

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA: CONVERGENZA FINALISTICA E *LIAISONS DANGEREUSES**

Roberto Pardolesi**, Massimiliano Granieri***

1. PREMessa: INFORMAZIONE E POTERE (DI MERCATO).

Nel variegato catalogo dei rapporti che intercorrono tra diritto e scienza spicca da sempre quello degli effetti connessi all'intreccio tra forme di appartenenza e regime di circolazione delle idee. Chi esplori quest'interfaccia è portato a concentrare l'attenzione sulle 'ricadute' legali della scienza, vista come fonte di un bene cruciale nelle moderne economie di mercato: la conoscenza scientifica e tecnologica o, il che è lo stesso (almeno in una certa prospettiva), l'informazione¹. La letteratura giuseconomica ne ha messo in luce alcune caratteristiche che assumono particolare rilievo a livello di trattamento civilistico, ma che segnano anche il punto d'intersezione con altri settori del diritto, con in testa quello della concorrenza.

Soltanto la comprensione delle caratteristiche dell'informazione come bene soggetto a forte dispersione del proprio valore consente di diversificare/valorizzare la concezione della proprietà intellettuale quale fattore generante potere di mercato e strumento funzionale all'estensione dello stesso in aree non coperte da privativa. Alla consapevolezza che la proprietà intellettuale, in qualunque sua forma, si presta ad essere utilizzata per finalità anticompetitive (anche di là dall'obsoleta teoria della leva) fa da contrappunto la diffusa percezione che taluni comportamenti, astrattamente sospetti per la logica antitrust, vengono posti in essere per finalità, in ultima analisi, efficientistiche. Infatti, la soluzione operativa contro i rischi di entropia della conoscenza, connessi con le ipotesi di circolazione e condivisione della stessa (dal *R&D cartel* al consorzio di standardizzazione, all'accordo per il trasferimento di tecnologia), è spesso rappresentata da qualche livello di integrazione tra i soggetti che ne dispongono². Va da sé che tali forme di integrazione costituiscono altrettante manifestazioni dell'intreccio tra proprietà intellettuale e concorrenza, meritevoli di un trattamento consapevole delle implicazioni derivanti dal carattere tendenzialmente amorfo dei beni che ne formano oggetto.

L'esperienza statunitense –sicuramente più matura a questo riguardo– offre sia un articolato campionario di ipotesi dialettiche nelle quali la logica proprietaria applicata alle

* Lo scritto è stato preparato per il XVI Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, "Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato", Pisa, 22-24 maggio 2003. Il lavoro si inserisce all'interno della ricerca cofinanziata dal MIUR dal titolo *Diritti di proprietà intellettuale tra incentivi all'innovazione e vincoli alla circolazione dell'informazione* (Anno 2002 - prot. 2002137581_003) e della ricerca cofinanziata dal MIUR dal titolo [redacted] (Foggia).

** LUISS Guido Carli, Istituto di Studi Giuridici, Roma (par. 5, 6).

*** Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza, e Fondazione Torino Wireless (par. 1-4).

¹ Per una prima lettura, conviene fare riferimento a V. ZENO-ZENCOVICH, G.B. SANDICCHI, *L'economia della conoscenza ed i suoi riflessi giuridici*, in *Dir. informazione e informatica*, 2002, 971.

² Per una considerazione dei limiti posti dalla stessa legislazione sui diritti di proprietà intellettuale relativamente al loro utilizzo all'interno di rapporti di natura verticale, cfr. da ultimo M.J. MEURER, *Vertical Restraints and Intellectual Property Law: Beyond Antitrust*, 87 *Minn. L. Rev.* 213 (2003).

idee suscita preoccupazioni per le dinamiche di mercato, sia tentativi (non sempre appaganti) di riconciliazione tra la politica di incentivazione alla produzione della conoscenza e quella di preservazione della concorrenzialità dei mercati. Essa si candida, dunque, come il naturale termine di paragone per affrontare le stesse tematiche nel quadrante europeo, all'interno del quale le prime avvisaglie di confronto dimostrano che il tema è ancora in cerca di adeguata sedimentazione³, sino ad apparire, talora, ostaggio di slogan affrettati, piuttosto che laboratorio consapevole per l'elaborazione di soluzioni coerenti.

2. EVOLUZIONE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA A CAVALLO DEL MILLENNIO.

Il diritto della concorrenza viene oggi messo in relazione a due fenomeni: (1) il progressivo affermarsi di mercati per prodotti ad alta tecnologia e (2) l'aumentare dell'importanza e del ruolo assunti dalle forme di proprietà intellettuale⁴. Per quanto collegati, i due aspetti sono concettualmente distinti.

Rispetto ai mercati di prodotti ad alta tecnologia, in molti hanno cominciato a dubitare della capacità degli attuali sistemi di controllo dei processi concorrenziali –concepiti in epoche ormai lontane e con industrie di riferimento significativamente diverse da quelle attuali– di assicurare un efficiente e tempestivo *enforcement* antimonopolistico. Le caratteristiche della moderna economia sarebbero, in particolare: (a) la rapida obsolescenza dei beni e (b) l'estrema dinamicità dell'industria *high-tech*, capace di rendere instabili le quote di mercato e mutevoli gli scenari, di modo che ogni intervento correttivo *ab externo* sarebbe superfluo, se non quasi sempre intempestivo e, comunque, propenso ad alterare in peggio i processi innovativi⁵.

³ Emblematico, al riguardo, il poderoso contributo comparativo di A. HEINEMANN, *Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung*, Tübingen, 2002. La tesi dell'A. s'iscrive fra quelle che non ammettono dissensi: "Der Immaterialgüterschutz ist in das Gesamtsystem der Wettbewerbsordnung einzufügen. Integration bedeutet nicht *Leugnunug* der Spannungen, sondern deren angemessener *Ausgleich*. Diese Aufgabe ist nur durch die Zusammenschau der beiden Rechtsgebiete, nicht aber durch die gegenseitige Abschottung von Immaterialgüterrecht und Kartellrecht zu erreichen" (p. 629, corsivi nell'originale). Ciò vale a superare le contrapposizioni pregiudiziali che scandiscono e isteriliscono buona parte del tradizionale dibattito dogmatico, specie tedesco. Che fare, però, quando il conflitto sopravvive al volenteroso, quanto necessario 'sguardo d'insieme'?

Per chi aspiri ad una più rapida ricognizione dello 'stato dell'arte' a livello comunitario tornerà comunque utile il rinvio a V. Korah, *The Interface between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience*, 69 *Antitrust L.J.* 801 (2002).

Quanto alla dottrina italiana, le voci più avvedute –v., in particolare, G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001, 11 ss., 213; M. RICOLFI, *Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, 149; M. LIBERTINI, *Concorrenza sleale e disciplina antitrust: una proposta di ricostruzione unitaria dei principi*, relazione al Convegno SISPI del 26 maggio 2001 (di prossima pubblicazione, in versione riveduta e aggiornata, su *MCR*; V. MELI, *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Torino, 2003, 203 ss.– inclinano ad abbracciare la tesi, che vedremo esser divenuta prevalente nel dibattito transnazionale, della convergenza teleologica.

⁴ Cfr., ex plurimis, W.J. BAER, D.A. BALTO, *Antitrust Enforcement and High-Technology Markets*, 5 *Mich. Telecomm. Tech. L. Rev.* 73 (1999).

⁵ Per più ampie considerazioni in questo senso cfr. D.J. TEECE, M. COLEMAN, *The Meaning of Monopoly: Antitrust Analysis in High-Technology Industries*, 43 *Antitrust Bull.* 801 (1998), nonché D.A. BALTO, R. PITOFSKY, *Antitrust and High Tech Industries: The New Challenge*, 43 *Antitrust Bull.* 583 (1998).

Sebbene sia vero, in principio, che il tasso di obsolescenza dei beni ad alta tecnologia è maggiore rispetto a quello dei tradizionali beni di consumo, altri fattori avvertono che all'avvicinarsi dei prodotti sui mercati può non corrispondere l'entrata di nuovi soggetti, tale da compromettere la posizione dell'*incumbent*. Nuove barriere all'ingresso, quali la presenza di diritti di proprietà intellettuale –e siamo al secondo dei fenomeni indicati–, caratterizzano i mercati ad alta tecnologia e rendono l'accesso ora tecnicamente impossibile, ora economicamente improponibile, ora lento rispetto ai cicli di consumo. Per tutta conseguenza, i mercati dei prodotti ad alta tecnologia tendono ad avere la caratteristica del *winner-takes-all*⁶.

Ma i mercati della moderna economia digitale presentano caratteristiche ed insidie ulteriori, le quali amplificano le potenzialità lesive di taluni comportamenti e spianano la strada ad 'unintended consequences', ovviamente perverse, di alcune legittime posizioni di vantaggio competitivo. Si sogliono indicare le esternalità di rete come il tratto più significativo dei mercati ad alta tecnologia, ancorché un rapido sguardo all'interno dei vari quadranti industriali renda avvertiti del peso di altri, non trascurabili aspetti⁷. L'esistenza di standard dell'industria soggetti a regimi proprietari, requisiti di interoperabilità di sistemi legati alla presenza di piattaforme installate⁸, alti costi fisici e basso tasso di riconversione delle tecnologie di produzione, effetti di blocco causati da razionalità limitata dei consumatori, procedure regolatorie da porre in essere ai fini della commerciabilità⁹: ecco

⁶ In questo senso, cfr. W.J. BAER, D.A. BALTO, *Antitrust Enforcement and High-Technology Markets*, 5 *Mich. Telecomm. Tech. L. Rev.* 73, 75 (1999). La caratteristica citata nel testo è ben visibile nei mercati caratterizzati dagli standard *de facto*, nei quali le tecnologie o i prodotti con vocazione a standard sono in concorrenza *per* il mercato e non *nel* mercato, nel senso che la selezione di uno esclude definitivamente gli altri. Il fatto che i disegni di monopolizzazione dei mercati ad alta tecnologia possano avvalersi di fattori pericolosi, come gli effetti di rete, implica un ricorso più deciso alla repressione antitrust. La caratteristica *winner-takes-all* dà ragione della *rivalrous competition* nelle attività di R&D. Cfr. R. PARDOLESI, A. RENDA, *Appunti di un viaggio nel capitalismo digitale: reti e retaggi culturali nel diritto antitrust*, in *La concorrenza tra economia e diritto*, a cura di N. Lipari e I. Musu, Bari, 2000, 147.

⁷ Nella ricostruzione di D. M. HART, *Antitrust and Technological Innovation in the US: Ideas, Institutions, Decisions, and Impacts, 1890-2000*, 30 *Research Policy* 923, 924 (2001), la presenza di esternalità di rete ed effetti di lock-in sarebbero due caratteristiche che contraddistinguono storicamente l'antitrust di fine secolo. Cfr. ora le devastanti conclusioni della vicenda *Visa/Mastercard*.

⁸ Cfr., sul punto, le rapide riflessioni di MURIS, *Competition and Intellectual Property Policy*, cit., 6. Un cospicuo esempio di come le varie tematiche qui affrontate (concorrenza, innovazione e nuova proprietà intellettuale) si intreccino in maniera talora inestricabile è dato da uno dei molti casi in cui è coinvolta Microsoft. Nella recente decisione della Corte d'appello per il quarto circuito statunitense *Sun Microsystems, Inc., v. Microsoft Corporation*, del 26 giugno 2003 (ad oggi inedita), Sun cercava di ottenere un rimedio inibitorio di natura transitoria contro Microsoft alla commercializzazione di prodotti *middleware* basati su tecnologia .NET (il concorrente versione Microsoft al Java di Sun), nel presupposto che la posizione monopolistica di Microsoft nel mercato, a causa dei *feedback effects* tipici dell'economia di rete, avrebbe comportato l'estensione del monopolio nel mercato a monte dei sistemi operativi Intel-compatibili a quello del *middleware* (definito come mercato per «general purpose, Internet-enabled distributed computing platform»).

⁹ Emblematico è il caso del mercato dei farmaci. Per una ricognizione comparativa delle problematiche antitrust nel settore farmaceutico conviene fare riferimento a R. PARDOLESI, M. GRANIERI, *Alcune considerazioni sui rapporti tra proprietà intellettuale e concorrenza nel settore farmaceutico*, in *Dir. ind.*, 2002, 379, nonché le considerazioni di F. DE BENEDETTI, *Motivazioni economiche e politiche dietro le modifiche alla normativa sui certificati complementari di protezione*, *id.*, 2003, 1997.

alcuni (e cospicui) esempi di fattori che influenzano i moderni mercati e che, dal punto di vista dei *newcomers*, si pongono talora come minacciose barriere all'ingresso.

Alle prese con i descritti profili, che certo contribuiscono a complicare l'analisi e a relativizzare, al limite dell'opinabilità militante, ogni soluzione, alcuni osservatori ritengono nondimeno che l'attuale configurazione delle norme antitrust e dei relativi sistemi di coercizione sia in grado di far fronte all'evoluzione dei mercati; mentre altri sostiene che, se un intervento ci dev'essere, va operato a livello istituzionale¹⁰.

Ma una particolare barriera all'ingresso –vale a dire, quella eretta dai diritti di proprietà intellettuale– rivendica una pregnante centralità: proprio perché essi operavano anche prima, ma esibiscono, nella nuova temperie, una vocazione inopinata di protagonismo, tanto da costituire, e non a caso, ulteriore fenomeno con il quale il diritto della concorrenza dialoga in maniera vistosa (e con incerto costrutto).

I rapporti tra concorrenza e proprietà intellettuale erano già stati scrutinati nel corso degli anni '70 del secolo scorso, soprattutto con riguardo alla materia brevettuale. Il conflitto/confronto torna oggi sotto i riflettori per un motivo fondamentale: nell'epoca della liberalizzazione e della progressiva instaurazione di mercati concorrenziali, la proprietà intellettuale rappresenta l'unica (e l'ultima?) forma legittima di assetto monopolistico e, dunque, il più irriducibile degli ostacoli con i quali la politica di concorrenza deve misurarsi¹¹. Pur avendo fonte legale, pur essendo limitato talvolta territorialmente e sicuramente dal punto di vista temporale, pur ponendosi come strumento pressoché ineliminabile di remunerazione delle attività inventive e creative, la situazione appare, nondimeno, ineludibilmente omogenea a quelle che il diritto della concorrenza è deputato a combattere. Sul punto, tuttavia, e prima ancora di affrontare più da vicino gli attriti da interfaccia scabrosa, occorre premettere che l'utilizzo della formula proprietà intellettuale, sebbene capace di evocare istantaneamente l'area di fenomeni interessati, denota un'impostazione troppo generalizzante e rischia di essere mistificatoria. In altre parole, ogni serio tentativo di sistemazione richiede una sorta di *unbundling* concettuale, che renda

¹⁰ Cfr. J.L. KLEIN, *Rethinking Antitrust Policies for the New Economy*, disponibile sul sito <<http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches>>, e R.A. POSNER, *Antitrust in the New Economy*, 68 *Antitrust L.J.* 925 (2001).

¹¹ La natura del brevetto come diritto di monopolio, in realtà, è contrastata. L'espressione "monopolio" ricorre nella letteratura e tra i giudici (v. *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.*, 395 U.S. 100 (1969), ma è stata successivamente criticata dalla Court of Appeals for the Federal Circuit, la quale rileva che «[n]owhere in any statute is a patent described as a monopoly» (*Schenck v. Norton Corp.*, 713 F.2d 782 (Fed. Cir. 1983)). La ragione tradizionale di contrasto tra il diritto di brevetto e condizioni di mercato concorrenziali risiede nel fatto che il diritto di esclusiva del titolare determina un prezzo sovracompetitivo dei prodotti ed un *output* limitato. Nonostante questo, che viene percepito come un costo sociale, il diritto di esclusiva riconosciuto all'inventore risulta essere il sistema più efficiente per consentire lo sviluppo dell'innovazione e incentivare la ricerca, rispetto ad un sistema centralizzato in cui è l'ordinamento giuridico a remunerare direttamente l'inventore a fronte della divulgazione dell'invenzione, detraendo la remunerazione dal valore sociale della stessa. L'idea che il sistema di esclusive concesso con i brevetti sia giustificato in termini di incentivo/remunerazione all'autore è, peraltro, *rationale* men che pacifico. Come altri suggerisce, il sistema brevettuale può essere visto come un meccanismo di sussidi incrociati per quelle invenzioni i cui benefici privati siano inferiori al valore sociale (P. AREEDA, L. KAPLOW, *Antitrust Analysis*, 5th ed., New York: Aspen Law & Business, 1997, 153).

ragione delle diversità strutturali e tipologiche dei vari diritti di proprietà intellettuale e della diversa attitudine alla collisione con la logica della concorrenza¹².

Nel diritto statunitense, l'approvazione delle *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* da parte dell'Antitrust Division del Department of Justice e della Federal Trade Commission ha segnato un parziale armistizio tra le aree di concorrenza e proprietà intellettuale¹³; ma, inutile illudersi, il conflitto resta, sia pure in forme nuove; e l'idea della convergenza finalistica, per la quale tanto il diritto antitrust quanto la logica sottesa alle privative servirebbero lo scopo, ultimo e comune, di promuovere l'innovazione fornisce, a veder bene, un punto di equilibrio –forse di equilibrismo– instabile¹⁴, come dimostra il numero crescente di controversie nelle quali l'antitrust si misura con la legittimità di comportamenti posti in essere da titolari di diritti di proprietà intellettuale. La speciosità del ragionamento affonda le radici nella stessa ambiguità degli effetti della proprietà intellettuale: capace, ad un tempo, di incentivare l'innovazione e di bloccarla, a seconda delle circostanze.

3. REGOLE DELL'IMMATERIALITÀ E PROPRIETÀ TRADIZIONALE.

Una maggiore consapevolezza e conoscenza dell'informazione come bene e delle regole che governano la proprietà delle idee hanno col tempo contribuito ad una migliore comprensione dei profili di conflitto¹⁵.

Da un punto di vista economico, i mezzi di produzione tradizionali (beni fisici, mobili e immobili) non ricoprono più il ruolo cruciale che svolgevano fino a pochi lustri fa. In una economia *knowledge-based* come l'attuale, l'informazione diviene il bene di maggiore valore¹⁶. L'emergere delle “*new res*” –la contaminazione, barbara, suona quasi a mo' di

¹² Delle varie forme di proprietà intellettuale generalmente considerata, alcune si caratterizzano più delle altre per la maggiore capacità di interferire con i processi concorrenziali. Nondimeno, l'attenzione per forme, nelle quali il contenuto tecnologico dell'oggetto tutelato è ridotto, inizia ad aumentare. Cfr. il *working paper* della Commissione europea del 21 maggio 2003, dal titolo *Possible abuses of trade mark rights within the EU in the context of Community exhaustion*.

¹³ A seguito del dibattito degli anni Settanta, giudici e autorità amministrative nordamericane hanno aderito all'idea che il diritto della concorrenza e le privative industriali hanno in comune la crescita di benessere per i consumatori, attraverso lo sviluppo dell'innovazione e un uso più efficiente delle risorse. Le letture classiche sono W.F. BAXTER, *Legal Restrictions on Exploitations of Patent Monopoly: An Economic Analysis*, 76 *Yale L.J.* 267 (1966), L. KAPLOW, *The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal*, 97 *Harv. L. Rev.* 1813 (1984), G.L. PRIEST, *What Economists Can Tell Lawyers About Intellectual Property: Comment on Cheung*, 8 *Res. in L. & Econ.* 19 (1986), W.S. BOWMAN, Jr., *Patent and Antitrust Law: A Legal and Economics Appraisal*, Chicago e a., 1973.

¹⁴ Per la proclamazione della pace fatta cfr., ancora di recente, H.R. PATE, *Antitrust and Intellectual Property*, disponibile sul sito <<http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches>>, 3; ma l'affermazione perentoria alla quale fanno comunemente riferimento quanti sono persuasi dell'omogeneità dei fini tra le due politiche si legge in *Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.*, 975 F.2d 832 (Fed Cir. 1990).

¹⁵ Sebbene già da tempo si sia evidenziata la spinosità dei profili giuridici dell'informazione. Cfr. sul punto R. PARDOLESI, C. MOTTI, «L'idea è mia!»: *lusinghe e misfatti dell'«economics of information»*, in *Dir. informazione e informatica*, 1990, 345.

¹⁶ Cfr. DREYFUSS, *Are Business Method Patents Bad for Business*, cit., 264, nonché R. PITOFSKY, *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy*, 16 *Berkeley Tech. L.J.* 535, 536 (2001) («The essential feature that is new about the “New Economy” is its increased dependence on products and services that are the embodiment of ideas»).

sfida– ha imposto un ripensamento circa le tradizionali forme di appartenenza e impone ora una riflessione a tutto tondo sulle conseguenze giuridiche¹⁷.

A differenza dei beni materiali, l'informazione, quale che sia il supporto nel quale è incorporata, non può essere posseduta di per sé fisicamente, non può essere conformata e nemmeno descritta senza comprometterne allo stesso momento una parte del valore¹⁸. L'informazione è un bene il cui consumo presuppone la descrizione; e la descrizione ne importa, in qualche modo, il consumo. Gli economisti sogliono strutturare l'inquadramento dell'informazione riconducendola alla categoria dei beni pubblici: si vuole ne siano riprova la possibilità di uso congiunto e il basso costo marginale di utilizzo ulteriore rispetto a quello di produzione¹⁹. Si è alle prese, dunque, con un fallimento del mercato: produrre

¹⁷ Altrove, la riflessione è già iniziata rispetto agli strumenti contrattuali per mezzo dei quali la risorsa informazione circola. Si allude alla prospettiva dell'accesso, come forma di fruizione di contenuti informativi; cfr. sul punto A. PALMIERI, *I contratti di accesso*, Milano, 2002, nonché A. PALMIERI, PARDOLESI, *Gli "Access contracts": una nuova categoria per il diritto dell'era digitale*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, 5.

¹⁸ Nel senso che gli economisti hanno avuto lo stesso approccio ai beni immateriali di quello avuto con riguardo alle cose fisiche («no sense of discontinuity in moving from physical to intellectual property»), in chiave di analisi economica cfr. R.A. POSNER, *Economic Analysis of Law*, V ed., New York: Aspen Law & Business, 1998, 43. Nessuna (apparente) soluzione di continuità tra proprietà di cose fisiche e proprietà intellettuale risulta, per esempio, in alcuni testi normativi. Nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, del 7 dicembre 2000, una scarna disposizione (art. 17, comma 2) viene dedicata alla proprietà intellettuale, che si limita al riconoscimento della stessa, all'interno dello stesso articolo dedicato al diritto di proprietà. Trattamento significativamente diverso riceve la stessa materia in ambito statunitense; cfr. la *Intellectual Property Clause* della Costituzione federale, (art. I, section 8(3)). Occorre citare la giurisprudenza *Grundig/Consten* del 13 luglio 1966 della Corte di giustizia delle Comunità europee per rendersi conto di quali inconvenienti derivino dalla acritica assimilazione della proprietà intellettuale alla proprietà di cose fisiche. L'applicazione dell'art. 32 (ora abrogato) del Trattato istitutivo dell'UE, seppure non ha impedito che talora venissero intraprese iniziative di armonizzazione da parte della Comunità nel settore della proprietà intellettuale, ha imposto il ricorso ad espedienti –come quello della distinzione tra titolarità ed esercizio del diritto– per assicurare poteri regolatori degli organismi comunitari sulla materia delle privative. Piuttosto suggestive, ai fini della trattazione, le considerazioni di J. LANGENFELD, *Intellectual Property and Antitrust: Steps Toward Striking a Balance*, 52 *Case W. Res. L. Rev.* 91, 98-99 (2001) («Assertions that the different types of property can be treated entirely the same confuse rather than enlighten this basic trade-off between intellectual property and competition policy»).

¹⁹ Esaustivamente S. SHAVELL, *Economic Analysis of Property Law*, Discussion Paper No. 399, Harvard Law School, 9 (lavoro destinato al volume *Foundations of Economic Analysis of Law*, Harvard University Press, 2003). L'imperfezione del mercato origina dal fatto che il costo marginale di utilizzo ulteriore del bene è pari a zero, così che, come scrive M. O'ROURKE, *Rethinking Remedies at the Intersection of Intellectual Property and Contract: Toward a Unified Body of Law*, 82 *Iowa L. Rev.* 1137, 1143 (1997), «[I]f left unregulated, the market is unlikely to produce the optimal amount of information because it is difficult to exclude nonpaying persons from benefiting from information once it is marketed – the classic "public goods" problem». Vedi anche P.E. STEPHAN, *The Economics of Science*, in 34 *J. Econ. Literature* 1200 (1996), nonché MERGES, MENNELL, LEMLEY, *op. cit.*, 869, e, più tecnicamente, W.K. VISCUSI, J.M. VERNON, J.E. HARRINGTON, JR., *Economics of Regulation and Antitrust*, 3rd ed., Cambridge, The MIT Press, 2000, 800 ss. Per una rassegna completa delle problematiche cfr. P.S. MENNELL, *Intellectual Property: General Theories*, in B. BOUCKAERT, G. DE GEEST (eds.), *Encyclopedia of Law and Economics, Volume II. Civil Law and Economics*, Cheltenham: Edward Elgar, 2000, 129 ss. Cfr., inoltre, D.C. MOWERY, R.R. NELSON, B.N. SAMPAT, A.A. ZIEDONIS, *The Growth of Patenting and Licensing by US Universities: An Assessment of the Effects of the Bayh-Dole act of 1980*, 30 *Research Policy* 99, 103 (2001).

conoscenza costa –e questa è anche la ragione per la quale l’attività di ricerca è spesso sostenuta e finanziata pubblicamente²⁰–, mentre utilizzare quella degli altri conviene²¹.

La caratteristica dell’informazione con le maggiori implicazioni dal punto di vista giuridico sembra essere quella delle forti esternalità positive, a fronte di quelle negative, e di misura quantitativamente minore, tipiche dei beni fisici tradizionali. Basterà porre l’attenzione al problema classico degli usi incompatibili di proprietà contigue per rendersi conto di come il terreno di elezione dell’analisi economica sia stato piuttosto quello della determinazione dei meccanismi più efficienti di soluzione dei conflitti tra titolari di beni in presenza di usi incompatibili²²: nella sostanza, un problema di riassorbimento interno delle diseconomie esterne prodotte da un bene o dal suo utilizzo, in quanto identificato secondo definite coordinate fisiche spazio-temporali²³. Ma, quando si parla di conoscenza, non rivalità nell’utilizzo significa soprattutto che chi ne crea non è in grado di instaurare con l’oggetto della propria attività produttiva la stessa piena (e, per rifarsi alla terminologia civilistica classica, “assoluta”) relazione che l’industria manifatturiera o l’artigiano hanno con ciò che esce dalle rispettive linee di produzione. Tutti i benefici derivanti dal possesso di informazione *valuable* rischiano di essere perduti a vantaggio di chi non ne è l’artefice. Anche questo è un problema di esternalità; più in chiaro, un problema derivante dalla preminente presenza di esternalità positive²⁴. Nella ricostruzione economica, la proprietà intellettuale è il sistema di internalizzazione degli effetti esterni che, consentendo l’appropriazione *ex post* dell’idea, corregge il mercato, conferendo gli opportuni incentivi alla produzione della risorsa²⁵. Ma, è appena il caso di aggiungere, nel contesto appena delineato la proprietà intellettuale rappresenta, almeno nella sua concezione originaria, l’eccezione e non la regola.

²⁰ Cfr. P. GARONNA, S. IAMMARINO (a cura di), *Economia e politica della ricerca*, Bologna, 2000.

²¹ L’onere ulteriore del *free rider* è rappresentato dai soli costi di trasmissione. «Two strategies are commonly used to overcome the public goods aspect of information. Applied research is usually promoted through the award of patent monopolies for novel, useful and non-obvious inventions, in effect substituting one form of market failure for another. On the other hand, basic research tends to be funded directly by government because it is unlikely to yield patentable results»; così W.M. SAGE, *Funding Fairness: Public Investment, Proprietary Rights and Access to Health Care Technology*, 82 *Va. L. Rev.* 1737, 1738 (1996).

²² Gli studi di Coase in questo senso rappresentano l’esempio forse di maggiore evidenza.

²³ Rigore avrebbe imposto di parlare di esternalità piuttosto che di diseconomie: gli *spill-overs* possono risultare tanto negativi quanto positivi. Sennonché, l’impostazione economica ha scrutinato a fondo la prima categoria, tralasciando quasi del tutto la seconda, che pure pone problemi assolutamente specifici. Per un primo, stimolante contributo all’eliminazione di questa lacuna v. G. DARI MATTIACCI, *Toward a Positive Economic Theory of Negative Liability*, George Mason School of Law, Law and Economics Working Paper Series, No. 03/29, disponibile sul sito <<http://www.ssrn.com>>.

²⁴ È vero che le nuove *res* producono molte più esternalità positive, sebbene il discorso non possa essere generalizzato. I rischi di sviluppo di trovati come gli organismi modificati geneticamente o i prodotti di clonazione avvertono della potenziale esistenza di forti esternalità negative. Sul punto, ovviamente, i giuristi e gli economisti sono chiamati ad una qualche maggiore riflessione, soprattutto per ciò che concerne i rapporti tra il bene oggetto di protezione –frutto di attività scientifica di ricerca– e la forma di protezione.

²⁵ Come ricordano L.R. COHEN, R.G. NOLL, *Intellectual Property, Antitrust and the New Economy*, 62 *U. Pitt. L. Rev.* 453, 459 (2001), si tratta comunque di un sistema dai costi elevati, tra i quali occorre ricomprendere la perdita secca da monopolio (*deadweight loss*), i costi di innovazione ulteriore e successiva da parte di soggetti diversi dai titolari, i costi di *enforcement* del diritto. Secondo HOVENKAMP, *Federal Antitrust Policy*, cit., 239, il problema del *free rider* nella materia della proprietà intellettuale impone protezione legale più forte di quella accordata ai beni tangibili.

Rispetto alla caratteristica saliente dei nuovi beni, le stesse forme di appartenenza tradizionali rappresentano un sistema (più che) imperfetto di appropriazione dell'utilità del bene da parte dei suoi produttori o di conservazione da parte degli utenti²⁶. Di per sé, quella delle forti esternalità positive prodotte dall'informazione non costituirebbe una difficoltà insormontabile per il produttore; tuttavia, anche nelle modalità di godimento, proprietà intellettuale e proprietà tradizionale differiscono. Mentre la prerogativa principale di quest'ultima si assume sia lo *jus excludendi alios* (in ragione del preminente carattere di assolutezza del diritto)²⁷, i maggiori vantaggi della proprietà intellettuale derivano, al contrario, dalla condivisione e addirittura –nel caso degli standard o degli effetti di rete insegnano²⁸– da una sorta di *jus includendi omnes*²⁹.

L'importanza della conoscenza tecnologica come nuovo bene dalle forti esternalità positive ed il connesso valore economico hanno due ordini di conseguenze³⁰:

- a) dal punto di vista soggettivo, si delinea talora la tendenza a rimettere in discussione la titolarità originaria dei beni; ciò è reso possibile dalla circostanza che 'possedere' l'informazione non è un fatto fisico capace di rendere inequivoca (o meno equivoca) la relazione di appartenenza tra l'individuo e la *res*. In questa luce, non si farà fatica a ricondurre a detta tendenza il dibattito sulla titolarità individuale o istituzionale delle invenzioni generate all'interno delle università o dei centri di ricerca che oggi ricorre con una certa insistenza, ma che anche in passato ha costituito oggetto di riflessione³¹;

²⁶ In questo senso PITOFSKY, *op. cit.*, 536. Per una più convinta assimilazione della proprietà intellettuale alle forme tradizionali di proprietà, BAER, BALTO, *Antitrust Enforcement*, cit., 76, 77. È interessante notare come la riconduzione delle forme di proprietà intellettuale alla proprietà tradizionale –di cui sono testimoni le *Guidelines* statunitensi già citate (cfr. *retro*)– sia espediente utilizzato persino per avallare un più deciso utilizzo dei rimedi antitrust in casi di risorse coperte da diritti di proprietà intellettuale. Si allude a J.K. MACKIE-MASON, *Antitrust Immunity for Refusal to Deal in (Intellectual) Property Is a Slippery Slope*, 2 *Antitrust Source*, No. 6 (2002), disponibile sul sito <<http://www.antitrustsource.com>>.

²⁷ Come ricordano COHEN, NOLL, cit., 455, l'idea della 'recinzione', come tipica della proprietà tradizionale, deriva dalla concezione proprietaria propugnata da Locke.

²⁸ Cfr., *retro* § 2, sulla caratteristica dei mercati cd. *winner-takes-all*.

²⁹ Il passaggio dalla tutela per segreto a quella per diritto d'autore nel caso del software è discesa proprio da quello corrispondente all'affermazione del programma da prodotto realizzato su misura per una committenza definita a prodotto di serie che importa condivisione. Per una descrizione dei profili evolutivi della tutela dei programmi per elaboratore, cfr. M. GRANIERI, *Evoluzione del diritto statunitense sulla tutela brevettuale e profili di contrasto con le dinamiche concorrenziali*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 35 ss.

³⁰ Per un riesame completo dei molti rischi connessi all'espansione della proprietà intellettuale conviene fare riferimento a J. TIROLE, C. HENRY, M. TROMMETTER, L. TUBIANA, B. CAILLAUD, *Propriété Intellectuelle*, Rapporto del Conseil d'analyse économique, La Documentation française, Paris, 2003.

³¹ Quello che coinvolge la questione della titolarità delle invenzioni fatte all'interno del circuito della ricerca pubblica è un dibattito parzialmente privo di senso nella misura in cui, e vi sono molteplici occasioni, presuppone una differenza ontologica tra ricerca pubblica e ricerca privata e, di là, tra risultati dell'una e dell'altra. Sul punto, sia consentito rinviare a M. GRANIERI, *Patent and Technology Transfer. Law, Economics, and Policy*, paper presented at the Innovation Seminars (Econ 296, B. Hall e D. Mowery), Haas School of Business, University of California at Berkeley, 2002, nonché ID., *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni d'azienda*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 63. In Italia, la vicenda ha acquisito improvviso vigore per effetto della proposta, divenuta in seguito legge (18 ottobre 2001, n. 383, Primi interventi per il rilancio dell'economia, art. 7, in G.U. n. 284 del 24 ottobre 2001), di modifica dell'art. 23

- b) dal punto di vista oggettivo, si avverte la spinta alla *commodification* (o ‘proprietaryizzazione’, neologismo che riscatta le molte pecche dell’anglofilia più oltranzistica) dell’informazione, in quanto funzionale all’appropriazione³². Essa

della legge brevetti, rendendo il ricercatore dipendente pubblico titolare dei diritti sulle invenzioni effettuate nel contesto della propria attività. La modifica ha raccolto un numero sconcertante di critiche, al punto che lo stesso ministro per l’istruzione ha proposto una controriforma (Progetto di legge N. 2238, art. 3, titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali), ora al vaglio delle aule parlamentari. Per primi commenti critici all’art. 7 della legge 383/2001 (altresi riprodotto in *Dir. ind.*, 2001, 95), che ha modificato, rispettivamente, l’art. 23 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e art. 34 T.U. impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), v. G. SENA, *Una norma da riscrivere*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, 243. Le disposizioni sono altresì commentate da G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie*, in *Dir. ind.*, 2001, 218, e da M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle «invenzioni universitarie»*, in *Foro it.*, 2002, I, 217; e pesantemente sospettate di illegittimità costituzionale da G. M. BERRUTI, *La concorrenza sleale nel mercato. Giurisdizione ordinaria e normativa antitrust*, Milano, 2002, 138 ss.. La vicenda è tutt’altro che conclusa. Il 25 febbraio 2003 è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge 3723 (*Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica*), che rimette in discussione la questione della titolarità. Per il versante statunitense, cfr. le più ampie considerazioni di C. LONG, *Proprietari Rights and Why Initial Allocations Matter*, 49 *Emory L.J.* 823 (2000), nonché gli spunti problematici, benché difficilmente condivisibili, di G.K. SMITH, *Faculty and Graduate Student Generated Inventions: Is University Ownership a Legal Certainty*, 1 *Va. J.L. & Tech.* 4 (1997).

³² È bene avvertire che la conoscenza tecnologica di cui l’impresa dispone non è tutta codificata. Ve ne è una parte che lo è sicuramente, in quanto fatta oggetto di diritti di privativa e, dunque, soggetta ad un regime di tipo proprietario. Ve ne è un’altra parte, che non si presta a definizioni di sorta, che non è identificata positivamente, non forma oggetto di diritti di proprietà e che, alle volte, le stesse imprese ignorano di possedere. Ricorre, in quest’ultimo caso, l’espressione secondo cui la conoscenza è “embedded”, nel senso che è incorporata nell’azienda, nei suoi precetti produttivi, nelle persone che li attivano, infine nei prodotti e servizi resi, e diviene effettivamente conosciuta solo nel momento si entra in forme di collaborazione dirette ad aumentare il patrimonio tecnologico, oppure quando l’impresa dispone di un proprio ramo d’azienda che dismette unitamente al personale impiegato. Ogni parte dell’impresa e ogni persona detengono una frazione di informazione. Potrebbe sembrare quanto meno controintuitivo che l’impresa disponga di una conoscenza tecnologica che impiega quotidianamente e che ignora di possedere; eppure, solo teorizzando la mancata codificazione di una parte della conoscenza si spiega perché talvolta, a parità di processi, il risultato non è omogeneo. La differenza di linguaggio e l’incapacità del linguaggio stesso di descrivere esattamente i fenomeni del mondo reale causa guasti di questo tipo. Uno dei passi più significativi è quello che segue. «It is pathetic to watch the endless efforts –equipped with microscopy and chemistry, with mathematics and electronics– to reproduce a single violin of the kind the half-literate Stradivarius turned out as a matter of routine more than 200 years ago»; M. POLANYI, *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*, II ed., 1962, 52, citato da O.E. WILLIAMSON, *Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations*, 242 *J. L. & Econ.* 233, 243 (1979). Il carattere diffuso della conoscenza rappresenta un problema soprattutto per gli aziendalisti, nel momento in cui preceedere alla valutazione dell’impresa nel cui patrimonio aziendale sia presente una cospicua forma di *know-how*, insuscettibile di essere tramutata in diritti di proprietà industriale e trattata come tale. Occorre incidentalmente notare come, dal punto di vista qui considerato, l’attività di *reverse engineering* assuma un valore particolare ed ulteriore rispetto a quello di strumento diretto all’appropriazione dell’altrui conoscenza. Al contrario, il *reverse engineering* può portare alla scoperta, o se si vuole alla decodificazione, di una capacità officinale talmente inerente il processo produttivo da formare con esso un tutt’uno. D’altra parte, la circostanza che vi sia una qualche attività da parte del *reverse engineer* esclude si tratti di una condotta parassitaria. Lo *Uniform Trade Secrets Act*, nel commento alla *section 1*, considera il *reverse engineering* un “proper means” di uso legittimo degli altrui segreti industriali e, di conseguenza, una difesa in *torts* all’accusa di *misappropriation*. V. anche *Restatement (First) of Torts*, Section 757, Comment (f) e *Restatement (Third) of Unfair Competition*, Section 43. In giurisprudenza, *Chicago Lock Co. v. Fanberg*, 676 F.2d 400 (9th Cir. 1982) («A lock purchaser’s own reverse-engineering of his own

è, evidentemente, il sintomo più forte della non omogeneità tra proprietà intellettuale e proprietà di cose fisiche e, prim'ancora, il riflesso della non omogeneità dei beni immateriali, frutto dell'attività intellettuale, e dei beni fisici, frutto dell'attività *lato sensu* manuale.

Quanto alle conseguenze della crescente importanza del bene informazione dal punto di vista oggettivo, l'attuale evoluzione dei sistemi giuridici è caratterizzata da tentativi di creare o estendere, per quanto possibile, presidi di natura proprietaria sulla conoscenza³³. In altre parole, si cerca, per effetto della giuridificazione del rapporto tra inventore e oggetto dell'attività inventiva (o creatore e oggetto dell'attività creativa), di far somigliare l'informazione ad un bene in senso tradizionale e i diritti di proprietà intellettuale al diritto di proprietà nella sua formulazione archetipica³⁴. Da questo secondo punto di vista, lo sforzo di far coincidere l'ambito dominicale con gli effetti esterni dell'informazione si verifica, a sua volta, in due sensi: *b.1)* verticale, e *b.2)* orizzontale. In entrambi i casi, il risultato è la congestione sistemica, che rende l'interfaccia con il diritto della concorrenza ulteriormente problematica.

Espansione in senso verticale dei diritti di proprietà intellettuale significa che la volontà di catturare le esternalità positive dell'informazione si traduce nella dilatazione delle maglie e dei presupposti di proteggibilità delle opere dell'ingegno e dell'intelletto. In rapporto a ciò, 'verticale' deve intendersi anche dal punto di vista diacronico/temporale, nel senso che la relativa tendenza incide sui processi di *cumulative innovation* (e non solo sull'aspetto spaziale/merceologico) e su quelli –piuttosto seri all'interno di mercati caratterizzati da effetti di rete– della *backward compatibility*. In altre parole, all'interno di mercati integrati verticalmente, il presidio proprietario di una certa tecnologia può avere effetti dal punto di vista della conservazione nel tempo delle quote di mercato, nei casi di aggiornamento del prodotto, poiché l'apprendimento per il consumatore ha un costo iniziale non recuperabile. Dunque, l'assicurazione di una privativa sulle prime generazioni di un prodotto ad alta tecnologia influisce non soltanto sull'attività inventiva successiva, ma anche sui consumi successivi.

La progressiva dilatazione dell'area di brevettabilità, che determina una spinta verso l'alto ed un progressivo assoggettamento alla logica proprietaria di aree di conoscenza pura, piuttosto che alla sua dimensione applicativa, costituisce uno dei momenti di emersione della cennata tendenza. Peraltro, con riferimento alle invenzioni, la brevettazione delle idee in sé –o astratte, come altri preferisce dire– è in parte effetto voluto di questa tendenza, in parte causa indesiderata, poiché il crescente numero di richieste di brevetto –in ciò

lock (...) is an example of the independent invention and reverse engineering expressly allowed by trade secret doctrine»). Per una aggiornata ed esaustiva trattazione del reverse engineering nel diritto statunitense cfr. P. SAMUELSON, S. SCOTCHMER, *The Law and Economics of Reverse Engineering*, 111 *Yale L.J.* 1575 (2002).

³³ G. GHIDINI, *Profili evolutivi* cit., 2001, 12, suggerisce come direttiva interpretativa quella del numero chiuso. Cosa che non ha impedito, come lo stesso A. riconosce, che diritti di privativa siano stati creati per le topografie dei prodotti a semiconduttori e per l'*industrial design*.

³⁴ L'obiettivo della proprietà intellettuale è esattamente quello di «create incentives that maximize(s) the difference between the value of the intellectual property that is created and used and the social cost of its creation, including the cost of administering the system» (S.M. BESEN, L.J. RASKIND, *An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property*, 5 *J. Econ. Perspectives* 3, 5 (1991)).

accresciuto dal *trend* in parola– rende la qualità del lavoro degli esaminatori negli uffici competenti piuttosto bassa; molti *junk patents* sono il frutto di superficiali controlli circa lo stato dell'arte e il concreto ricorrere dei presupposti di brevettabilità³⁵. Appartiene a questo versante anche il tema della brevettabilità dei *business methods*³⁶. Vi è, dunque, anche un problema di tipo istituzionale, sì che la congestione del sistema dipende, sia pure parzialmente, dalla struttura del sistema stesso, oltre che dalle norme che governano i presupposti per la tutela.

Da altro punto di vista, espansione in senso orizzontale significa che le forme esistenti di protezione vengono dilatate, fino allo snaturamento, con l'obiettivo di ricomprendere tipologie o effetti dell'informazione per l'innanzi trascurati o che hanno assunto successivamente importanza ai fini dello sfruttamento industriale o commerciale³⁷. Il diritto d'autore è quello che mostra più decisa vocazione autoespansiva e diviene l'interprete principale del fenomeno; anzi, vi è ragione di credere che esso abbia addirittura anticipato l'espansione verticale, di cui si è appena parlato. Si è iniziato con elenchi telefonici, liste

³⁵ L'aumento dell'attività di brevettazione come concausa dei profili di contrasto rispetto al diritto della concorrenza è segnalato da T.J. MURIS, *Competition and Intellectual Property Policy: The Way Ahead*, 2001, disponibile sul sito <<http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches>>, 2. Cfr. anche LANGENFELD, *Intellectual Property and Antitrust*, cit., 107. Senza voler ricostruire in questa sede il procedimento per l'ottenimento del brevetto negli Stati Uniti, occorre però ricordare che la differenza con quello europeo è significativa, sia per quanto riguarda la possibilità di contestazione, che per la fase di esame vera e propria. In Europa è possibile l'opposizione in via amministrativa entro nove mesi dall'emissione del brevetto –e dopo tale periodo è sempre possibile contestare la validità del brevetto di fronte ai giudici nazionali–, mentre negli Stati Uniti la fase di opposizione manca e gli unici strumenti (peraltro *ex post*) per contestare la validità sono la domanda di riesame da parte del titolare e il contenzioso di fronte ai giudici federali. Poiché l'accesso alla giustizia, soprattutto per la fase di *discovery*, è spaventosamente costoso, è chiaro che la percentuale di brevetti contestati, rispetto a quelli emessi, è molto bassa: come si desume dallo studio empirico di GRAHAM, HALL, HARHOFF, MOWERY, *Post-Issue Patent "Quality Control"*, cit. Ancora diversa, e in direzione totalmente opposta, l'esperienza italiana, limitata ad un controllo puramente formale: consoliamoci, posto che oltre Atlantico va crescendo il numero di quanti vorrebbero approdare proprio ad un sistema così connotato.

³⁶ Paradossalmente, mentre il diritto d'autore –concepito per le più genuine creazioni intellettuali– viene esteso quasi senza controllo a nuovi beni, prescindendo dal contenuto tecnologico degli stessi anche là dove esso sia preponderante (ed i programmi per elaboratore testimoniano in questo senso), per la tutela brevettuale ad opera dell'Ufficio Europeo dei Brevetti si insiste sul carattere 'tecnico' che il trovato deve avere perché possa essere accordata la tutela. Con ciò, a prescindere dai criteri adottati per la definizione del carattere tecnico dell'invenzione, si eleva un chiaro argine, mancante *mutatis mutandis* sul versante del diritto d'autore, alla brevettabilità dell'innovazione non tecnologica.

³⁷ Si tratta di una tendenza che spingerebbe all'applicazione del *criterion of universality* (su cui R.A. POSNER, *Economic Analysis of Law*, cit., 38), in virtù del quale tutte le *res* sono oggetto di diritti di proprietà. Sull'espansione della proprietà intellettuale, emblematiche le conclusioni di COHEN, NOLL, cit., 473: «Recent trends in copyright and patent law seem to be pursuing a fundamental change in IP law. These changes essentially are in the direction of recognizing fewer and fewer limits to the rights of creators. IP law originally was intended to serve the purpose of maximizing technological progress by trading off the incentives of innovators against the dissemination of their work and the ease of further innovations in the future. Temporary monopolies to reward creators were regarded as justified to the extent that they increased the pace of innovation and benefitted the society at large. This principle is rapidly being abandoned in favour of another objective: maximizing the wealth of current rights holders regardless of the effect on the aggregate economic welfare» (corsivo in originale).

dei programmi televisivi per la settimana, diritti di ritrasmissione televisiva³⁸, *database* (ci si riferisce, va da sé, a *Magill* e a *IMS*³⁹) e, già dal 1976 (data che evoca la soluzione

³⁸ Il diritto di ritrasmissione sugli eventi sportivi o sulle manifestazioni pubbliche e forme più o meno delineate di *right of publicity* costituiscono esempi eloquenti. Sul secondo aspetto ed i relativi profili concorrenziali, cfr. R. PARDOLESI, G. RESTA, «*Non sono soltanto figurine...*»: *antitrust e nuove forme di proprietà intellettuale*, in *Foro it.*, 1998, III, 74. È il caso di sottolineare, come fanno gli stessi AA., che la particolarità (o la stravaganza) della decisione resa dal giudice amministrativo risiedeva nell'aver configurato, in capo all'associazione rappresentativa dei calciatori, un diritto distinto da quello sull'immagine dei singoli calciatori e maggiore della somma dei diritti dei singoli. Il presupposto di siffatta conclusione sarebbe la presenza di un *quid novi*, e dunque, di una attività creativa da parte dell'associazione che si fa fatica a rintracciare, ma senza la quale il ricorso alla proprietà intellettuale appare spurio.

³⁹ Cfr. la decisione della Commissione del 3 luglio 2001, caso COMP D3/38044 – *NDC Health/IMS Health*, sospesa da Tribunale di prima istanza, 26 ottobre 2001 (caso T-184/01, *IMS v. Commissione*), quest'ultimo confermato da Corte di giustizia 11 aprile 2002 (caso C-481/01). Benché portata alla cognizione degli organi della giurisdizione comunitaria per violazione delle norme sull'abuso di posizione dominante, l'origine del caso deve rintracciarsi nella decisione del Landgericht di Francoforte sul Meno –parzialmente riformata in seconde cure (OLG Frankfurt am Main, 17 settembre 2002, in *Computer und Recht*, 2003, 50), quant'è bastato perché la Commissione lasciasse, con evidente sollievo, cadere il caso: v. Press Release IP/03/1159 del 13 agosto 2003– il quale aveva riconosciuto alla '1860 brick structure' di IMS la base per una originale creazione intellettuale, tutelabile per mezzo della direttiva 96/6/Ce sulla protezione giuridica delle banche dati. In questa sede non è possibile affrontare le numerose questioni poste dalla vicenda, ma ai fini della trattazione appare evidente che: (a) la *brick structure* costituisce la mappa regionale (relativa alla Germania) che le società farmaceutiche utilizzano per la commercializzazione dei prodotti; (b) essa appare come un *data set*, organizzato nel corso degli anni con il contributo dei rappresentanti delle case farmaceutiche; (c) i dati della *brick structure* sono indispensabili sia per le società farmaceutiche, sia per i concorrenti di IMS, in quanto essa ha assunto, per la particolare capacità descrittiva delle preferenze dei consumatori nelle varie aree, ed il conseguente apprezzamento degli utenti, la natura e la funzione di un *de facto* standard dell'industria. Di conseguenza, l'ingresso nel mercato tedesco per la fornitura di dati sull'andamento delle vendite può avvenire soltanto sulla base della *brick structure* e, perché ciò sia possibile, è necessaria la licenza di IMS, il cui unico strumento di coazione appare essere l'*essential facilities doctrine*. La notazione dell'Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (a tenore della quale non è in alcun modo precluso ai nuovi entranti di produrre una propria segmentazione, articolata "auf der Einteilung nach Landkreisen, kreisfreien Städten, und Postleitzahlbezirken" e perciò consistente "aus einer annähernd gleichen Anzahl von Segmenten": p. 29 del testo originale, in *parte qua* inedito) fornisce alla Commissione un esile *alibi* per togliersi d'impaccio, ma non sembra davvero spostare i termini del problema.

Per un primo commento al caso cfr. L. NASCIBENE, *Diritto d'autore e abuso di posizione dominante: i rapporti (difficili) tra proprietà intellettuale e disciplina antitrust*, in *Foro it.*, 2002, IV, 338 (ove si legge anche la decisione della Corte), a cui avviso (c. 343) la Commissione, se avesse potuto, avrebbe preferito affrontare la questione dal punto di vista del fondamento del diritto piuttosto che da quello della rilevanza ai sensi delle norme sull'abuso di posizione dominante: ma, a parte la sua carenza di potere a distinguere tra diritto d'autore valido e non, la su menzionata pronuncia dell'Oberlandesgericht Frankfurt a. M. non lascia dubbi sulla sussistenza, alla luce del teutonico *Urheberrecht*, del necessario gradiente di variazioni nella *brick structure* rispetto alla mera suddivisione geografica sulla base dei numeri di codice postale.

Sui (molteplici) rapporti tra antitrust e banche dati v. già C. OSTI, *Banche dati e antitrust*, in *AIDA*, 1997, 295, che inquadra il problema come uno di accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento di un'attività economica, non senza sottolineare che la norma di controllo contro i rifiuti di concedere l'accesso è sempre l'*essential facilities doctrine* e, in definitiva, quella sull'abuso di posizione dominante. L'applicabilità dell'EFD alla proprietà intellettuale è comunque piuttosto controversa. Per un'idea degli argomenti *pro* e *contra* può essere utile fare riferimento alle posizioni di J.K. MACKIE-MASON, *Antitrust Immunity* cit., R. PITOFKY, D. PATTERSON, J. HOOKS, *The Essential Facilities Doctrine Under U.S. Antitrust Law*, 70 *Antitrust L.J.* 443 (2002), e P.M. MARQUADT, M. LEDDY, *The Essential Facilities*

prescelta dalla statunitense CONTU), il *copyright* è stato esteso all'emergente, e più pregnante, forma d'industrialità in circolazione, il software; e di lì è cominciato un braccio di ferro che segna una soluzione di continuità rispetto alla sua storia: nuovi gli interessi, nuove le sollecitazioni, tutto da reinventare nel vuoto, o quasi⁴⁰. Su uno scenario già sconvolto dall'assenza di riferimenti si è innestata la rivoluzione digitale. Enormemente accresciute le possibilità di copiatura, del pari ingigantite le possibilità di controllo –volta a volta in via contrattuale, data la possibilità di contatto diretto in rete, o in via tecnologica, con l'*encryption* e dintorni– dell'utilizzazione dell'opera. La ricaduta forse più importante è che la disciplina del diritto d'autore ha perso l'originaria vocazione, sino a diventare lo strumento di politiche arbitrarie di *digital right management*. Sulla descritta vicenda s'innesta il *Digital Millennium Copyright Act* (e poi la disciplina UE con la direttiva 2001/29 sul diritto d'autore nella società dell'informazione), con l'introduzione dell'illecito da rimozione delle misure di protezione; un elemento importante per tentare il decongestionamento del sistema e per pretendere che il *copyright* normativo divenga nuovamente tutela (blanda) di un'opera che non ha ricadute industriali (e, quindi, non può conferire potere di mercato). In questa luce, il *fair use* torna ad essere uno strumento significativo di controllo e di bilanciamento agli accresciuti poteri di chi detiene la privativa⁴¹.

4. MUTAMENTO DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DELLE FORME DI APPARTENENZA. CONSEGUENZE PER IL MERCATO.

La corsa alla protezione indiscriminata di tutte le forme di conoscenza scientifica, tecnologica o anche soltanto commerciale di un qualche valore determina due conseguenze.

a) L'esistenza di molteplici diritti di proprietà intellettuale costituisce un significativo innalzamento di barriere all'ingresso, soprattutto ove ricorrano condizioni di mercato particolari. La concorrenza *nel* mercato è, dunque, resa più difficile dai rischi di contraffazione degli altrui diritti e la prospettiva è tanto più scoraggiante negli ordinamenti, come quello statunitense, dove le ipotesi di *willful infringement* sono sanzionate con danni punitivi. Dati i limiti di capacità produttiva, il ricorso intensivo alla brevettazione, per esempio, può non essere una scelta ispirata all'esigenza di aumentare la gamma dei prodotti

Doctrine in Intellectual Property Rights: A Response to Pitofsky, Patterson, and Hooks, 70 *Antitrust L.J.* 847 (2003).

⁴⁰ Appare singolare, a questo riguardo, l'iniziativa, della quale si è letto recentemente sui quotidiani statunitensi, di uno studio legale che avrebbe citato concorrenti appropriatisi di alcuni atti giudiziari. La vicenda segue quella di qualche anno fa, relativa ad un giudizio di contraffazione contro uno studio che aveva copiato i documenti di sollecitazione all'investimento per un'offerta pubblica di vendita. È sin troppo evidente, in casi siffatti, che la proprietà intellettuale è posta fuori gioco dalla prevalente considerazione per cui il riconoscimento del diritto *ex post* non crea nessun incentivo alla produzione (di atti giudiziari). Per gli atti di per sé non vi è un mercato autonomo e la privativa ricercata è una *proxy* per eliminare i concorrenti nei servizi di assistenza legale. Peraltro, lo stile degli atti è talmente omogeneo da far facilmente ritenere che i relativi modelli siano divenuti standard *de facto* aperti.

⁴¹ Posizione analoga è espressa da M. RICOLFI, *La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all'innovazione e scambio ineguale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, ..., il quale parla di «una deriva "protezionistica" del diritto della proprietà intellettuale». E v. anche T. HEIDE, *Copyright, Contract and the legal Protection of Technological Measures – Not "the Old Fashioned Way": Providing a Rationale to the "Copyright Exceptions Interface"*, disponibile sul sito <<http://www.ssrn.com>>.

disponibili, bensì l'espedito per porre in atto strategie difensive, come il minacciare rovinose azioni di contraffazione⁴² o aumentare il proprio potere contrattuale nelle negoziazioni di licenze incrociate o, ancora, ritardare l'ingresso di un prodotto concorrente al fine di recuperare gli investimenti di quello (inferiore) attualmente commercializzato⁴³. Resa meno appetibile e praticabile la concorrenza *nel* mercato, l'unica alternativa valida per i concorrenti diviene la corsa *per il* mercato, che si traduce in termini economici nel consumo di maggiori risorse in R&D e nella conseguente necessità di porre al riparo i risultati della propria attività inventiva con il ricorso alla proprietà intellettuale. Gli esiti hanno carattere circolare; elevate barriere all'ingresso, costituite da diritti di proprietà intellettuale, generano sforzi inventivi maggiori, che vanno protetti con diritti ulteriori. Su nuclei originari di diritti vengono a stratificarsi altre privative, gli oneri da R&D crescono progressivamente ed i costi transattivi all'interno del mercato divengono insostenibili⁴⁴. Da quest'ultimo punto di vista, gli ostacoli alla circolazione delle idee protette aumentano e, di fronte alla prospettiva di un costoso *buy*, l'impresa preferirà un parimenti dispendioso *make*. Il contratto cede progressivamente alla proprietà, in quella che sembrerebbe l'epifania di un feudalesimo digitale. Da quest'ultimo punto di vista, ecco affiorare un ulteriore aspetto della complessa intersezione tra proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, che arricchisce l'inventario: quello della superfetazione dei diritti di proprietà dovuta ad eccesso d'incentivo, preludio della già identificata *tragedy of the anticommons*⁴⁵.

⁴² Soprattutto in presenza di cospicui e diversificati portafogli brevettuali, la possibilità che i concorrenti violino un brevetto non è trascurabile. In realtà, la prospettiva di corrispondere ingenti danni a titolo di risarcimento scoraggia l'intrapresa anche là dove le possibilità di violazione siano più presunte che reali. Come noto, i brevetti sono la traduzione in parole di concetti e le parole sono sempre ambigue. D'altra parte, come sottolineava T.Q. DICKINSON, *Reconciling Research and the Patent System*, 16 *Issue in Science and Technology* 64, 65 (2000), «[o]ne of the basic tenets of the U.S. patent system is that each applicant is allowed to describe his invention in his own words. In case law parlance, "the applicant may be his or her own lexicographer." The PTO then relies on the applicant's disclosure to determine the meaning of terms used in the claims. At the same time, our examination guidelines explain why it is important, particularly for prior art purposes, for applicants to use commonly accepted terminology».

⁴³ La strategia di utilizzo di *blocking patents* nel *cross-licensing* è possibile soprattutto nei settori caratterizzati dal carattere incrementale dell'innovazione, in cui sia ha interesse economico all'appropriazione di tutti i miglioramenti che riguardano l'originaria invenzione. L'industria del *software* costituisce esempio; v. Max-Planck-Institute e Fraunhofer, *Micro- and Macroeconomic Implications of the Patentability of Software Innovations*, cit., II, III.

⁴⁴ Cfr. M.A. HELLER, *The Tragedy of the Anticommons: Property in Transition from Marx to Markets*, 111 *Harv. L. Rev.* 621 (1998), nonché M.A. HELLER, R.S. EISENBERG, *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, in *Science*, 1998, 698, e, con riferimento ai brevetti, C. SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools and Standard Setting*, 1 *Innovation Policy and the Economy* 119 (2000) e BRADSHAW, *Gene Patent Policy*, cit., 657, 658. In altri termini, l'incremento dei costi transattivi all'interno del sistema finisce per causare quegli stessi inconvenienti che il conferimento delle privative avrebbe dovuto contribuire a risolvere. Il problema può avere conseguenze piuttosto serie quando vengono protette invenzioni o scoperte che si pongono concettualmente a livello di conoscenza di base e ciò perché: a) diviene più costoso ottenere un brevetto o una licenza per un trovato di base; b) il dispendio in termini di costi transattivi si accresce perché l'informazione finisce con l'essere disseminata in molteplici *blocking rights*; c) possono verificarsi rifiuti di contrarre, rispetto ai quali le leggi antitrust potrebbero essere non applicabili (quando, per esempio, difetta la posizione dominante sul mercato).

⁴⁵ Non a caso sono sorti e vengono proposti, con ulteriori problemi di diritto antitrust, organismi collettivi per la negoziazione dei diritti di proprietà intellettuale, sui quali v. già lo scritto di R.P. MERGES, *Contracting Into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations*, 84 *Calif. L. Rev.*

b) La necessità di avere nuovi strumenti per la vittoria nel mercato determina pressione sugli inventori e sugli uffici brevetti: al punto che la soglia della brevettabilità si sposta progressivamente verso l'alto, sino a ricomprendere, più o meno volontariamente e consapevolmente, la conoscenza di base. Soprattutto nella materia brevettuale, in cui sono in ballo le invenzioni, l'espansione in senso verticale dell'oggetto del brevetto, dalla scienza applicata a quella di base, rischia di compromettere la possibilità per le generazioni successive di inventori di far progredire il sapere umano, impedendo quel processo cumulativo che si produce nella comunità dei ricercatori «standing on the shoulders of giants»⁴⁶.

L'aspetto *sub b)* esula dall'oggetto di queste pagine, ma costituisce senza meno uno degli ulteriori risvolti circa le finalità della scienza e della ricerca, la loro natura, i loro rapporti con gli obiettivi generali degli ordinamenti giuridici.

5. AREE DI CONFLITTO E DI INTERSEZIONE: UNA MAPPA IN CERCA DI DEFINIZIONE.

In via di prima approssimazione, concorrenza e proprietà intellettuale hanno occasione di interfacciarsi rispetto a tre situazioni: la dose di arbitrarietà connessa con la sinopsi qui proposta è bilanciata dalla riduzione dei rischi di confusione che talora si verificano a causa del sovrapporsi dei piani di lettura. Il dato minimo e costante è che il diritto della concorrenza –si badi bene: non per il solo fatto che vi sia una privativa riconosciuta dagli ordinamenti– non smette di (aspirare a) svolgere un qualche ruolo di tecnica di controllo sociale.

La prima area di contatto è quella relativa al momento di acquisizione della proprietà intellettuale. Sebbene il momento formativo sia disciplinato dalle specifiche norme che riguardano i presupposti per la concessione dei titoli, l'antitrust svolge comunque una funzione in questo senso, allorché i soggetti cerchino di ottenere una privativa pur sapendo che non esistono i presupposti e, dunque, sviando gli organi competenti. Ciò può risolversi, è vero, in ragioni di invalidità dei diritti di proprietà intellettuale così acquisiti; epperò quasi sempre l'acquisto fraudolento del diritto porta a comportamenti illegittimi dal punto di vista antimonopolistico, in quanto, se c'è una ragione per ottenere la privativa, questa è esattamente la volontà di guadagnare un certo vantaggio competitivo⁴⁷. I pericoli per il mercato sono evidenti, soprattutto in ragione degli effetti che il monopolio legale può

1293 (1996). Lo stesso principio viene ora applicato per la creazione di stanze di compensazione di diritti di proprietà intellettuale nel settore delle biotecnologie per facilitare il trasferimento tecnologico verso i paesi in via di sviluppo. V. G. GRAFF, D. ZILBERMAN, *An intellectual property clearing house for agricultural biotechnology*, in 19 *Nature* 1179 (2001), nonché G. GRAFF, D. ZILBERMAN, A. BENNETT, B. WRIGHT, *Towards and Intellectual Property Clearinghouse for Ag-Biotechnology*, in *IP Strategy Today*, 2001, 1.

⁴⁶ Così descritto da S. SCOTCHMER, *Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law*, 5 *J. Econ. Perspectives* 29 (1991). Considerazioni simili in DREYFUSS, *Are Business Method Patents Bad for Business*, cit., 275, e, in chiave di antitrust, MURIS, *Competition and Intellectual Property Policy*, cit., 3. Sul punto v. anche GHIDINI, *op. cit.*, 35 ss. Dubbi circa le conseguenze per l'innovazione derivanti da diffusa brevettazione e licenza esclusiva dei risultati della ricerca di base vengono espressi da MOWERY, NELSON, SAMPAT, ZIEDONIS, *op. cit.*, 118, i quali ritengono che brevettare o licenziare in via esclusiva i risultati della scienza finanziata pubblicamente potrebbero non essere gli unici o migliori strumenti di massimizzazione dei risultati di R&D pubblica.

⁴⁷ BAER, BALTO, *Antitrust Enforcement*, cit., 83.

determinare nel tempo necessario perché l'autorità competente provveda all'invalidazione. In altre parole, se effetti di rete o di blocco sono all'ordine del giorno, essi possono verificarsi anche se il diritto esclusivo sulla risorsa condivisa è, in realtà, privo dei presupposti normativi. Di conseguenza, un intervento *ex post* diretto ad invalidare il titolo potrebbe essere intempestivo rispetto ai guasti anticoncorrenziali *medio tempore* verificatisi⁴⁸. Basterà riferirsi al fenomeno dell'espansione dei diritti di proprietà intellettuale precedentemente descritto per rendersi conto di come i pericoli siano ben più che semplici ipotesi⁴⁹. È appena il caso di aggiungere che la supplenza strumentale dell'antitrust è, tuttavia, subordinata al ricorrere dei presupposti propri della repressione anticoncorrenziale e cioè che vi sia potere di mercato e che l'utilizzo dei diritti avvenga con finalità escludenti per i concorrenti e dannose per i consumatori finali.

Già siffatta prima area svela, comunque, un problema istituzionale piuttosto serio nei rapporti tra i sistemi antitrust e della proprietà intellettuale, poiché il conferimento dei titoli avviene ad opera di soggetti che non sono tecnicamente attrezzati, né amministrativamente preposti al controllo delle ricadute concorrenziali del riconoscimento di un certo diritto⁵⁰.

La seconda area di contatto tra concorrenza e proprietà intellettuale si ha rispetto al regime normale di utilizzo della proprietà stessa. La privativa conferisce al titolare un diritto di monopolio, per il tempo che la legge gli consente e purché si limiti all'esercizio delle facoltà strettamente connesse con il diritto. In linea di principio, l'antitrust non ha possibilità di interferire con l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale. Quella descritta è la situazione 'normale', alla quale fanno riferimento le *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*⁵¹. Il punto di equilibrio tra proprietà intellettuale e regime antitrust viene individuato riconducendo la prima all'ortodossia antitrust, che vede nel potere di mercato il vero presupposto di ogni condotta anticoncorrenziale⁵². In assenza

⁴⁸ DREYFUSS, *Are Business Method Patents Bad for Business*, cit., 271.

⁴⁹ Cfr., *retro*, § 3.

⁵⁰ Problema che si avverte, in misura anche più evidente, rispetto all'elezione degli standard tecnici, quando sugli stessi esistano diritti di proprietà intellettuale. Sulla materia degli standard, come uno dei terreni sui quali si misura la complessità dei rapporti tra proprietà intellettuale e concorrenza, si è addensata letteratura alluvionale, soprattutto di recente per effetto della proposta statunitense di creazione di una esenzione di blocco per le standard setting organizations. Tra i numerosi contributi giuridici ed economici cfr. M.A. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 *Calif. L. Rev.* 1889 (2002); ID., *Standardizing Government Standard-Setting Policy for Electronic Commerce*, 14 *Berkeley Tech. L.J.* 745 (1999); J. FARRELL, M. KATZ, *The Effects of Antitrust and Intellectual Property Law on Compatibility and Innovation*, 43 *Antitrust Bull.* 609 (1998); M.A. LEMLEY, *Antitrust and the Internet Standardization Problem*, 28 *Connecticut Law Rev.* 41(1996); J.E. BROWN, *Technology Joint Ventures to Set Standards or Define Interfaces*, 61 *Antitrust L.J.* 921 (1993); J. FARRELL, *Standardization and Intellectual Property*, 30 *Jurimetrics Journal* 35 (1989); Y. M. BRAUNSTEIN, L. J. WHITE, *Setting Technical Compatibility Standards: An Economic Analysis*, 30 *Antitrust Bull.* 337 (1985)

⁵¹ Uno dei capisaldi delle *Guidelines* è quello secondo cui ai fini dell'analisi antitrust la proprietà intellettuale è comparabile a qualsiasi altra forma di proprietà (§ 2), sebbene sia chiarito immediatamente dopo che l'equiparazione non significa che «intellectual property is in all respects the same as any other form of property» (§ 2.1). In realtà, talune affermazioni contenute nelle *Guidelines* vanno lette alla luce del precedente orientamento di particolare rigore (i *Nine No Nos*) che corti e autorità amministrative statunitensi avevano avuto contro la proprietà intellettuale. Sul punto cfr. MURIS, *Competition and Intellectual Property Policy*, cit., 1.

⁵² Come si vedrà più avanti nel testo, anche l'istituto del *patent misuse* risponde alla logica 'purista' dell'antitrust come forma di controllo del potere di mercato. Sul punto, una rapida, ma utile lettura può

di potere di mercato –che, per principio ed in via presuntiva, non discende *ipso facto* dall'esistenza di privative–, l'esercizio del diritto, da parte del suo titolare o avente causa, è neutrale dal punto di vista antitrust e non vi è possibilità di interferenza⁵³. Almeno per la legislazione comunitaria, siffatta possibilità invece sussiste allorché l'impresa in posizione dominante pratici prezzi iniqui: solo che l'ossimoro concettuale di cui si fa latore la lett. a) dell'art. 82 CE (come pure dell'art. 3 l. 287/90) –condannando a mo' di abuso il comportamento tipico (perché razionale) del monopolista e svisando, per conseguenza, la teorica dell'abuso di posizione dominante– si è perso nelle paludi di insormontabili difficoltà esplicative, che ne hanno diluito e nascosto i rigurgiti controintuitivi.

La terza area di contatto si vuole sia rappresentata dal ricorso, da parte dell'impresa titolare, all'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale al di fuori delle facoltà normativamente accordate. Si tratta, evidentemente, dell'area più problematica (persino nella definizione dei confini rispetto alla precedente) e ricca di ipotesi di conflitto.

Da notare come sia il primo che il terzo aspetto appaiano influenzati fortemente dal problema dei limiti all'esaminata tendenza autoespansiva dei diritti di proprietà intellettuale, in rapporto agli incentivi all'innovazione e alla protezione dei processi concorrenziali. Al riguardo, si è altrove teorizzato che le soluzioni possano essere due⁵⁴. La prima è quella apparentemente privilegiata dalle corti statunitensi, nel senso di astenersi dal limitare in alcun modo la suddetta tendenza alla dilatazione⁵⁵. Di fronte alla questione dei trovati tipologicamente nuovi (per quanto riguarda i diritti di brevetto, ma la logica si estende agevolmente alle altre forme di proprietà intellettuale) è il legislatore a dover definire chiaramente che cosa è escluso, e cosa no, dalla protezione attraverso diritti di privativa⁵⁶; le corti «should not read into the patent laws limitations and conditions which the legislature has not expressed»⁵⁷. Ma, mentre è vero che non può competere all'esaminatore di turno il ruolo di stabilire di volta in volta se la concessione di un brevetto possa avere ricadute da concorrenti punti di vista, è quanto meno dubbio che, nell'esercizio

essere J.B. FROMM, R.A. SKITOL, *Harmonization of the IP Misuse Doctrine and Antitrust Law: A Call for Help from the Agencies and the Congress*, in *The Antitrust Source*, 2003, 1.

⁵³ Così anche MARQUARDT, LEDDY, *The Essential Facilities Doctrine and Intellectual Property Rights*, cit., 860.

⁵⁴ GRANIERI, *Evoluzione del diritto statunitense*, cit., 50 ss.

⁵⁵ *Contra*, però, PITOFKY, *Antitrust and Intellectual Property*, cit., 559, il quale segnala il bisogno di rivisitare le *policies* in materia di proprietà intellettuale «to assess whether intellectual property protection has expanded in a way that threatens the appropriate balance between property rights and competition». Considerazioni non dissimili *ibid.*, 545. Secondo GHIDINI, *op. cit.*, 75, il problema si porrebbe in maniera diversa per il sistema brevettuale, caratterizzato da «numerosi profili pro-concorrenziali».

⁵⁶ Il principio era chiaro già nel primo caso di trattazione del brevetto su programmi per elaboratore, vale a dire *Gottschalk v. Benson*, cit, in cui la Corte Suprema, in un passaggio conclusivo, sosteneva che «[i]t may be that patent laws should be extended to cover these programs, a policy matter to which we are not competent to speak». La stessa riflessione viene replicata in *Diamond v. Chakrabarty*, cit., riguardo alla brevettabilità della materia vivente: «[t]he choice we argue to make is a matter of high policy for resolution within the legislative process after the kind of investigation, examination, and study that legislative bodies can provide and courts cannot. That process involves the balancing of competing values and interests, which in our democratic system is the business of elected representatives». In dottrina, nel senso che sia il Congresso che le corti debbano individuare limiti al sistema, MERGES, *As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast*, cit., 587.

⁵⁷ Affermazione celeberrima di *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 179 (1933).

della funzione giurisdizionale, i giudici non finiscano con l'allargare le maglie della brevettabilità, proprio mentre si dichiarano impossibilitati a restringerle. Qui emerge una volta ancora il problema istituzionale già sopra evidenziato; il giudice competente a decidere sulla validità dei brevetti non è preposto, né tecnicamente attrezzato, a valutare le ricadute concorrenziali della concessione di una privativa.

La seconda soluzione è quella che, invece, pone un limite esterno alle condotte realizzate per il tramite dei diritti di proprietà intellettuale. Il diritto antitrust diviene, allora, l'*extrema ratio* di un processo di espansione dell'area della proprietà intellettuale che si vuole tendenzialmente illimitato, come l'esperienza statunitense sembrerebbe testimoniare⁵⁸. Strumento tutt'altro che perfetto –posto che le stesse autorità antitrust non hanno necessariamente competenze tecniche per la valutazione dei trovati dal punto di vista delle norme sulla proprietà intellettuale⁵⁹–, ma, secondo l'orientamento dei più, anche l'unico contro la deriva del feudalesimo digitale.

A ben vedere, tutto il dibattito sembra influenzato dall'idea che, dei due termini del discorso –la proprietà intellettuale e la concorrenza–, il primo sia la variabile indipendente, per cui l'area di protezione può lievitare indiscriminatamente e al riparo da considerazioni ad essa esterne⁶⁰. L'unico limite, peraltro residuale ed eventuale, resta quello del contrasto con alcuni principi in materia di concorrenza. Ne è un esempio l'*essential facilities doctrine* rispetto alla *brick structure* di IMS Health, ma se ne possono elencare altri, anche meno conosciuti nell'esperienza europea, come la possibilità di contestazione del brevetto nel corso di un'azione antitrust o la controversa *patent misuse doctrine*⁶¹. Soprattutto quest'ultimo istituto riscuote incerta fortuna (e spinoso consenso) tra i commentatori; esso tuttavia rappresenta esattamente il momento di più evidente interferenza tra tue logiche⁶². Normativamente, l'istituto ha avuto sistemazione con il *Patent Misuse Reform Act* del

⁵⁸ Anche PATE, *cit.*, 17, nel commentare i lavori di audizione fatti congiuntamente dal DOJ e dall'FTC, ritiene che certe questioni siano propriamente di proprietà intellettuale e non di antitrust, ma se esse restano prive di risposta non c'è da meravigliarsi che se ne occupi l'antitrust, sia pure in maniera imperfetta. La proposta di direttiva comunitaria sul brevetto del software sembra adottare una prospettiva non dissimile, là dove la Commissione considera la licenza obbligatoria e il ricorso alle norme di concorrenza gli strumenti di correzione degli abusi perpetrati attraverso il brevetto. V. Considerando n. 8 e art. 7.

⁵⁹ Il problema viene sollevato da PATE, *cit.*, 12, con riferimento ai casi nei quali le autorità antitrust si sono trovate a valutare transazioni su liti relativi alla validità di brevetti.

⁶⁰ Secondo RAI, *Fostering Cumulative Innovation*, *cit.*, 853, nel settore biotecnologico la protezione brevettuale non dovrebbe essere troppo ampia e l'antitrust dovrebbe giocare un ruolo secondario. Nello stesso senso PATE, *op. cit.*, 21, ritiene che l'ampiezza, il modo in cui sono ottenuti e la durata dei diritti di proprietà intellettuale sono questioni per coloro che ne amministrano i relativi sistemi.

⁶¹ Cfr. *United States v. Glaxo Group*, 410 U.S. 52 (1973); *Walker Process Equip. v. Food Mach & Chem. Corp.*, 382 U.S. 172 (1965); *United States v. United States Gypsum Corp.*, 333 U.S. 364 (1948). Si tratta di una sovrapposizione che è giudicata in modo contrastato; *pro*, per esempio, B.J. KENNETH, *Patent Misuse and Antitrust Reform: "Blessed Be the Tie"*, 4 *Harv. J.L. & Tech.* 1 (1991). *Contra*, nel senso che si tratta di una inutile duplicazione, M.A. LEMLEY, *The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine*, 78 *Cal. L. Rev.* 1599 (1990).

⁶² Isolata appare la posizione di MACKIE-MASON, *Antitrust Immunity*, *cit.*, 5, il quale, pur propendendo per il necessario controllo dell'antitrust su condotte caratterizzate dall'impiego di diritti di proprietà intellettuale, sostiene che la disposizione non abbia nemmeno a che fare con ipotesi di responsabilità antitrust, rappresentando piuttosto una forma di difesa per il titolare del brevetto.

1988⁶³, nel quale il legislatore ha chiarito che *misuse* della proprietà intellettuale non deve essere necessariamente *tying*, ma presuppone che, per la configurazione della fattispecie, sia necessario il potere nel mercato del prodotto legante (evidentemente, il prodotto protetto da proprietà intellettuale)⁶⁴. Con ciò è stato rimosso un equivoco che risaliva a *Morton Salt* e *Motion Picture Patents*, in cui la condotta relativa a brevetti era stata giudicata illegittima senza espresso riferimento alla *antitrust policy*. È chiaro che nelle ipotesi di *misuse* la proprietà intellettuale viene impiegata in qualche modo per finalità anticompetitive (per estendere le facoltà connesse con la privativa). Posizioni men che favorevoli si sono avute per un impiego ibrido dell'antitrust come forma di controllo della proprietà intellettuale in assenza del requisito del potere di mercato, poiché rifarsi ad una *policy* intermedia tra proprietà intellettuale e concorrenza di tipo *antitrust-like* –in quanto orfana del potere di mercato– si traduce in una duplicazione degli standard di anticompetitività priva di fondamento⁶⁵.

6. UNA MODESTA PROPOSTA?

Ovvio che, di fronte all'inventario testé abbozzato (e alla volatilità delle soluzioni ipotizzate per uscire da un siffatto ginepraio), venga fatto di chiedersi se non sia il caso d'invertire i termini del discorso. Posto che nella realtà odierna l'intreccio tra diritti di proprietà industriale e antitrust sembra caratterizzato dalla maggiore pericolosità assunta dai primi in rapporto alle mutate caratteristiche dei mercati e al tradizionale armamentario spiegato dalle normative antimonopolistiche, è plausibile figurarsi che una riflessione su come porre rimedio al conflitto dovrebbe, a mo' di primo passo, concentrarsi sulle cause–vale a dire, la tendenza espansiva della protezione accordata alla proprietà intellettuale–, nel presupposto che una migliore comprensione della sua natura parzialmente irriducibile allo schema della proprietà di cose fisiche possa rivelarsi di qualche aiuto. La mossa successiva dovrebbe completare l'inversione di rotta, tornando a funzionalizzare consapevolmente la proprietà intellettuale alla preservazione/promozione dei processi concorrenziali.

Sennonché, di buone intenzioni sono lastricate, si sa, vie nient'affatto commendevoli. Nel nostro caso, la risposta apparentemente più illuminata al delinarsi di un interfaccia (che l'uomo della strada percepirebbe, a colpi di buon senso, come) conflittuale consiste –

⁶³ 35 U.S.C.A. § 271(d), che recita: No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power.

⁶⁴ Nel senso che ogni forma di *per se condemnation* sia da evitare nelle condotte che mettano capo all'impiego della proprietà intellettuale FROMM, SKITOL, *Harmonization of the IP Misuse Doctrine*, cit., 7.

⁶⁵ La posizione è espressa da HOVENKAMP, *Federal Antitrust Policy*, cit., 242. Come lo stesso A. ricorda (*ibid.*, 249), la dottrina trova applicazione anche alle ipotesi di *copyright*, benché la presunzione di *market power* sia sostanzialmente più debole che in ipotesi brevettuale.

lo si è già sommariamente anticipato— nella sofisticata strategia di negare l'esistenza del problema. L'obiettivo viene di solito perseguito attraverso una qualche variante di un percorso comunque improntato al *Leitmotiv* della comunità di scopi che si assumono a base delle due discipline. L'una e l'altra si vuole mirino a promuovere l'efficienza. L'*antitrust*, come riplasmato dalla Scuola di Chicago (e a dispetto del superamento di molti fra i capisaldi della sua impostazione originaria), battezza quale stella polare, se non *exclusive goal*, la massimizzazione del benessere dei consumatori: insomma la torta più grande, comunque la si vada poi a ripartire. Ma l'efficienza economica —ecco lo snodo cruciale!— è a sua volta al centro delle preoccupazioni della disciplina dei diritti di proprietà intellettuale. È di tutta evidenza, infatti, che quest'ultima si propone di stimolare l'innovazione, assicurando a chi la promuove adeguati incentivi in termini di sfruttamento esclusivo del portato dei suoi sforzi virtuosi. Se solo si allarga il quadro di quel tanto che basta, la salvifica ricomposizione risulta a portata di mano: un aggettivo, un solo aggettivo in più e il gioco è fatto, o quasi. Serve solo convincersi che l'efficienza non va interpretata esclusivamente in chiave statica, bensì anche (o, piuttosto, alternativamente) dinamica⁶⁶. L'innovazione diventa allora la tessera mancante, la formula magica atta a schiudere le porte più munite, la chiave di volta di un equilibrio idilliaco. Perché, come spiegano gli epigoni di Schumpeter, innovazione significa nuovi prodotti, nuovi mercati, nuove opportunità per soddisfare i bisogni dei consumatori e premia, alla fine, quegli stessi interessi che il presidio antimonopolistico cerca di secondare dilatando lo spettro dell'offerta e contraendo le spinte artificiose al rialzo dei prezzi⁶⁷. Che altro serve per dimostrare che i due approcci convergono? Come si può accreditare ulteriormente il mito di un contrasto insanabile, quand'è evidente che, *re melius perpensa*, le due ricette si fondano sugli stessi ingredienti e puntano a risultati omogenei? Non sarà difficile riscoprire, allora, i numerosi profili pro-concorrenziali che allignano a vari livelli dei sistemi di proprietà intellettuale, a mo' di conferma, dall'interno, della coassialità degli intendimenti di fondo; e un po' di ginnastica sul *misuse*, da trasformare all'occorrenza in abuso (di posizione dominante *et similia*), tornerà utile come strumento ultimo per suturare dall'esterno le residue contraddizioni.

Il percorso —sempre lo stesso, salva qualche sfumatura che non conviene qui elevare in esponente— porta ad un esito *prima facie* confortante. Nel nome di quella stessa analisi economica, che sembrava additarli come esempio d'improbabile convivenza di diavolo ed acqua santa, i due approcci si riannodano. L'interfaccia asseritamente conflittuale si risolve in un abbraccio armonioso. Il caos è dietro le spalle, superato, dimenticato. Ed è soltanto l'inguaribile malizia dei *contrarians* a suggerire che la ricomposizione nel nome della "innovation-driven competition", avviene a prezzo di un'inconfessata ma strisciante sovraordinazione assiologica della proprietà intellettuale: in armonia con le sollecitazioni più recenti, che abbiamo cercato di passare in rassegna in questo scritto, quanto in netto contrasto con l'atteggiamento, parzialmente incoato ma certamente rintracciabile nelle sue

⁶⁶ Fra le prime rivendicazioni della necessità di operare un siffatto 'salto di qualità' spicca, per determinazione, il 'manifesto' di T.M. JORDE e D.J. TEECE, *Introduction to Antitrust, Innovation, and Competitiveness*, Oxford University Press, New York e Oxford, 1992, 3, 7.

⁶⁷ Cfr. F.M. SHERER, *Schumpeter and Plausible Capitalism*, 30 *Journal of Econ. Literature* 1416 (1992).

linee essenziali, che prevaleva in precedenza, nonché con la deriva di recupero cui si è cennato all'inizio di questo paragrafo conclusivo.

Per suggestiva che sia (e davvero raffinata in alcune sue esplicitazioni), la traiettoria testé delineata, il nuovo 'credo' che avanza, non convince affatto. Le ragioni di scetticismo non vanno cercate lontano, affondano nella stessa rarefatta astrattezza (*id est*, dal punto di vista che ci interessa, genericità) dei principi invocati per spianare le contraddizioni: tanto ecumenici, nella loro definizione soltanto programmatica, da sconfinare nel più apodittico *auto da fè* e propiziare l'agognata riconciliazione solo a patto di dimenticare che, come il senso comune ricorda sin troppo spesso a vuoto, "the devil is in the details".

Più in chiaro. Anche se non è questa la sede per rivangare l'inesausto dibattito sulle finalità della legislazione antitrust, non sarà inutile rammentare che l'agglutinarsi di consensi intorno all'obiettivo di massimizzare l'efficienza allocativa è servito, più ancora che a divisare concrete scelte applicative, a toglier dal giro scopi improbabili, quando non controintuitivi. In fondo, senza neppure addentrarsi nel vivo della polemica, che ancor oggi divide i cultori della materia, è sufficiente risalire alle origini dello Sherman Act per toccare con mano che la spinta forse più forte alla sua emanazione è venuta dall'ansia protezionistica dello *small business* nei riguardi della minaccia, allora soltanto incombente, delle grandi concentrazioni industriali. Da quel dì molta acqua è passata sotto i ponti; e lo scenario che in tanti avrebbero voluto scongiurare alla fine del diciannovesimo secolo è divenuto per tempo la realtà di riferimento, obbligando la comunità giuridica delle generazioni successive a ripensare la disciplina in chiave necessariamente diversa dall'ispirazione più avvertita fra le molte che concorsero a plasmare il calco originario: nate come strumento di tutela del "rent seeking" dei piccoli produttori, «[t]he antitrust laws [...] morphed in the hands of the courts into public-spirited laws used to protect consumers against powerful producers»⁶⁸. Ben si comprende, dunque, come la metafora del benessere dei consumatori sia valsa a far giustizia delle molte sollecitazioni che hanno a turno tentato d'innervare una disciplina in cerca d'identità. Solo che, di là da questa funzione di argine alla consacrazione di finalità contingenti o speciose, la stella polare dell'efficienza allocativa offre ben pochi appigli a chi ricerchi, nelle sue pieghe, risposte inequivoche ai tanti smarrimenti della prassi. Che interrogare la Sfinge serva a poco lo attesta la lacerante incertezza, mai seriamente risolta, circa il significato ultimo dell'efficienza allocativa, se da intendersi come *total surplus*, in cui inserire anche i benefici dei produttori, o nell'accezione posneriana di *consumer surplus*⁶⁹.

A prescindere da come s'inclini a risolvere il nodo cennato da ultimo, è probabile che le difficoltà da eccesso d'indeterminatezza si facciano anche più cogenti quando si consideri il versante della proprietà intellettuale. Vale la pena di notare, di scorcio, ch'essa ha verosimilmente conosciuto una parabola opposta a quella dell'*antitrust*. Dettata, dove se ne è avuta consapevolezza piena, dall'esigenza di promuovere l'innovazione, senza poter confidare sul supporto di importanti gruppi di pressione, la deriva della proprietà intellettuale sembra oggi ispirarsi, come si è cercato di sottolineare nelle pagine precedenti,

⁶⁸ D.A. FARBER, *Why (and How) Fairness Matters at the IP/Antitrust Interface*, 2003 *Minn. L. Rev.* 1817, 1837.

⁶⁹ Sul punto cfr. le riflessioni di D. MCGOWAN, *Innovation, Uncertainty, and Stability in Antitrust Law*, 16 *Berkeley Tech. L.J.* 729 (2001), spec. 784 ss.

alle esigenze di un'industria quanto mai robusta, anche se scossa dalla “rivoluzione digitale”, e sicuramente tetragona nella difesa del “rent seeking”. Ai nostri fini, però, quel che più conta è che la caratterizzazione dell'efficienza, se dinamica o statica, non si risolve in una questione marginale. Vero che gli *intellectual property rights* sono figli dell'efficienza dinamica: nessuna dubita che occorranco incentivi per propiziare l'innovazione. Ma quegli stessi incentivi possono metter capo ad inefficienze allocative, in termini di *output* ristretto ben al di sotto del livello competitivo. La tensione è palese, ai limiti dell'endemico; e il fatto che si tratti di una circostanza strutturale, di una caratteristica indeclinabile della proprietà intellettuale non vale a renderla meno drammatica. Del resto, in prospettiva più generale, l'opzione fra una configurazione statica o dinamica implica, più spesso che no, scelte di campo devastanti. Estesa, per esempio, alla problematica delle reti, magari attraverso applicazioni relativamente rilassate dell'*essential facility doctrine*, essa impone la filosofia dell'accesso, anche quando considerazioni meno legate al periodo breve suggerirebbero che il recupero di una reale competitività passa necessariamente attraverso la (faticosa) creazione di *networks* alternativi⁷⁰. Passare dall'una caratterizzazione all'altra vale, spesso e volentieri, quanto guadare il Rubicone.

Alle corte: Vienna è, e resta, assai lontana dalle rive del lago Michigan. Il disegno di far tutto rifluire nel paradigma dell'efficienza economica, pur nella consapevolezza di quali abissi d'indeterminatezza si schiudano di là da quella formula solo in apparenza unificante, si affida a virtuosismi verbali, che risolvono il problema solo a condizione d'ignorarlo. L'innovazione s'ammanta di virtù che non possono essere messe in discussione. Ma attribuirle i connotati della panacea, meglio della pietra filosofale, resta pur sempre una manipolazione, non importa quanto abile e suadente: da che mondo è mondo, i giochi di prestigio non sanano le contraddizioni reali.

C'è quanto basta, crediamo, per ritenere che la supposta riconciliazione nel segno dell'efficienza sia un miraggio. Laddove il diritto di proprietà intellettuale conferisca un autentico potere di mercato, la deviazione monopolistica è in agguato: con la precisazione doverosa che non si tratta di un incidente inopinato, quanto del risultato atteso di un intervento normativo, in qualche caso corroborato da clausole costituzionali, che ha da sempre messo nel conto (né avrebbe potuto fare altrimenti) conseguenze di tal fatta⁷¹. E non ci sarà teorica dell'abuso capace di dipanare il groviglio di vipere, quante volte si abbia a che fare, come nella seconda area di contatto delineata nel paragrafo precedente, con l'esercizio tipico delle facoltà derivanti dall'assegnazione della privativa. La legge (una sua proiezione specifica) promette e permette ciò che la legge (un'altra sua articolazione) reprime e punisce severamente. L'*impasse* è testimoniata dalla tradizionale convivenza – specie nell'ordinamento statunitense, che vanta il retroterra più ricco quanto ad opportunità di verifiche – di pronuciamenti che, di là da mille sfumature in fatto, puntano risolutamente in direzioni speculari ed opposte⁷².

⁷⁰ C. S. YOO, *New Models of Regulation and Inter-Agency Governance*, Vanderbilt U. L. School, Law and Economics Working Paper No. 03-14, disponibile sul sito <<http://www.ssrn.com>>.

⁷¹ G. FLORIDIA E V. G. CATELLI, *Diritto antitrust*, Milano, 2003, 350 s., mutuano dalla giurisprudenza comunitaria l'idea, forzante nella sua assolutezza quanto incerta negli addentellati che vi si ricongiungono, che il differenziale di prezzo sia “inevitabile”, purché “oggettivamente giustificato” e non “troppo elevato”.

⁷² Può tornar utile, in proposito, passare in rassegna la lista dal titolo “Resources Relating to Intellectual Property and Unilateral Refusals to Deal”, tenuta a battesimo il 27 giugno 2003 dall'Intellectual Property

Di fronte all'inanità dei tentativi di ricomposizione 'ideologica' e all'inconciliabilità dei dati normativi, il tentativo, che non sia soltanto virtuale, di ricostruire i profili di un interfacciamento armonico fra antitrust e proprietà intellettuale stinge in un autentico 'buco nero'. Il contrasto è *in re ipsa*; e non può essere esorcizzato a parole. Lo stato dell'arte, messo alle strette, denuncia una sconcertante incapacità di gestire le contraddizioni.

Se si conviene, come sembra doveroso, che il problema non si supera con le tecniche di Don Ferrante, la domanda conseguente è: che fare?

Inutile, con ogni probabilità, scavare lontano. Il sistema positivo non conosce risposta affidante. Ma non è da escludere che un nucleo di soluzione, una traccia *de iure condendo*, sia a portata di mano. Il miglior partito è far tesoro di esperienze già (in qualche modo) metabolizzate. Non si tarderà a constatare, allora, che con situazioni di monopolio irrimediabile abbiamo comunque a che fare routinariamente. Si tratta dei casi di monopolio naturale, un tempo ravvisato con larghezza in ogni dove ed oggi ridotto ad isole da ultimo miglio e dintorni. Eppure, dov'è davvero dato riscontrare l'andamento stabilmente decrescente della curva dei costi, il monopolio è un male inevitabile, il principe fra i "fallimenti di mercato" con cui occorre convivere, perché il monopolista, anche quando naturale, non perde la sua naturale vocazione a spogliare quanti siano obbligati ad interagire con lui. La reazione a questa difficoltà è nota: i comportamenti del monopolista naturale, la cui posizione non può essere scalzata o comunque erosa, vanno regolamentati. Di qui al monopolio legale (da privativa capace di assicurare potere di mercato), che non discende da circostanze ineludibili e si pone invece come prodotto di una scelta normativa, ma che, al pari dell'altro, risulta inattaccabile, il passo è breve. E la soluzione, in linea teorica, la stessa. In altre parole, non è l'antitrust a poter fungere da argine; lo stallo da interfaccia conflittuale postula che si faccia leva sulla *regulation*.

La linea ricostruttiva testé abbozzata trova un avallo indiretto, quanto autorevole, in una risalente pronuncia della Corte costituzionale. Si allude alla celebre sentenza con cui la Consulta, un quarto di secolo fa, fulminò d'illegittimità lo storico divieto di brevettazione dei farmaci⁷³: norma che aveva contribuito al radicarsi di una straordinaria capacità 'officinale' della nostra industria di settore (approdata in quel torno di tempo ad una sorta di *leadership* mondiale nella produzione a basso costo di specialità medicinali 'piratate'), ma non meno responsabile della dismissione di ogni serio investimento in ricerca e sviluppo, con conseguenze desolanti che ancora oggi si fanno avvertire pesantemente. Ebbene, in un passaggio alquanto negletto di una pronuncia scrutinata in profondità per ogni altro risvolto, i giudici delle leggi proponevano un'anticipazione peninsulare di ciò che, due decenni dopo e in dimensione planetaria, sarebbe stato infuocato oggetto del

Committee dell'ABA Section of Antitrust Law, disponibile all'indirizzo <<http://www.abanet.org/antitrust/committee/intell.property/hottopic.html>>. Vi si avrà agio di confrontare, ad es., il *dictum* di *In re Indep. Serv. Orgs. Antitrust Litig. [CSU, L.L.C. v. Xerox Corp.]*, 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000), *cert. denied*, 531 U.S. 1143 (2001) («In the absence of any indication of illegal tying, fraud in the Patent and Trademark Office, or sham litigation, the patent holder may enforce the statutory right to exclude others from making, using, or selling the claimed invention free from liability under the antitrust laws») con quello, non meno determinato, di *Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co.*, 125 F.3d 1195, 1218 (9th Cir. 1997) («exclusionary conduct can include a monopolist's unilateral refusal to license a [patent or] copyright, or to sell its patented or copyrighted work»).

⁷³ Corte cost. 20 marzo 1978 n. 20, in *Foro it.*, 1978, I, 809, con osservazioni di R. PARDOLESI.

contendere in quel di Doha. Si chiedevano, cioè, se il riconoscimento della copertura brevettuale, con gli inevitabili –anzi, presupposti– aumenti di prezzo per i medicinali autenticamente innovativi, non avrebbe potuto mettere a repentaglio l’accesso dei meno abbienti alle migliori cure disponibili, con tanto di *vulnus* del diritto, costituzionalmente garantito, alla salute. Nessuna paura di “rincarimento” dei medicinali, replicò la Consulta, forte di un quadro giuridico che avrebbe tenuto banco per altri tre lustri⁷⁴: «[...] i prezzi dei prodotti farmaceutici sono determinati d’imperio sia in basi a leggi sanitarie sia per effetto della normativa sul Comitato interministeriale prezzi»⁷⁵. Coerenza argomentativa avrebbe potuto indurre ad obiettare che in questo modo la Corte costituzionale minacciava di togliere con la sinistra ciò che dichiarava di mettere a disposizione con la destra. Ma, anche a prescindere dal fatto che, per chiari segni contestuali, l’intendimento non era quello d’impedire al titolare del brevetto di ritrarre utili più-che-competitivi, quanto di precludergli uno sfruttamento svincolato dai sacrifici sopportati a livello di ricerca e sviluppo, la notazione cruciale è un’altra: che in quel passo –illuminato o, forse, semplicemente dettato dalla ricognizione dell’esistente– si chiariva come, in linea di principio, il monopolio non contendibile, quale che sia la ragione della sua inespugnabilità, non può essere lasciato padrone del campo e va tenuto, piuttosto, in libertà (attentamente) vigilata. In perfetta sintonia, dunque, con quanto si viene qui argomentando.

Come implementare una regolamentazione despecializzata, in un ambiente viceversa abituato ad interventi *ad hoc* (che sogliono risolversi nell’attivazione di un circuito istituzionale sublimato dalla creazione di agenzie con competenze mirate), è questione che può qui essere soltanto evocata di sfuggita⁷⁶. Ma è persino scontato che il modello più promettente sia rappresentato dalla disciplina dell’obbligo legale a contrarre, come scolpita dall’art. 2597 cod. civ.⁷⁷. Le potenzialità inesprese di una previsione normativa largamente

⁷⁴ Fino alla sostituzione col regime dei prezzi “sorvegliati” ad opera della l. n. 537/93.

⁷⁵ Corte cost. 20/78, c. 814.

⁷⁶ Merita forse un confronto della soluzione qui proposta con le conclusioni cui perviene M.A. CARRIER, *Unraveling the Patent-Antitrust Paradox*, 150 *U. Pa. L.Rev.* 761 (2002). Non è superfluo ricordare come, almeno in un caso, il legislatore italiano ha prescelto uno schema di composizione tra proprietà intellettuale e accesso al mercato attraverso il ricorso ad un meccanismo che, per quanto problematico nell’attuale configurazione, non di meno attinge alla logica qui esposta; si allude alla negoziazione delle licenze volontarie onerose su brevetti farmaceutici (ancora in vigore per effetto dei certificati complementari di protezione) ai sensi dell’art. 3, comma 8-*bis*, decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti e adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, convertito, con modifiche, nella legge 15 giugno 2002, n. 11.

⁷⁷ Obbligo a contrarre che, nella materia della proprietà intellettuale significa, più minacciosamente, licenza obbligatoria. La questione del *compulsory licensing* come rimedio non strutturale nelle controversie antitrust è troppo complessa per essere trattata in questa sede: v., per gli opportuni approfondimenti nella realtà europea, a MELI, *Rifiuto di contrarre* cit., 109 ss. Tra i pochi autori favorevoli all’applicazione dell’*essential facilities doctrine* come strumento per consentire la licenza di diritti di proprietà intellettuale quando l’accesso alla risorsa sia condizione di concorrenza cfr. MACKIE-MASON, *Antitrust Immunity*, cit., 3, assai critico verso la nota decisione *CSU v. Xerox* [*In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation*, 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000), *certiorari* negato dalla Suprema Corte l’anno successivo] («economics does not provide an unambiguous recommendation that society is better off with unfettered antitrust immunity for unilateral refusal to deal»). Nella stessa direzione, affermazione famosa fu quella del giudice Jackson in *U.S. v. Microsoft Corp.*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 14231 *48 (D.C.C. 1998) («copyright

sottoutilizzata sono state a suo tempo vagliate in profondità⁷⁸, ivi compresa la sua utilizzabilità (quanto meno “residuale” e proprio laddove la disciplina della concorrenza non riesca ad operare⁷⁹) nelle ipotesi di rifiuto di intrecciare rapporti con i rivali e senza tralasciare l’esplicito riconoscimento della sua applicabilità nel caso di privative industriali⁸⁰. E dalla parità di trattamento, imposta al monopolista legale, sono state derivate, con certissima attenzione, tutte le implicazioni possibili in termini di divieto di discriminazione. Ma, rispetto alla tipica convenzione *RAND* delle organizzazioni collettive di standardizzazione o alla non meno standardizzata indicazione imposta dalle autorità antitrust per scongiurare i rischi di soprassalti monopolistici⁸¹, qualcosa manca all’appello: l’obbligo di praticare condizioni ragionevoli, superfluo quando sia dato assumere come riferimento quelle praticate, in circostanze non sospette, nei confronti di sussidiarie, controllate o articolazioni divisionali del monopolista (posto che il dovere di assicurare la parità di trattamento sortirebbe automaticamente l’esito voluto), ma irrinunciabile allorché non si disponga di un tale *benchmark* interno⁸². Perché lo strumento decolli a nuova vita, candidandosi quale *tie-breaker* per le situazioni in cui l’esercizio tipico del diritto di proprietà intellettuale trasmodi in condotte manifestamente anticompetitive (vuoi in forma di sfruttamento, vuoi di impedimento), la lacuna va colmata.

Si opporrà che, per questa via, si chiamerebbe il giudice a fare un mestiere che non gli pertiene e per il quale non è adeguatamente attrezzato. Il punto è discutibile⁸³. Ma aprire un dibattito al riguardo, magari volgendosi ad esplorare esperienze in cui i tribunali sono stati tradizionalmente investiti del compito di tenere sotto controllo un monopolista a qualunque titolo ‘sdoganato’ dal sistema⁸⁴, sarebbe testimonianza che il cuore è già oltre l’ostacolo: ossia che la direzione adombrata è quella giusta.

law does not give Microsoft blanket authority to license (or refuse to license) its intellectual property as it sees fit»), doppiata dall’ancor più celebre *dictum* reso in appello dal D.C. Circuit [253 F.3d 34 (2001)] (“[Microsoft] claims an absolute and unfettered right to use its intellectual property as it wishes... That is no more correct than the proposition that use of one’s personal property, such as a baseball bat, cannot give rise to tort liability”).

⁷⁸ Cfr. P. G. MARCHETTI, *Boicottaggio e rifiuto di contrattare*, Padova, 1969, specie 324 ss.

⁷⁹ V., per tutti, M. LIBERTINI e P. M. SANFILIPPO, voce *Obbligo a contrarre* in *Digesto civ.*, XII, Torino, 1995, 482, 486 s.

⁸⁰ MARCHETTI, cit., 355 ss., 370.

⁸¹ Cfr., per un esempio di fresca data, AGCM 7 agosto 2003 C5838, *Telecom Italia/Megabeam Italia*, in *Boll.* 32/03, specie § 99.

⁸² Come osserva L. NIVARRA, *L’obbligo a contrarre e il mercato*, Padova, 1989, 65, facendosi testimone di un comune sentire, «[l]a parità di trattamento, di per sé, non garantisce l’intrinseca equità della disciplina».

⁸³ Per un’analisi risolutamente restia all’accettazione dei molti luoghi comuni imperanti in materia cfr. C. OSTI, *Nuovi obblighi a contrarre*, ed. provv., Roma, 2002, 198 ss. L’opinabilità dell’obiezione può essere supportata dalla constatazione della tendenza, ormai ben più che occasionale, alla specializzazione della magistratura chiamata ad occuparsi di proprietà intellettuale. L’istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale sulla scia della legge 12 dicembre 2002, n. 273, offre una testimonianza piuttosto significativa, soprattutto se si aderisce alla lettura proposta da M. SCUFFI, *Le sezioni specializzate di diritto industriale per cooperazione comunitaria ed applicazione decentrata delle regole di concorrenza*, in *Dir. ind.*, 2003, 213, secondo il quale la competenza delle sezioni in parola si estenderebbe all’area dell’applicazione decentrata delle regole comunitarie e nazionali di diritto antitrust. Cfr. anche G. CASABURI, *Le sezioni distrettuali della proprietà intellettuale ed industriale*, *ibid.*, 207.

⁸⁴ Un esempio per tutti: il britannico *Copyright Act* del 1956, istitutivo del *Performing Right Tribunal*, poi sostituito, con la riforma del 1988, dal *Copyright Tribunal*, col compito, come ebbe a rilevare la *Monoplies*

and Mergers Commission nel suo Report del 1988 in materia di “Collective Licensing”, di esercitare «gli appropriati controlli necessari» per far sì che il monopolista non abusi del suo potere di mercato. È appena il caso di ricordare che, per effetto del Reg. 1/2003/CE del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione decentrata delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato, le competenze dei giudici nazionali in materia di concorrenza aumenteranno.