

IL CASO IMS.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 29 aprile 2004, caso C-418/01; Pres. JANN; Avv. gen. TIZZANO; IMS Health c. NDC Health.

Non senza la consueta enfasi che accompagna ogni passaggio epocale, quella moderna è sovente descritta come l'era della conoscenza, per segnalare la centralità che l'informazione ha assunto nel processo produttivo e marcare il distacco rispetto alla precedente economia manifatturiera dove i mezzi di produzione erano per definizione beni fisici. Oggi le economie industrializzate sono guidate dal sapere e i vantaggi competitivi si misurano in termini di accumulazione di conoscenza: IMS è, in questo senso, un caso paradigmatico.

Il motivo del contendere è rappresentato dal rifiuto di concedere in licenza ad un concorrente l'uso di una banca dati (l'ormai nota 1860 *brick structure*) coperta da diritto d'autore in ragione della sua particolare struttura modulare e il cui successo nel territorio tedesco ha consentito ad IMS di porsi come referente esclusivo di tutte le case farmaceutiche.

Il 3 luglio 2001 la Commissione ingiungeva in via cautelare a IMS di concedere alla concorrente NDC una licenza d'uso per quella che -a suo dire- era una vera e propria *essential facility*: la struttura modulare in questione, infatti, si sarebbe imposta come uno standard *de facto* per il mercato, grazie anche al contributo delle imprese farmaceutiche e ai vincoli economici e normativi che renderebbero impraticabile l'elaborazione di una struttura alternativa.

La decisione ha avuto vita breve. Appena un mese dopo -con un'ordinanza successivamente confermata dalla Corte di giustizia-, il Tribunale di primo grado ha 'congelato' il provvedimento cautelare, ritenendolo viziato dal travisamento dei principi espressi in *Magill* e *Bronner* e dal perseguimento della tutela degli interessi dei concorrenti, piuttosto che della concorrenza. Di lì a poco l'*Oberlandesgericht* (corte d'appello regionale) di Francoforte, nell'ambito di un processo per contraffazione iniziato da IMS, si è pronunciato per la

fondatezza del copyright sulla *1860 brick structure*, ammettendo comunque la commercializzazione di strutture simili. Quanto basta perché la Commissione decidesse di battere in ritirata, non ritenendo più necessario il suo intervento.

La decisione in esame trae origine da un provvedimento inibitorio del *Landesgericht* di Francoforte, diretto ad impedire che Pharma Intranet – successivamente rilevata da NDC- utilizzasse un database con una struttura derivata da quella di IMS: la corte regionale tedesca sottoponeva alla Corte di giustizia tre quesiti pregiudiziali relativi all'interpretazione dell'art. 82 del Trattato, chiedendo se, in determinate circostanze, un'impresa commetta un abuso di posizione dominante per il fatto di non consentire, dietro corrispettivo, ai propri concorrenti l'uso della struttura di una banca dati sulla quale vanta un diritto d'autore e, più in particolare, quale peso debba essere attribuito al contributo delle case farmaceutiche nello sviluppo del database e al ruolo degli *switching costs* per gli acquirenti che decidano in futuro di servirsi di un prodotto concorrente.

La Corte si attiene alla casistica giurisprudenziale consolidata, la quale -da *Volvo a Bronner*, passando per *Magill*- è saldamente ancorata alla formula delle 'circostanze eccezionali', ovvero all'elaborazione di alcune condizioni che consentirebbero di evocare lo spettro dell'*essential facility*: i) l'infrastruttura alla quale si nega l'accesso deve essere indispensabile per l'attività economica sul mercato rilevante e -nel caso di beni protetti da diritti di proprietà intellettuale- il rifiuto di concedere accesso deve essere in grado di impedire la commercializzazione di un prodotto nuovo, a danno dei consumatori; ii) il rifiuto non deve essere giustificato e iii) deve consentire al titolare di riservarsi un mercato derivato, escludendo ogni tipo di concorrenza su siffatto mercato. Al fine di determinare l'indispensabilità della *facility*, devono essere presi in considerazione sia il grado di partecipazione degli utenti nello sviluppo della struttura, sia i costi di commutazione dei potenziali utilizzatori.

Senza voler ripercorrere la lunga e controversa storia del rapporto tra antitrust e proprietà intellettuale, basterà in questa sede ricordare che la questione,

depurata delle posizioni ideologiche e ridotta ai suoi minimi termini, riguarda essenzialmente le condizioni di accesso ad una determinata risorsa: al di là dei tentativi di individuare nell'innovazione *l'idem sentire*, il conflitto si palesa in tutta la sua nitidezza laddove si confrontano una normativa tesa a favorire il pluralismo nel mercato ed un titolo giuridico che assicura una zona protetta dall'altrui intrusione. Dinanzi al rifiuto del titolare di concedere ad altri la licenza –ossia in presenza di una forma di esercizio tipico del proprio diritto-, ogni possibile sintesi sembra improvvisamente svanire per cedere il passo ad un *aut aut* che irrimediabilmente sacrifica le ragioni degli uni per santificare quelle degli altri.

E, infatti, incapace di sciogliere il nodo, l'antitrust sovente decide di tagliarlo: il rimedio, generalmente, consiste nell'imporre una licenza obbligatoria, individuando nel diritto di proprietà intellettuale una *essential facility* da render disponibile ai concorrenti. Le controindicazioni –specie quando la cura è applicata nel campo dei beni immateriali- sono, tuttavia, significative. Il rischio che si corre è, innanzitutto, quello di veder sacrificato lo sforzo creativo e, più in generale, la promozione della concorrenza nel campo dell'innovazione. A differenza delle proprietà materiali, quelle intellettuali non possono essere utilizzate senza *disclosure*, in quanto, una volta svelate, è facile appropriarsene: è proprio al fine di preservare gli incentivi all'innovazione e agli investimenti in ricerca e sviluppo che la legge attribuisce al titolare il potere di conservare l'esclusiva del prodotto e del suo utilizzo. Rispetto alle finalità perseguite dalla legge, l'applicazione dell'*essential facility doctrine* ai diritti di proprietà industriale produce allora un evidente cortocircuito: in base a tale dottrina, infatti, più un'invenzione è unica e difficile da duplicare, più risulterà necessario renderla accessibile agli altri. A ciò si aggiunga che il rimedio dell'obbligo a contrarre postula un intervento di tipo regolatorio: non basta consentire l'accesso ai terzi, è necessario fissarne le regole, ossia i prezzi, i termini e le condizioni, a meno che non si pensi di autorizzare un *free lunch*.

Queste argomentazioni hanno indotto le autorità nordamericane ad assumere un atteggiamento di estrema cautela e a considerare il *compulsory licensing* come una “bestia rara”. Recentemente in *Trinko*, Justice Scalia ha espresso tutte le preoccupazioni per un intervento antitrust troppo aggressivo ricordando che il rifiuto di contrarre è un’espressione di libertà: “imporre ad alcune imprese di condividere la fonte del loro vantaggio è in contrasto con l’obiettivo di base del diritto della concorrenza” e nessuna corte dovrebbe sancire un *duty to deal* che non è in grado adeguatamente di giustificare e gestire, in quanto una licenza obbligatoria *improperly designed* può soffocare l’innovazione e il suo *drafting* è un processo altamente complesso, per il quale le autorità antitrust sono *ill-suited*.

Al confronto l’esperienza comunitaria appare opaca: in maniera sempre più ricorrente, l’interesse sociale alla base della sanzione del *refusal to deal* è coinciso con quello dei concorrenti; una volta che la posizione egemone finisce per derivare automaticamente dal possesso di una risorsa ritenuta essenziale, in ossequio al principio della speciale responsabilità che grava sugli operatori dominanti, l’abuso viene fatto coincidere *sic et simpliciter* con il rifiuto. La prospettiva è ancor meno rassicurante nel contesto della proprietà intellettuale, dove –è quasi superfluo ricordarlo- il diniego della licenza è parte essenziale dello *ius excludendi* attribuito dalla legge al titolo giuridico.

E’ facile, pertanto, comprendere la rilevanza della questione posta nel caso *IMS*: definire i presupposti ed i limiti entro i quali è possibile ritenere che il rifiuto di concedere una licenza configuri una condotta abusiva, anziché l’esercizio legittimo del diritto d’autore.

Come anticipato, la Corte di giustizia non ha brillato per originalità e si è posta al riparo, sin quasi a nascondersi, dei precedenti giurisprudenziali. Peccato che nel caso in esame difetti una delle tre condizioni richieste per applicare la dottrina dell’*essential facility*: nonostante tutti gli sforzi concettuali, infatti, non è dato riscontrare un mercato merceologico distinto da quello in cui *IMS* opera. A differenza di *Bronner*, la *brick structure* non è un’infrastruttura, non è il passaggio obbligato per un mercato altrimenti precluso, è essa stessa un

prodotto: imporre l'accesso equivale a consentire al concorrente di commercializzare lo stesso bene.

La questione non è di poco conto: l'obbligo di aprire la risorsa essenziale agli altri operatori è finalizzato esclusivamente a neutralizzare i rischi di *leverage*, ossia ad impedire che l'impresa detentrica possa sfruttare il suo vantaggio a monte per riservarsi il segmento *downstream*. Il requisito dei due mercati serve, in altre parole, a garantire che la concorrenza nel mercato derivato sia *on the merits*: in assenza di un mercato a valle e, quindi, di possibili pericoli di *leverage*, il *duty to share* si riduce ad un mero soccorso in favore dei concorrenti.

Ma la Corte, traghettata dall'Avvocato generale, ha preferito rifugiarsi nei sofismi, accontentandosi di rilevare un mercato potenziale o ipotetico, nel senso di considerare non necessaria l'effettiva commercializzazione degli input essenziali: pur di soddisfare il requisito dei due mercati –pena l'impossibilità di aggrapparsi a *Magill* e all'*essential facility doctrine*–, si assumono sufficienti due differenti stadi di produzione tra loro interconnessi (nel nostro caso, *upstream* la struttura modulare, *downstream* la vendita degli studi contenenti i dati raccolti tramite la suddetta struttura).

Al di là degli equilibrismi verbali, la soluzione non tiene conto della circostanza rappresentata dalla presenza di un bene immateriale, anziché di una infrastruttura fisica (l'esempio relativo all'accesso alla struttura portuale addotto dall'Avvocato generale è, in questo senso, rivelatore del fraintendimento occorso): nel caso della proprietà intellettuale, se manca un mercato distinto su cui proiettare l'eventuale abuso, vorrà dire che il titolare viene sanzionato per il semplice *ius excludendi* connaturato al titolo conferitogli dalla legge, senza che egli abbia posto in essere un'ulteriore condotta escludente rispetto all'esercizio legittimo del suo diritto.

Lo stesso parallelo con *Magill* non regge: a) in *IMS* l'informazione sulle vendite dei farmaci è di pubblico dominio, essendo coperta dal diritto d'autore solo la modalità di aggregazione dei dati, laddove in *Magill* l'input relativo al palinsesto dei programmi era nella disponibilità esclusiva delle reti televisive; b)

in *IMS* i concorrenti hanno realizzato *brick structures* alternative, in *Magill* il rifiuto non consentiva di commercializzare una guida comprensiva di tutti i palinsesti; c) *IMS* è un caso di *unilateral refusal to deal*, mentre invece in *Magill* le reti televisive avevano fornito le informazioni ai quotidiani e ai *magazine* stranieri.

L'unico aspetto che accomuna le due vicende è il loro ruotare attorno ad un *copyright* alquanto discutibile. Ed è questa, con ogni probabilità, la fonte primaria dei tentennamenti della Corte. La *brick structure* è un semplice metodo di aggregazione dei dati, nel quale si fa fatica a rilevare il grado di creatività idoneo a legittimare la protezione del diritto d'autore; senza trascurare, in ogni caso, che la stessa titolarità del prodotto andrebbe condivisa con i clienti, ossia con le case farmaceutiche che hanno partecipato al suo sviluppo e ne hanno decretato il successo e l'affermazione come *standard de facto*.

La sensazione è che, ancora una volta, all'antitrust sia stato affidato un compito che non gli spetta, ovvero di scardinare con un rimedio improprio (la licenza obbligatoria) un diritto di proprietà intellettuale cui non si sarebbe dovuto dare ingresso.

[GIUSEPPE COLANGELO]

Nota bibliografica

Sulla vicenda *IMS* si segnalano i commenti di DELRAHIM, *Forcing Firms to Share the Sandbox: Compulsory Licensing of Intellectual Property Rights and Antitrust*, disponibile all'indirizzo internet <<http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/203627.htm>>; GITTER, *The Conflict in the European Community Between Competition Law and Intellectual Property Rights: a Call for Legislative Clarification of the Essential Facilities Doctrine*, 40 *Am. Bus. L.J.* 217 (2003); KORAH, *The Interface between Intellectual Property and Antitrust: the European Experience*, 69 *Antitrust L.J.* 801 (2002); FINE, *NDC/IMS: in Response to Professor Korah*, 70 *Antitrust L.J.* 247 (2002); FORRESTER, *Compulsory Licensing in Europe: a Rare Cure to Aberrant National Intellectual Property Rights?*, disponibile all'indirizzo internet <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/020522forrester.pdf>>; NASCIMBENE, *Diritto d'autore e abuso di posizione dominante: i rapporti (difficili) tra proprietà intellettuale e disciplina antitrust*, in *Foro it.*, 2002, IV, 338.

Più in generale, sul rifiuto di contrarre in tema di proprietà intellettuale si vedano, tra gli altri, BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004; MARQUARDT-LEDDY, *The Essential Facilities Doctrine and Intellectual Property Rights: in response to Pitofsky, Patterson, and Hooks*, 70 *Antitrust L.J.* 847 (2003); MELI, *Rifiuto di*

contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario, Torino, 2003; PATTERSON, *The Sacrifice of Profits in Non-Price Predation*, 18 *Antitrust ABA* 37 (2003); TEMPLE LANG, *Anticompetitive Non Pricing-Abuses Under European and National Antitrust Authority*, in *International Antitrust Law & Policy: Fordham Corporate Law 2003* (ed. HAWK), Fordham Corporate Law Institute, New York, 2004, ch. XIV; ID., *Compulsory Licensing of Intellectual Property in European Community Antitrust Law*, disponibile all'indirizzo internet <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/020522langdoc.pdf>>; GLEKLEN, *Per Se Legality for Unilateral Refusals to Deal to License IP Is Correct As a Matter of Law and Policy*, 2 *Antitrust Source*, No. 6 (2002), disponibile sul sito <<http://www.antitrustsource.com>>; MACKIE-MASON, *Antitrust Immunità for Refusal to Deal in (Intellectual) Property Is a Slippery Slope*, *ibid.*; PATE, *Refusals to Deal and Intellectual Property Rights*, 10 *Geo. Mason L. Rev.* 429 (2002); PITOFSKY-PATTERSON-HOOKS, *The Essential Facilities Doctrine Under U.S. Antitrust Law*, 70 *Antitrust L.J.* 443 (2002).