercato di riferimento.

Nello specifico, la giurisprudenza europea ha stabilito con le sentenze *Itt Promedia*<sup>93</sup> e *Protégé International*<sup>94</sup> che la *sham litigation* si configura come condotta abusiva quando si dimostri in concreto che I) l'azione sia manifestamente infondata e II) sia stata esercitata nel contesto di una strategia di eliminazione della concorrenza<sup>95</sup>.

Le critiche sopra riportate hanno tuttavia trovato puntuale replica tra le righe della decisione *Motorola*: secondo la Commissione, nelle pronunce citate, i giudici europei non hanno inteso affermare che l'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale attraverso la richiesta di *injunctio* possa considerarsi abusivo unicamente al verificarsi delle condizioni fissate in *Itt Promedia* e *Protégé*

<sup>90</sup> Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, paras. 419 e 420: "*Apple explicitly agreed to enter into and be bound by a licensee agreement at a F/RAND royalty rate set by the competent German court which ensures that Motorola will be appropriately remunerated for the use of its SEPs*".

<sup>91</sup> Cfr., tra gli altri, Hopson H., George D., *A nice Dilemma - Challenging the validity of the European Commission's approach to Frand*, in *Competition Law Insight*, 2014; Layne-Farrar A., *Patent holdup and royalty stacking theory and evidence: where do we stand after 15 years of history?*, p. 5, cit. V. anche Nihoul P., *Injunctions on Standard Essential Patents: in search of a 'Clear Bright Line'*, cit. : "[t]he decisions by the Commission saw some criticism from lawyers over, inter alia, lack of clarity on what constitutes 'willingness'. One critique was that, in these decisions, the Commission did not clarify what a potential licensee needs to agree to be considered willing to take an SEP licence on FRAND terms. The Samsung decision was also said to be inconclusive for it provides that if the SEP holder makes every effort to agree on FRAND terms but the potential licensee declines the offer, the latter is not necessarily deemed an unwilling licensee. A potential licensee can choose not to sign up to the licensing framework Samsung had committed to provide".

<sup>92</sup> Cfr., tra gli altri, Petrovcic U., *The Patent hold-up and the limits of Competition Law: A trans-atlantic perspective*, in *Common Market Law Review*, 2013; Petit N., *Injunctions for F/Rand-Pledged SEPs; The Quest for an Appropriate Test of Abuse under Article 102 TFEU*, in *European Competition Journal*, vol. 9, 2013, p. 677.

<sup>93</sup> V. Tribunale dell'Unione Europea, 17 luglio 1998, causa T- 111/96, *ITT Promedia*.

<sup>94</sup> V. Tribunale dell'Unione Europea, 13 settembre 2012, causa T-119/09, *Protégé International*.

<sup>95</sup> Cfr. Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, p. 473, cit. : "[r]ispetto al primo requisito, si sottolinea così che non sarà sufficiente rilevare che le condizioni di licenza proposte dal titolare del brevetto essenziale siano meramente irragionevoli, dovendosi invece provare che il titolare del brevetto sia venuto meno agli obblighi assunti nell'ambito degli impegni F/Rand o perché si è completamente rifiutato di negoziare una licenza o perché le condizioni da lui offerte sono talmente irragionevoli da poter essere considerate evidentemente contrarie ad una condotta in buona fede. Non meno problematica risulta la dimostrazione della seconda condizione del test *Itt Promedia*, ossia la finalità di eliminare la concorrenza sul mercato, laddove si consideri che le condotte dirette meramente a sfruttare economicamente lo standard implementato non dovrebbero essere sindacate come abusive litigation".

*International*<sup>96</sup>. Conferma in tal senso giungerebbe dalla sentenza *Ims*, con la quale la Corte, prescindendo dai criteri appena citati, ha ritenuto che il rifiuto di concedere licenza potesse considerarsi abusivo sebbene il titolare del database stesse esercitando un proprio diritto per mezzo della richiesta di un'ingiunzione<sup>97</sup>. Né deve essere dimenticato il differente contesto, rispetto ad *Itt Promedia* e *Protégé International*, nel quale la decisione *Motorola* è stata assunta, ossia la presenza di un processo di normazione e dell'impegno di licenza FRAND assunto<sup>98</sup>.

Ciò appare sufficiente ad ipotizzare una nuova fattispecie di abuso basata sul *willing licensee test*<sup>99</sup>.

Si potrebbe trattare di una pratica escludente *sui generis* a cavallo tra il rifiuto a contrarre e l'abuso del diritto<sup>100</sup>, per cui, al verificarsi delle circostanze eccezionali mutate dalla giurisprudenza sull'*essential facility doctrine*<sup>101</sup>, una condotta formalmente lecita e riconosciuta dall'Ordinamento (la difesa in giudizio del proprio brevetto) diviene sostanzialmente anti-giuridica alla luce della sua "nuova" finalità escludente censurata dal diritto antitrust.

Le questioni affrontate - vista anche la difficoltà a ricondurre la richiesta di *injunctio*ns, a valle dell'assunzione di impegni FRAND, ad una fattispecie abusiva riconosciuta<sup>102</sup> - continuano comunque ad essere particolarmente complesse e dibattute. Non è quindi un caso che le Corti nazionali, le quali nell'ambito dei vari Stati membri risultano essere quelle più coinvolte nella materia, siano pervenute anche a soluzioni difformi da quella adottata dalla Commissione.

In particolare, l'approccio utilizzato dall'Istituzione europea si discosta pienamente da quello promosso in passato dalla Corte Suprema tedesca relativamente al caso *Orange Book Standard*<sup>103</sup> ed adottato recentemente dalle Corti inferiori<sup>104</sup>.

<sup>96</sup> Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, paras. 531-534.

<sup>97</sup> Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, para. 531: "[i]f the exercise of an Ip right through the seeking of an injunction could be abusive only if the *Itt Promedia* or *Protégé* criteria applied, there would have been no need for the Court of Justice to assess whether *Ims*'s refusal to licence could constitute an abuse of a dominant position within the meaning of Article 102 TFEU on the basis of different criteria".

<sup>98</sup> Cfr. Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, *Motorola*, para. 533 : "[b]y giving a *F/Rand*

*commitment during the standard-setting process, Motorola made a binding declaration that it will grant licences to the Cudak Gprs Sep to potential licensees, such as Apple, that are not unwilling to enter into a licence on F/Rand terms and conditions, and thus that it will not rely on its Ip right to exclude Apple and other such potential licensees. Such a commitment was absent in both Itt Promedia and Protégé*".

<sup>99</sup> Tra gli autori che hanno espresso questa necessità v. Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, p. 487, cit.; Siragusa M., *Recent Trends in Antitrust Enforcement*, in *Italian Antitrust Review*, 2015.

<sup>100</sup> Secondo la teoria classica si è in presenza di abuso quando di un diritto se ne "faccia, in danno di terzi, un uso non conforme alle regole, e alla ratio, della sua attribuzione e/o del suo esercizio negoziale" (così Ghidini G., *Su alcuni recenti orientamenti interpretativi in tema di intersection tra PI e Antitrust*, in *Italian Antitrust Review*, 2015).

<sup>101</sup> Cfr. i casi *Magill*, *Ims* e *Microsoft*.

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

<sup>103</sup> Cfr. Bundesgerichtshof, *Orange-Book-Standard*, KZR 39/06, 6 maggio 2009.

<sup>104</sup> Sul contrasto tra i due orientamenti si veda, tra gli altri, Lo Bue M., *The Commission Decisions on Samsung and Motorola: The Antitrust Effect of Licensing "SEPs"*, in *Italian Antitrust Review*, 2015, pp. 202 e 203.

Sebbene la controversia sopra citata fosse relativa a uno *standard de facto* e non riguardasse la sottoscrizione di impegni FRAND, bisogna in ogni caso evidenziare l'atteggiamento particolarmente garantista nei confronti dei titolari di brevetti. In tale circostanza, i giudici supremi tedeschi hanno chiarito che l'utilizzatore della tecnologia, al fine di poter eccepire la responsabilità antitrust del licenziante ed evitare ingiunzioni a suo carico, deve soddisfare due condizioni: I) presentare un'offerta incondizionata e vincolante per la conclusione dell'accordo col licenziante; II) onorare in anticipo l'offerta presentata, attraverso il deposito dell'importo corrispondente alla royalty su di un conto vincolato o sottoscrivendo un titolo che copra il suddetto importo.

Sembra però che, in tal modo, si sia in presenza dell'eccesso opposto, laddove appare quantomeno dubbia la scelta di chiedere al potenziale licenziatario non soltanto la presentazione dell'offerta ma anche il suo istantaneo e preventivo adempimento.

Alla luce di queste considerazioni, appare convincente il passaggio con cui la Commissione europea contesta il presunto contrasto con la decisione *Orange Book*, facendo leva sulla circostanza che la pronuncia tedesca, in realtà, non aveva avuto come oggetto specifico i SEPs elaborati da un'apposita SSO<sup>105</sup>.

Pur tuttavia, nelle sue decisioni la Commissione non ha specificato quale metodo di calcolo utilizzare per determinare la royalty FRAND, limitandosi ad affermare che "*courts and arbitrators are well-placed to set F/Rand rates in cases of disputes. To the extent they deem necessary, national courts may seek guidance from the Commission on the interpretation of Eu competition law*"<sup>106</sup>.

Probabilmente, la decisione di non determinare la quantificazione delle royalties FRAND va inquadrata anche con riferimento al contesto temporale nel quale le decisioni *Samsung* e *Motorola* sono state assunte, ossia nelle more del giudizio pendente dinanzi alla Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte distrettuale di Düsseldorf nel caso *Huawei Technologies*.

La decisione del 16 luglio 2015<sup>107</sup> relativa a tale controversia e riguardante i profili fin qui discussi, ha in effetti opportunamente arricchito i contenuti del *safe harbour* fornito dal *willing licensee test* delle decisioni *Samsung* e *Motorola*, delineando una soluzione intermedia tra l'orientamento della Commissione e quello tedesco, sebbene propensa maggiormente a dar rilievo ai pericoli di *hold up* piuttosto che ai contrapposti rischi di *reverse hold up*<sup>108</sup>.

## 6. La sentenza *Huawei Technologies*: il *safe harbour* definitivo!?

La sentenza emessa in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia europea ha avuto origine da una controversia riguardante due importanti operatori (*Huawei Technologies* e *ZTE*) nel settore delle telecomunicazioni, detentori di numerosi

<sup>105</sup> V. Commissione europea, 29 aprile 2014, memo 14/322, in <[http://europa.eu/rapid/pressrelease\\_MEMO-14-322\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-14-322_en.htm)>.

<sup>106</sup> Commissione europea, ult. cit.

<sup>107</sup> Corte di giustizia, 16 luglio 2015, causa C-170/13, *Huawei Technologies*.

<sup>108</sup> Cfr. Colangelo G., *Antitrust, standard ed impegni di licenza: il caso Huawei*, in *Il foro italiano*, V, 2015; Larouche P., Zingales N., *Injunctive Relief in Disputes Related to Standard -Essential Patents: Time for the CJEU to Set Fair and Reasonable Presumption*, in *European Competition Journal*, 2014; Banasevic N., *The Implications of the Court of Justice's Huawei/ZTE Judgement*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 6, 2015.

brevetti essenziali ai fini dell'applicazione della norma tecnica "Long Term Evolution" (LTE)<sup>109</sup> e relativamente ai quali detti operatori si erano impegnati a concedere licenza a terzi a condizioni FRAND.

In sintesi, Huawei Technologies avviò con ZTE discussioni riguardanti la contraffazione da parte di quest'ultima del brevetto europeo su "Procedura e impianto per la creazione di un segnale di sincronizzazione in un sistema di comunicazione", che risultava essenziale ai fini dell'applicazione del suddetto *standard*.

Si ipotizzò così la possibilità di concludere un contratto di licenza a condizioni FRAND relativamente al brevetto detenuto da Huawei Technologies, senza giungere tuttavia alla finalizzazione di alcuna proposta a causa delle diverse vedute circa l'esatto contenuto delle suddette condizioni nel caso concreto<sup>110</sup>. Approfittando della situazione di stallo, ZTE iniziò a commercializzare prodotti funzionanti sulla base dello *standard* LTE e ad utilizzare il brevetto di Huawei Technologies, senza corrispondere alcuna royalty e omettendo di informare la controparte sugli atti di sfruttamento compiuti. In ragione di ciò, Huawei Technologies esperì nell'aprile 2011 un'azione per contraffazione dinanzi alla Corte distrettuale di Düsseldorf, chiedendo la cessazione della condotta, la presentazione di dati contabili, il richiamo dei prodotti incriminati e il risarcimento dei danni subiti.

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

Sebbene il giudice del rinvio ritenesse di dover risolvere il caso a favore di Huawei Technologies sulla base delle linee guida tracciate dal Bundesgerichtshof nella sentenza *Orange Book* del 2009<sup>111</sup>, il diverso approccio, sopravvenuto con la pubblicazione dello *statement of objections* del caso *Samsung*, lo indusse ad interrogarsi sulla questione di diritto antitrust sottesa al processo pendente.

Pertanto, il Landgericht Düsseldorf sospese il giudizio e, nel marzo 2013, sottopose alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali, chiedendo in sostanza di individuare le circostanze in base alle quali l'esperimento di un'azione per contraffazione da parte di un SEP *holder*, il quale abbia assunto impegni FRAND, possa essere qualificato come un abuso di posizione dominante *ex art. 102 TFUE*<sup>112</sup>.

La Corte di giustizia, recependo le conclusioni presentate il 20 Novembre 2014 dall'Avvocato Generale Wathelet<sup>113</sup>, è giunta ad una soluzione intermedia tra la posizione espressa dalla Corte Suprema tedesca e quella inversa assunta nel 2014 dalla

<sup>109</sup> Lo *standard* in questione è stato elaborato in seno all'ETSI ed è costituito da più di 4700 SEPs.

<sup>110</sup> Sentenza *Huawei Technologies*, p. 25, cit.

<sup>111</sup> Sentenza *Huawei Technologies*, pp. 30-33, cit.

<sup>112</sup> Occorre premettere che il giudice tedesco ha dato per scontata la sussistenza della posizione dominante in capo a *Huawei Technologies*. Pertanto, nelle sue valutazioni, il giudice europeo non si è soffermato sui requisiti che devono ricorrere affinché l'impresa detentrici di un brevetto essenziale possa, in generale, considerarsi dominante.

<sup>113</sup> Per un breve commento sulle conclusioni dell'AG si veda Lawrance S., *The Huawei opinion*, in *Competition Law Insight*, vol. 14, n. 1, 2015, pp. 13-14.



Commissione europea, confermando comunque la fattispecie di abuso basata sul principio del *willing licensee test* fissato nelle decisioni *Samsung e Motorola*.

In via preliminare, la Corte ha osservato che per poter rispondere al giudice del rinvio occorresse tenere conto, da un lato, della speciale responsabilità che l'art. 102 TFUE attribuisce all'impresa in posizione dominante al fine di vietarne l'abuso, dall'altro, del diritto del titolare del DPI a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

A tal proposito è stato precisato come l'esperimento di un'azione per contraffazione da parte di un'impresa in posizione dominante non possa, di per sé, essere considerata una condotta anticompetitiva, diventando tale soltanto al verificarsi di circostanze eccezionali.

Analogamente a quanto dedotto l'anno prima dalla Commissione europea, la Corte ha individuato le circostanze eccezionali nell' "essenzialità" dei brevetti eletti in seguito al processo di standardizzazione e negli impegni FRAND assunti dai partecipanti come *quid pro quo* all'inclusione della loro tecnologia nello *standard*. Inoltre, il Giudice europeo ha comunque sottolineato la necessità di garantire l'equilibrio tra il diritto del titolare del SEP di ricorrere ad azioni giudiziali volte a garantire il rispetto effettivo dei suoi diritti esclusivi e il legittimo affidamento ingenerato nei terzi a seguito dell'impegno assunto dal SEP *holder* a rilasciare licenze a condizioni FRAND.

In quest'ottica, la Corte ha elencato una serie di condotte che il SEP *holder* deve osservare in sede di trattativa prima di ricorrere alle suddette azioni giudiziali, le quali, altrimenti, verrebbero considerate anticompetitive.

Innanzitutto, il titolare del SEP dovrà avvertire il potenziale licenziatario della contraffazione ad esso addebitata, indicando il brevetto interessato e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto, "*even if the SEP has already be used by the alleged infringer*"<sup>114</sup>. La Corte ha infatti tenuto in considerazione che gli *standard* sono generalmente implementati da una miriade di brevetti, con la conseguenza che un'impresa potrebbe invadere in buona fede l'altrui diritto di privativa.

Una volta che il presunto contraffattore abbia espresso la sua "disponibilità a negoziare" le condizioni FRAND dell'accordo di licenza, lo *step* successivo consisterà nel trasmettere allo stesso "*a written offer for a licence on FRAND terms (...) specifying, in particular, the amount of the royalty and the way in which that royalty is to be calculated*"<sup>115</sup>.

Dal canto suo, il presunto contraffattore dovrà dare seguito a tale proposta con diligenza ed evitando ogni tattica dilatoria. Tuttavia, qualora la proposta non venga accettata, sarà il presunto contraffattore a dover sottoporre al SEP *holder* "*promptly and in a writing, a specific counter-offer that corresponds to FRAND terms*"<sup>116</sup>, poiché, restando inerte, gli sarebbe precluso eccepire la responsabilità antitrust della controparte.

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

<sup>114</sup> Sentenza *Huawei Technologies*, p. 60, cit.

<sup>115</sup> Sentenza *Huawei Technologies*, p. 63, cit.

<sup>116</sup> Sentenza *Huawei Technologies*, p. 66, cit.

Peraltro, in caso di mancato accordo sui dettagli delle condizioni FRAND, le parti potranno convenire che l'importo del corrispettivo sia determinato da un terzo indipendente che statuisca in termini brevi. La Corte, tuttavia, ha lasciato impregiudicata la facoltà del presunto contraffattore di contestare in giudizio la validità del brevetto o la sua natura "essenziale", indipendentemente dall'esito delle trattative.

In ogni caso, ha concluso la Corte, al SEP *holder* non dovrà essere negata la possibilità di esperire azioni volte alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento del brevetto oppure al risarcimento dei danni derivanti da tali atti, in quanto trattasi di azioni che non hanno conseguenze dirette sull'immissione o sul mantenimento nel mercato di prodotti conformi allo *standard*<sup>117</sup>.

Alla luce di quanto sopra esposto si deve dunque osservare che, rispetto all'orientamento espresso dalla Commissione nella materia *de qua*, nella sentenza in commento si riscontra una maggiore attenzione alla predisposizione di un *safe harbour* meno evanescente e più attento ai contrapposti interessi delle parti. Ciò nondimeno, sullo sfondo della pronuncia resta il grande interrogativo legato alla mancata definizione delle condizioni FRAND da parte dei Giudici europei. Sebbene, infatti, una determinazione in sede di Corte di Giustizia delle condizioni FRAND (in quanto termini contrattuali) avrebbe potuto essere percepita dalle imprese (soprattutto dai SEPs *holders*) come un'ingerenza regolatoria volta a limitarne la libertà negoziale, è pur vero che la rilevanza sovranazionale degli interessi generali in gioco avrebbe richiesto quanto meno la predisposizione di indicazioni di massima per orientare *pro futuro* la volontà delle parti in sede di trattativa ovvero la decisione nella successiva sede contenziosa<sup>118</sup>.

## 7. Conclusioni

Alla luce del lavoro svolto, si evince che la linea di demarcazione tra attività lecite, in quanto consentite dal diritto brevettuale, e condotte che integrano un abuso di posizione dominante, è spesso tracciabile con difficoltà e va ricercata caso per caso, soppesando, a seconda delle specifiche circostanze della vicenda oggetto di analisi, i diversi interessi coinvolti.

Questa operazione di bilanciamento risulta poi ancora più delicata nei mercati dominati dagli *standards*, in quanto lo strumento antitrust di repressione degli abusi, se utilizzato indebitamente, rischia di dilatare in misura eccessiva la speciale responsabilità dell'impresa dominante contemplata dall'art. 102 TFUE.

Tale rischio, a dire il vero presente anche nelle ipotesi di esercizio dell'azione per contraffazione a fini escludenti, è però ancora più evidente nel *patent ambush*, considerato che, come visto esaminando il caso Rambus, l'art. 102 TFUE non è stato concepito per punire le condotte sleali finalizzate ad ottenere una posizione dominante bensì per sanzionare lo sfruttamento abusivo del potere di mercato già ottenuto. Volendo invece dare un'interpretazione della disposizione comunitaria in chiave di maggior tutela del principio di concorrenza, solo una valutazione approfondita da cui

<sup>117</sup> Sentenza *Huawei Technologies*, pp. 72-76, cit.

<sup>118</sup> Sebbene la Corte di giustizia abbia in parte deluso le aspettative, una presa di posizione con riflessi europei sul metodo di calcolo della royalty FRAND potrebbe pervenire dalla decisione finale del caso *Unwired Planet v. Huawei & Others*, pendente tutt'oggi dinanzi alla *Patent Court* inglese.

si dimostri la presenza di effetti anticompetitivi scaturenti dalla condotta incriminata potrebbe giustificare in un'ottica di bilanciamento l'intervento del Garante antitrust.

Del resto, la fattispecie abusiva concernente l'utilizzo distorto delle *injunctio*ns pone diverse problematiche.

In primo luogo, si osserva che, a differenza del *patent ambush*, l'esame e la valutazione che prima la Commissione e poi la Corte di Giustizia compiono nella casistica esaminata rispetto all'abuso *de quo* risultano pienamente convincenti, soprattutto alla luce della recente tendenza<sup>119</sup> a includere le figure abusive atipiche nella più ampia categoria dell'abuso del diritto, eletto a principio cardine dell'Ordinamento comunitario in ragione del suo espresso riconoscimento nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>120</sup>.

Inoltre, con la sentenza *Huawei Technologies* la Corte ha predisposto un "galateo" delle trattative che ha dato maggiore concretezza al paradigma del "willing licensee (and licensor n.d.r.) test", circoscrivendo ulteriormente i contorni di questa pratica escludente *sui generis*, intermedia tra il *refusal to deal* e l'abuso del diritto. Tuttavia, il fatto che la Corte non si sia pronunciata sull'annosa questione riguardante la determinazione delle concrete condizioni FRAND, ha lasciato una zona d'ombra che rischia di compromettere la possibilità di contestare il "nuovo" abuso, non essendo state fornite sufficienti indicazioni per l'individuazione di uno degli elementi costitutivi di tale pratica escludente (si deve infatti ricordare che gli impegni contrattuali FRAND costituiscono una delle circostanze eccezionali attorno alle quali la fattispecie abusiva astratta è stata costruita).

Solo il futuro ci dirà se le istanze di certezza del diritto invocate dagli operatori nei mercati *hi-tech* troveranno finalmente soddisfazione, con la speranza che quando sarà nuovamente chiamata a giudicare nella materia *de qua*, la Corte di Giustizia adempia pienamente alla funzione nomofilattica nei confronti delle Corti nazionali, consentendo a quest'ultime, una volta adite dalle parti per determinare le condizioni di licenza FRAND, di decidere in maniera uniforme e rispettosa dei principi comunitari in gioco.

---

<sup>119</sup> Tale orientamento è stato applicato dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia soprattutto in campo farmaceutico (v. caso *AstraZeneca*).

<sup>120</sup> "Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta" (art. 54).

## BIBLIOGRAFIA

- Angeli M., *Willing to Define Willingness: The (Almost) Final Word on SEP-Based Injunctions in Light of Samsung and Motorola*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 6, n. 4, 2015.
- Auteri P., Floridia G., Mangini V., Olivieri G., Ricolfi M., Spada P., *Diritto Industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, Giappichelli, 2012.
- Banasevic N., *The Implications of the Court of Justice's Huawei/ZTE Judgement*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 6, 2015.
- Cary G., Hayes P., Work-Dembowski L., *Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting*, in *Geo. Mason L. Rev.*, vol. 15, 2008.
- Colangelo G., *Antitrust, standard ed impegni di licenza: il caso Huawei*, in *Il foro italiano*, V, 2015.
- Colangelo G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in *Mercato Concorrenza Regole*, vol. 3, 2014.
- Colangelo G., Pierucci E., *Apple v. Samsung: un'analisi law&economics della entire profit rule*, in *Mercato Concorrenza Regole*, vol. 2, 2015.
- Colangelo G., *Regole e comportamenti strategici negli organismi di standard setting: quale ruolo per l'antitrust?*, in *Giur. Comm.*, n. II, 2010.
- Contreras J.L., *Rethinking RAND: SDO-Based Approaches to Patent Licensing Commitments*, in SSRN, 2012.
- Culley D., Dhanani M., Dolmans M., *Learning from Rambus - How to Tame Those Troublesome Trolls*, in *The Antitrust Bulletin*, vol. 57, 2012.
- Daryl L., *Standard Essential Patents, Trolls and the Smartphone Wars: Triangulating the End Game*, in *Penn State L. Rev.*, vol. 119, 2014.
- Devlin A., *Standard-Setting and the Failure of Price Competition*, in *Nyu Ann. Surv. Am. Law*, vol. 65, 2009.
- Di Cataldo V., Meli V., Pennisi R. (a cura di), *Impresa e Mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, Milano, 2015.
- Dogan S.L., Lemley M.A., *Antitrust Law and Regulatory Gaming*, in *Tex. L. Rev.*, vol. 87, 2009.
- Dufey G., *Patents and Standardisation: Competition. Concerns in New Technology Markets*, in *Global Antitrust Review*, 2013, pp.7-48;
- Emanuelson A., *Standardisation Agreements in the Context of the New Horizontal Guidelines*, in *Eclr*, vol. 33, 2012.
- Farrell J., Hayes J., Shapiro C., Sullivan T., *Standard Setting, Patents, and Hold-up*, in *Antitrust L. J.*, vol. 74, 2007.
- Geradin D., *The European Commission Policy Towards the Licensing of Standard-Essential Patents: Where Do We Stand?*, in *J. Competition L. & Econ.*, vol. 9, 2013.

- Geradin D., *The Meaning of 'Fair and Reasonable' in the Context of Third Party Determination of FRAND Terms*, in *George Mason Law Review*, Vol. 21, 2014.
- Ghezzi F. e Olivieri G., *Diritto Antitrust*, Torino, Giappichelli, 2013.
- Ghidini G. e Cavani G. (a cura di), *Lezioni di Diritto Industriale - Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, Milano, Giuffrè, 2014.
- Ghidini G., *Su alcuni recenti orientamenti interpretativi in tema di intersection tra PI e Antitrust*, in *Italian Antitrust Review*, 2015.
- Giannaccari A., *Le linee direttrici negli accordi di cooperazione orizzontale: quid novi?*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n. 2, 2010.
- Giannaccari A., *Il caso Rambus*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2008.
- Granieri M., *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, n. I, 2004.
- Grillo M., *Le linee guida sugli effetti di cooperazione orizzontale*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n. 2, 2011.
- Hopson H., George D., *A nice Dilemma - Challenging the validity of the European Commission's approach to Frand*, in *Competition Law Insight*, 2014.
- Jones A., *Standard Essential Patents : FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars*, in *European Competition Journal*, Vol. 10, 2014.
- Kesan J.P., Hayes C.M., *F/RAND'S Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments*, in *Ind. L. J.*, vol. 89, 2014.
- Killick J., Berghe P., *Rambus: An overview of the issues in the case and future lessons for SSOs when designing IPR products*, in <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=46f4124d-785e-4521-b51c-f52e338d3d39>, 2010;
- Larouche P., Zingales N., *Injunctive Relief in Disputes Related to Standard -Essential Patents: Time for the CJEU to Set Fair and Reasonable Presumption*, in *European Competition Journal*, 2014.
- Lawrance S., *The Huawei opinion*, in *Competition Law Insight*, vol. 14, n. 1, 2015.
- Layne-Farrar A., Llobet G., Padilla J., *Payments and Participation: The Incentives to Join Cooperative Standard, Setting Efforts*, in «*Journal of Economics & Management Strategy*», vol. 23, 2014.
- Layne-Farrar A., *Patent holdup and royalty stacking theory and evidence: where do we stand after 15 years of history?*, in <http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COM/P/WD%282014%2984&doclanguage=en>, 2014.
- Lemley M. e Shapiro C., *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, in *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 28, 2013.
- Lemley M.A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in *Calif. L. Rev.*, vol. 90, 2002.

- Lerner J. e Tirole J., *Standard-Essential Patents*, in *Journal of Political Economy*, vol. 123, n. 3, 2015.
- Libertini M., *Diritto della Concorrenza dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 2014.
- Lo Bue M., *The Commission Decisions on Samsung and Motorola: The Antitrust Effect of Licensing "SEPs"*, in *Italian Antitrust Review*, 2015.
- Lo Bue M., *Trasferimenti di diritti tecnologici, accordi transattivi e aggregazione di brevetti nel Regolamento (UE) n. 316/2014*, in *federalismi.it*, 3, 2015.
- Mariniello M., *Fair, Reasonable and Non Discriminatory (FRAND) Terms: A Challenge for Competition Authorities*, in *Journal of Competition Law and Economics*, Oxford University Press, Vol. 7, n. 3, 2011.
- Nihoul P., *Injunctions on Standard Essential Patents: in search of a 'Clear Bright Line'*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 6, 2015.
- Petit N., *Injunctions for F/Rand-Pledged SEPs; The Quest for an Appropriate Test of Abuse under Article 102 TFEU*, in *European Competition Journal*, vol. 9, 2013.
- Petrovcic U., *The Patent hold-up and the limits of Competition Law: A trans-atlantic perspective*, in *Common Market Law Review*, 2013.
- Sidak J.G., *The Proper Royalty Base for Patent Damages*, in *J. Competition L. & Econ.*, 10, 2014.
- Siragusa M., *Recent Trends in Antitrust Enforcement*, in *Italian Antitrust Review*, 2015.
- Swanson D., Baumol W., *Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection, and Control of Market Power*, in *Antitrust Law Journal*, 2005.
- Tallman R., *U.S. and E.U. Antitrust Enforcement Efforts in the Rambus matter: a Patent Law Perspective*, in *The Intellectual Property Law Review*, vol. 52, 2012.
- Temple Lang J., *Patent Pools and Agreements on Standards*, in *E.L. Rev.*, vol. 36, 2011.
- Valimaki M., *A Flexible Approach to RAND Licensing*, in *European Competition Law Review*, 2008.
- Vanzetti A. e Di Cataldo G., *Manuale di Diritto Industriale*, 7<sup>a</sup> ed., Milano, Giuffrè, 2012.
- Whish R., *Motorola and Samsung: An effective Use of Article 7 and Article 9 of Regulation 1/2003*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 5, 2014.
- Whish R., *Recent Developments in EU Competition Law*, in *Italian Antitrust Review*, n. 2, 2015.