

LICENZA OBBLIGATORIA ED *ESSENTIAL FACILITIES* NELL'ANTITRUST COMUNITARIO¹.

Massimiliano Granieri e Roberto Pardolesi

1. – Mentre *Justice Scalia* per la Corte suprema degli Stati Uniti completava l'*opinion* del caso *Trinko*², rigettando *in toto*, o quasi, l'idea della sussistenza di un *duty to share* del monopolista con il concorrente entrante, la Corte di giustizia CE si accingeva a riproporre la linea dell'obbligo a contrarre in presenza di circostanze straordinarie, con specifico riguardo all'operatività di diritti di proprietà intellettuale. Il caso *IMS* volge così al termine, con una pronuncia che già strutturalmente –si tratta, infatti, di un procedimento incidentale– non si sarebbe potuta considerare dirimente e che, per il tema affrontato, lascia persino margine per qualche ulteriore perplessità, sulla quale vale la pena soffermarsi.

Come si ricorderà, la vicenda giudiziaria era iniziata ad opera di un concorrente di *IMS Health*, desideroso (ma fin lì frustrato nel tentativo) di inserirsi nel mercato tedesco della fornitura di dati sulle vendite di prodotti farmaceutici. In estrema sintesi. Dopo aver sperimentato senza successo un approccio autonomo, lo 'sfidante' si era risolto ad offrire i dati in questione sulla base di un formato (non troppo) alternativo a quello di *IMS*. Ne era sorta una controversia dapprima nazionale, in quanto *IMS* assumeva di avere un diritti di proprietà intellettuale sulla banca dati (la c.d. *1860 brick structure*, d'ora in avanti *1860BS*), che il formato alternativo avrebbe contraffatto; da quell'istanza, successivamente, si era dipanata la vicenda comunitaria di fronte alla Commissione, che, con decisione del 3 luglio 2001³, imponeva in via interinale alla convenuta *IMS* l'obbligo di concedere in licenza la *1860BS*. La decisione veniva sospesa dal Tribunale di primo grado e la sospensiva confermata da un'ordinanza del presidente della Corte di giustizia⁴. Nel prosieguo, la Commissione ha, nella sostanza,

¹ Molte delle considerazioni qui contenute sorgono dal lavoro di ricerca svolto all'interno del programma MIUR dal titolo *Diritti di proprietà intellettuale tra incentivi all'innovazione e vincoli alla circolazione dell'informazione* (Anno 2002 - prot. 2002137581_003) e *La carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (Ricerca Scientifica 2003, ex 60%). R. Pardolesi: par. 1, 2; M. Granieri: par. 3, 4.

² U.S. Supreme Court, 13 gennaio 2004, *Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP* [540 U.S. ____ (2004)], su cui cfr., in prima approssimazione, la 'scheda' *Il caso Trinko*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2004, 187, nonché R.A. SKITOL, *Correct Answers to Large Questions about Verizon v. Trinko*, in *The Antitrust Source*, 2004, 1.

³ Caso COMP D3/38044 – *NDC Health/IMS Health*.

⁴ La decisione del Trib. I grado è del 26 ottobre 2001 (caso T-184/01, *IMS Health v. Commissione*), in *Foro it.*, Rep. 2002, *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 906, per esteso in *Rass. dir. farmaceutico*, 2001, 1038, nonché in *Raccolta*, 2001, II, 2349. Per l'ordinanza presidenziale cfr. Corte giust. Comunità europee, 11 aprile 2002, C-481/01 P(R), *NDC Health Corp. c. IMS Health Inc.*, in *Foro it.*, 2002, IV, 338, con nota di L. NASCIBENE, *Diritto d'autore e abuso di posizione dominante: i rapporti (difficili) tra proprietà intellettuale e disciplina antitrust*.

lasciato cadere la decisione sopra citata⁵, dopo che l'OLG di Francoforte –chiamato a pronunciarsi in seconde cure sulla decisione con cui il Tribunale di Francoforte aveva riconosciuto un diritto *sui generis* sulla creazione di IMS– ha (in *obiter*) dischiuso al concorrente la possibilità di commercializzare una struttura simile a quella di IMS, anche se da quella derivata⁶. È proseguito, fino all'epilogo odierno, il giudizio incidentale davanti alla Corte, cui lo stesso LG di Francoforte aveva dato vita nel 2001, allorché aveva sospettato che IMS potesse essere colpevole di abuso di posizione dominante, perpetrato attraverso il rifiuto di concedere l'utilizzazione della 1860BS.

2. – La decisione odierna s'iscrive nel più ampio solco dei casi comunitari intesi a costruire un argine al comportamento abusivo dell'impresa egemone, facendo ricorso alla dottrina dell'*essential facility*⁷. Il dato in più –peraltro non ignoto all'antitrust europeo— consiste nel fatto che l'infrastruttura essenziale è rappresentata da beni intangibili, coperti da diritti di proprietà intellettuale: sì che alla questione puramente concorrenziale si sovrappone l'interfaccia con la proprietà intellettuale, propiziando lo stabilirsi di (una sorta di) rapporto di genere a specie tra la dottrina delle *essential facilities* e quella della licenza obbligatoria nelle ipotesi di abuso di posizione dominante⁸. Non sorprende, allora, che la prima assurga al ruolo di momento esponenziale di un conflitto intrinseco, ai limiti del paradossale, tra logiche difficilmente conciliabili (se non sul piano meramente declamatorio, che è però quello normalmente ricevuto).

L'espediente con il quale le corti hanno di norma cercato di stemperare il paradosso è stato il ricorso alla formula che subordina a 'circostanze eccezionali' la possibilità di far scattare la responsabilità da abuso di posizione dominante e

⁵ Cfr. decisione 2003/741/EC, caso COMP/D 38.044.

⁶ Cfr. OLG Frankfurt am Mein, 17 settembre 2002, in *Computer und Recht*, 2003, 50. Da notare come l'OLG abbia ritenuto di non poter dar seguito all'istanza relativa alla contraffazione del diritto di IMS, poiché quest'ultima non era l'unica titolare e gli altri litisconsorti necessari non avevano fatto valere contestualmente il relativo diritto.

⁷ In generale sulla teoria G. COLANGELO, *Le public utilities tra regolazione e concorrenza - Là dove porta la dottrina dell'essential facility*, in *Enti pubblici*, 2001, 451 ; D. DURANTE, G.G. MOGLIA, A. NICITA, *La nozione di essential facility tra regolamentazione e antitrust - La costruzione di un test*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2001, 257; A. VALERIANI, *L'essential facility doctrine: sviluppi normativi ed orientamenti giurisprudenziali*, in *Resp. comunicazione impresa*, 2001, 187; A.G. DE CAPITE, *Essential facilities doctrine: una disciplina in cerca d'identità*, in *Riv. dir. impresa*, 1999, 579; M. SIRAGUSA, M. BERETTA, *La dottrina delle essential facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza*, in *Contratto e impr. - Europa*, 1999, 260; S. BASTIANON, *A proposito della dottrina delle essential facilities - Tutela della concorrenza o tutela dell'iniziativa economica?* in *Mercato, concorrenza, regole*, 1999, 149.

⁸ Il tema dell'interfaccia tra titolarità di diritti di proprietà intellettuale e potere di mercato è ora esplorato, tanto nel suo inquadramento generale (oltre che nella sua emersione storica all'interno delle esperienze statunitense, comunitaria e nazionale) quanto nelle sue ricadute applicative, da M. BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004, *passim* (per il profilo specifico cennato nel testo, v. p. 159, 276 ss.).

depotenziare la posizione di privilegio del titolare del diritto di proprietà intellettuale (non necessariamente, per questo soltanto, monopolista in senso economico) che l'ordinamento giuridico gli aveva concesso per altre vie⁹.

Nella formulazione generale, la *essential facilities doctrine* prevede il riscontro di tre condizioni: (a) che verosimilmente al il rifiuto di contrarre conseguirà l'eliminazione del concorrente intenzionato a fornire un prodotto non ancora presente sul mercato; (b) che non vi siano obiettive giustificazioni al rifiuto; (c) che l'infrastruttura alla quale si nega l'accesso sia indispensabile per l'attività economica sul mercato rilevante in quanto non esistano sostituti attuali o potenziali.

Gli stessi principi sono stati ripetuti per l'ipotesi in cui la risorsa essenziale sia protetta da diritti di proprietà intellettuale, rispetto ai quali il rifiuto (lo *jus excludendi alios*, se si preferisce) rappresenta l'estrinsecazione più ovvia del potere di esclusiva conferito dalla privativa¹⁰. L'abuso –salvo poi rintracciare concretamente il principio

⁹ Corte giust. CE, 26 novembre 1998, *Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG*, C-7/97, in *Foro it.*, 1999, IV, 50 con nota di L. VASQUES, *Infrastruttura essenziale e diritto di accesso* (il rifiuto da parte di un editore con una larga quota di mercato di quotidiani di far accedere ad uno schema di *home delivery service* il concorrente non costituisce di per sé abuso). Il caso, benché non riguardante diritti di proprietà intellettuale, getta luce sul requisito delle *exceptional circumstances* [soprattutto sulla indispensabilità della risorsa, su cui cfr. S. BACHES OPI, *The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights Still Sacrosanct?*, 11 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 409, 434 (2001)]. A commento della decisione cfr. anche R. CAPOTOSTI, *La giurisprudenza europea in tema di regole nazionali di concorrenza, imprese con esclusiva attività all'estero, garanzie e controgaranzie finanziarie, accordi per creare joint ventures, definizioni assicurative e bancarie*, in *Assicurazioni*, 1999, II, 1, 110; R. PILLITTERI, *La corte di giustizia circoscrive rigorosamente i confini di applicazione della c.d. essential facilities doctrine nella repressione dell'abuso di posizione dominante*, in *Dir. comm. internaz.*, 1999, 1024. In *Tiercé Ladbroke S.A. v. Commission*, 997, T-504/93, in *Foro it.*, Rep. 1998, voce *Unione europea*, n. 782, per esteso in *Racc.*, 1997, II, 923, il Trib. I grado, pur non rintracciando gli estremi per far luogo all'applicazione di *Magill* per l'impossibilità di individuare un secondo mercato sul quale sarebbe stata eliminata la concorrenza, ha tuttavia escluso che «alcune modalità di esercizio di un diritto di proprietà intellettuale possano rivelarsi incompatibili con l'art. 85 del Trattato, qualora costituiscano il mezzo di un'intesa avente lo scopo o l'effetto d'impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune» (§ 146). In concreto, la concessione di una licenza in esclusiva su un certo mercato geografico e il divieto di concessione di sublicenze si è ritenuto non integrassero di per sé abuso. A parità delle altre condizioni –è appena il caso di aggiungere–, che ci sia un titolare esclusivo o un licenziatario esclusivo non fa molta differenza ai fini dell'analisi antitrust.

¹⁰ Corte giust. CE, 5 ottobre 1988, n. 238/87, *AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd.*, in *Foro it.*, Rep. 1989, voce *Comunità europee*, n. 340, per esteso in *Riv. dir. ind.*, 1988, II, 188, con nota di G. GIUSTI, *Disciplina comunitaria e protezione della proprietà industriale nel mercato delle parti componenti la carrozzeria di autovetture* (il rifiuto, da parte del titolare di un disegno industriale registrato di parti di carrozzeria automobilistica, di concedere a terzi, in cambio di ragionevoli *royalties*, una licenza per la fornitura di parti incorporanti il disegno, non può essere considerato in sé come un abuso di posizione dominante). Analoga la decisione 5 ottobre 1988, n. 53/87, *Cons. it. componentistica ricambio autoveicoli c. Regie Nationale des Usines Renault*, in *Foro it.*, Rep. 1989, voce cit., n. 339, per esteso in *Riv. dir. ind.*, 1988, II, 175, con nota di R. FRANCESCHELLI, *Modelli ornamentali di parti di carrozzeria di automobili ed abuso di posizione dominante*. A commento degli orientamenti comunitari, M. TAVASSI, *Diritti della*

nei fatti– si manifesta qualora le condizioni e le modalità di esercizio del diritto esclusivo su una risorsa protetta perseguano uno scopo manifestamente contrario alle finalità della norma antitrust, col risultato (che si vorrebbe chiaro, ma che appare, più che altro, apoditticamente presupposto) di far sì che l'esercizio tipico del diritto non risponda più alla funzione per la quale è stato concesso¹¹.

2.1. – L'idea del ricorso alla licenza obbligatoria come rimedio antitrust è ancora meno condivisa –quando non pesantemente ostracizzata– nel diritto statunitense¹². Non sarà

proprietà intellettuale e antitrust nell'esperienza comunitaria e italiana, in *Riv. dir. ind.*, 1997, I, 147, 193, osserva: «Il rifiuto di concedere una licenza d'uso di brevetto, dietro adeguato compenso, non costituisce sfruttamento abusivo di posizione dominante, dovendosi di volta in volta dimostrare che la titolarità di un brevetto integri una simile posizione sul mercato e che le modalità del singolo caso siano tali da entrare in conflitto con le regole della circolazione delle merci e della concorrenza sul mercato».

¹¹ Il principio è sancito in Corte giust. CE, 6 aprile 1995, n. 241/91, 242/91, *Radio Telefis Eireann c. Commiss. Ce (Magill)*, in *Foro it.*, 1995, IV, 269, con nota di A. MASTRORILLI, *Abuso di diritto d'autore e disciplina antitrust*, in *Dir. ind.*, 1995, 699, con nota di G.A. GRIPPIOTTI, G.C. ZANETTI, *Proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante* e in *Dir. autore*, 1995, 460, con nota di G.A. GRIPPIOTTI, *Il caso Magill - Diritto di autore e abuso di posizione dominante*. In dottrina, cfr. L. ZAGATO, *Magill, lo scioglimento di un arcano*, in *Annali it. dir. autore*, 1995, 267; A. LEVI, *Rifiuto di fornire, licenza obbligatoria, dottrina dell'essential facility e monopoly leveraging nel diritto antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, II, 187 (che si preoccupa anche delle possibili ricadute sul diritto italiano della dottrina dell'*essential facility*), nonché T.C. VINJE, *The final word on Magill*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, 239, 253, secondo il quale la decisione non avrebbe innestato alcuna rivoluzione nel diritto comunitario della concorrenza, anche se, ripensata alla luce dell'imperativo dell'interoperabilità, essa avrebbe messo la Commissione in una posizione di forza quante volte fosse necessario costringere un'impresa in posizione dominante a divulgare le informazioni relative ad un'interfaccia, necessarie per l'accesso al mercato. Rigorosissima, a livello nazionale, l'applicazione della norma; in High Court of Justice, Chancery Division, *Intel Corp. v. VIA Technologies Inc. et al.*, del 14 giugno 2002 [come poi confermata il 20 dicembre dello stesso anno dalla English Court of Appeal (2002 WL 1039710)], Sir Collins per la corte non solo si rifiuta di applicare *Magill*, mancando una prova della sua rilevanza, ma ritiene anche che «to give VIA the remedy which VIA seeks in these circumstances would result in a new form of compulsory licensing, and there is nothing in the case-law of the European Court to justify, or even suggest such a step» (§ 177). Peraltro, il giudice si mostra dubbioso sulla decisione della Commissione in IMS perché sono state considerate come alternative, anziché congiuntive, le tre condizioni per l'applicazione della *essential facilities doctrine* (elemento che la Corte, nella decisione odierna, viene prontamente corretto, nel senso della necessaria compresenza: cfr. § 38). Inoltre, l'elemento delle circostanze eccezionali deve essere inteso nel senso della attitudine della condotta alla eliminazione totale della concorrenza (che in *VIA* ovviamente non era riscontrata).

¹² Per questa constatazione (che BERTANI, *Proprietà intellettuale*, cit., 90 ss., riferisce alla 'terza fase' dell'esperienza statunitense) cfr. già, *ex multis*, M.A. LEMLEY, *Antitrust and the Internet Standardization Problem*, 28 *Conn. L. Rev.* 1041, 1070 (1996) e, successivamente, T.F. COTTER, *Intellectual property and the essential facilities doctrine*, 44 *Antitrust Bull.* 211, 225 (1999). In M. DELRAHIM, *Forcing Firms to Share the Sandbox: Compulsory Licensing of Intellectual Property Rights and Antitrust*, 10 maggio 2004, disponibile sul sito <<http://www.usdoj.gov/atr>>, si trova un'articolata esposizione delle difficoltà operative che l'imposizione di una licenza obbligatoria comporta, quali: a) i termini della licenza (se da intendersi come limite ad un'azione di contraffazione o come positiva concessione di diritti); b) il monitoraggio da parte del giudice o dell'autorità; c) la sorte dei diritti in fase di maturazione al momento

fuori luogo ricordare che persino le *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* dell'*Antitrust Division* presso il Dipartimento di Giustizia e della *Federal Trade Commission* del 1995 denotano una certa diffidenza verso il *compulsory licensing* in due diversi passaggi¹³. A dispetto dell'astratto riconoscimento della non immunità dei diritti di proprietà intellettuale dal vaglio antitrust e dell'esistenza di situazioni eccezionali nelle quali va riconosciuto un obbligo di cooperazione tra *incumbent* e *newcomer*, non constano precedenti statunitensi nei quali si sia fatta applicazione della dottrina delle *essential facilities* a diritti di proprietà intellettuale¹⁴. Anzi, in almeno un

della licenza (se siano, o non, ricompresi); *d*) la misura delle *royalties*, nel caso la licenza sia a titolo oneroso.

¹³ Alla § 2.2., dove vengono introdotti i principi generali, si dice che, purché acquisito e mantenuto legittimamente, «market power [does not] impose on the intellectual property owner an obligation to license the use of that property to others». Più decisamente alla § 3.1.: «The Agencies will not require the owner of intellectual property to create competition in its own technology».

¹⁴ La stessa Corte suprema in *Trinko* richiama *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*, 472 U.S. 585 (1985) come il precedente nel quale si afferma che il diritto di non cooperare, contrattando, con i concorrenti non è *unqualified*. In alcune circostanze, il rifiuto può costituire violazione della *Section 2* dello *Sherman Act*. Ma, si affretta a sottolineare Scalia, la Corte è sempre stata «very cautious in recognizing such exceptions». Peraltro, in *Aspen* venivano in evidenza chiari intenti predatori nella condotta restrittiva di una delle parti, che aveva persino rifiutato di vendere il bene costituente infrastruttura essenziale al prezzo di rivendita al pubblico. Dunque, tutti paradossalmente avrebbero potuto acquisire quel bene, tranne il concorrente. *Trinko* non rientra nelle eccezioni, e la conclusione «would be unchanged even if we considered to be established law the “essential facilities” doctrine crafted by some lower courts». Nel caso di specie, peraltro, secondo la ricostruzione che Scalia fa dei rapporti tra antitrust e *regulation*, il problema non si pone nemmeno in quanto sussiste un'autorità, statale o federale, che ha il potere di regolare. Secondo SKITOL, *Correct Answers*, cit., 5, nel caso di specie la dottrina delle *essential facilities* non ha trovato applicazione poiché difettava il requisito della indisponibilità dell'accesso alla risorsa, assicurato dal regime regolatorio; «[i]n markets without that regulatory protection, a monopolist's discontinuance of rivals' access to facilities required for their viability in circumstances supporting an inference of anticompetitive intent for the discontinuance should still be a sound basis for Section 2 liability». Tra i pochi autori favorevoli all'applicazione dell'*essential facilities doctrine* nel diritto statunitense come strumento per consentire la licenza di diritti di proprietà intellettuale quando l'accesso alla risorsa sia condizione di concorrenza cfr. J.K. MACKIE-MASON, *Antitrust Immunity for Refusal to Deal in (Intellectual) Property Is a Slippery Slope*, 2 *Antitrust Source*, (2002), 3, critico verso la decisione in *Xerox*, secondo il quale «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 è stata quella del giudice Jackson in *U.S. v. Microsoft Corp.*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 14231 *48 (D.C.C. 1998) («copyright 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»). Favorevoli, per lo meno quando la risorsa essenziale sia uno standard, anche G. GHIDINI, V. FALCE, *Intellectual property on communication standards: balancing innovation and competition through the essential facilities doctrine*, in *Dir. autore*, 2001, 315; nello stesso senso, recentemente, per il diritto statunitense, sebbene con riferimento alla dottrina del *patent misuse*, J.M. MUELLER, *Patent Misuse Through the Capture of the Industry Standards*, 17 *J Berkeley Tech. L.J.* 623, 680 (2002), secondo la quale la *section 271(d)(4)*, sulla base di interpretazione storica, «suggests that a patent misuse defense can

caso i giudici si sono affrettati a riconoscere che, sebbene la proprietà intellettuale non garantisca nessuna impunità, «it is also correct that the antitrust laws do not negate the patentee's right to exclude others from patent property»¹⁵. In maniera ancora più decisa recentemente si è voluto chiarire che, se anche «[i]ntellectual property rights do not confer a privilege to violate antitrust laws», un brevetto da solo non dimostra potere di mercato e il rifiuto di concedere la licenza non costituisce, per se stesso, *misuse*¹⁶. La renitenza a far leva su una teoria tanto traballante si giustifica proprio in ragione dell'esistenza di una valida alternativa, quale la *patent misuse doctrine*, che, a partire dal suo formale recepimento nella legislazione, ha inquadrato i casi nei quali l'esercizio di diritti brevettuali può dar luogo ad una forma di responsabilità¹⁷. Ancor più significativamente, nella stessa occasione cui ci si riferiva un momento fa, la Corte d'appello per il circuito federale, rifacendosi ad un precedente di altro circuito, ricorda che è stato il Congresso a assumere empiricamente che l'esclusiva genera un sistema di incentivi per la promozione del benessere nel lungo periodo e che non si può chiedere ogni volta ad un convenuto in un'azione di antitrust di provare il merito di questo assunto legislativo, in ogni caso in cui si tratta di un rifiuto di concedere licenza su un diritto d'autore. La legge ha, dunque, istituito una presunzione chiaramente a carico dell'attore dell'azione antitrust¹⁸.

still be raised in cases of truly unreasonable refusals to license that harm public's welfare. Refusal to license a standards patent that the patentee intentionally kept secret while participating in the standards-setting deliberations represents such a case» (note omesse).

¹⁵ *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, 195 F.3d 1346, 1362 (Fed. Cir. 1999). Intergraph, in prime cure, aveva ottenuto una misura preliminare contro Intel, responsabile di averle 'tagliato' alcuni benefici da OEM come ritorsione per l'iniziativa giudiziale per contraffazione sulla c.d. 'Clipper technology'. In appello, la decisione è stata annullata.

¹⁶ *In re Indep. Serv. Orgs. Antitrust Litig. [CSU, L.L.C. v. Xerox Corp.]*, 203 F.3d 1322, 1325 (Fed. Cir. 2000), *certiorari* negato dalla Suprema Corte l'anno successivo.

¹⁷ La § 271(d) dello 35 U.S.C.A. 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». In effetti, in *CSU, L.L.C. v. Xerox Corp.*, Xerox aveva deciso di non vendere più pezzi di ricambio per una certa serie di prodotti alle *independent service organizations*, a meno che non fossero anche utilizzatori finali delle fotocopiatrici. La corte distrettuale aveva respinto le allegazioni secondo le quali il rifiuto di concedere la licenza sui pezzi aveva finalità escludenti, purché il diritto fosse legittimamente acquisito. Sul ruolo della *patent misuse doctrine* nella materia dei rapporti tra proprietà intellettuale e concorrenza cfr. R. PARDOLESI, M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e «liaisons dangereuses»*, in *Foro it.*, 2003, V, 193.

¹⁸ *CSU, L.L.C. v. Xerox Corp.*, 1327, 1328. Il precedente cui si fa riferimento nel testo è *Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp.*, 36 F.3d 1147 (1st Cir., 1994).

3. – Gli strumenti per mezzo dei quali si attua la politica della concorrenza, soprattutto nei suoi profili di tangenza con tematiche giuridiche di carattere generale –quale il risarcimento del danno (per equivalente o in forma specifica)–, non può fare a meno di confrontarsi con questioni fondamentali del diritto civile; né l'interprete può ricostruire il sistema del diritto antitrust saltando a piè pari snodi cruciali del 'discorso giuridico'¹⁹. Ne consegue che il tema della licenza obbligatoria come rimedio comportamentale nel diritto antitrust deve, per forza di cose, essere letto alla luce dei principi che governano la responsabilità²⁰. E, come si dirà tra un momento, da questo punto di vista la dottrina delle *essential facilities* appare sostanzialmente estranea alla logica antitrust. Non solo; anche ulteriori ipotesi di obbligo a licenziare, talora acriticamente ricondotte a finalità pro-concorrenziali (magari in ossequio alla teoria della convergenza finalistica²¹), tornano ad acquisire il significato proprio del contesto nel quale vengono previste.

Si danno due ipotesi generali nelle quali ricorrere alla licenza obbligatoria: a) per posizione del licenziante; b) per responsabilità del licenziante²². Appartengono alla prima categoria diverse fattispecie, quali, ad esempio, l'obbligo di concedere licenza che grava sul titolare di certificati complementari di protezione in favore del produttore di farmaci generici²³, la licenza obbligatoria prevista dalla legge brevetti per le ipotesi di mancata attuazione dell'invenzione²⁴ e, negli Stati Uniti, la licenza obbligatoria per invenzioni accademiche non adeguatamente sfruttate a beneficio del pubblico²⁵.

¹⁹ Sulla possibilità di coniugare proficuamente antitrust e diritto civile, cfr. ora C. OSTI, *Nuovi obblighi a contrarre*, Torino, 2003.

²⁰ Per gli opportuni approfondimenti sul versante europeo, cfr. V. MELI, *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Torino, 2003, 109 ss.

²¹ Di «linea di riflessione trasversale», nel segno della concorrenza quale processo dinamico che genera innovazione, parla BERTANI, *Proprietà intellettuale*, cit., 138 ss.: ne sono testimonianza, nella dottrina italiana, i contributi di Ghidini, Libertini, Meli e, sia pure con caratteristiche eccentriche, Denozza.

²² Accede a questa classificazione, almeno in via di principio, M. DELRAHIM, *Forcing Firms to Share the Sandbox: Compulsory Licensing of Intellectual Property Rights and Antitrust*, 10 maggio 2004, disponibile sul sito <<http://www.usdoj.gov/atr>>.

²³ Art. 3, comma 8-bis, della 15 giugno 2002, n. 112, conversione in legge, con modificazioni, del 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 ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002.

²⁴ Cfr., nel diritto italiano, il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione). La caratteristica principale della licenza obbligatoria nell'ordinamento italiano è che essa può essere concessa solo per uso *non esclusivo* dell'invenzione. Sul punto cfr. anche *Nuove norme sul procedimento di concessione di licenza obbligatoria di brevetto (d.p.r. 18 aprile 1994 n. 360)*, commento di D. SARTI, in *Riv. dir. ind.*, 1994, e *Licenza obbligatoria e procedimento di concessione (d.p.r. 18 aprile 1994 n. 360)*, commento di G. FLORIDIA, in *Dir. ind.*, 1994, 750.

²⁵ Si tratta del c.d. *march-in right* all'interno del *Patent and Trademark Law Amendments Act* (meglio noto come *Bayh-Dole Act*), adottato il 12 dicembre 1980, come *Public Law No. 96-517*, ed oggi codificato in 35 U.S.C. 200-212, in particolare 203 (a) e (b). Sul punto, cfr. con maggiore dettaglio, M.

Fa capo, invece, alla categoria *sub b*) la licenza obbligatoria come rimedio antitrust, che, tuttavia, si presta, a sua volta, ad una doppia declinazione, vale a dire: *b.1*) come rimedio comportamentale e *b.2*) come intervento accessorio o parzialmente alternativo ad un rimedio strutturale²⁶. Dal primo angolo di visuale, essa non risulta codificata nel diritto positivo, ma riemerge sotto forma di correttivo al comportamento dell'impresa in posizione dominante, quale specie del più ampio genere del rifiuto di contrarre. Dal secondo, la licenza obbligatoria viene usata nei casi di fusioni condizionate e, almeno in via teorica, nei casi di *divestiture*.

Per quanto dal loro materializzarsi derivino talora effetti collaterali positivi in termini di concorrenza, le ipotesi *sub a*) non possono strutturalmente essere in alcun modo confuse con quelle *sub b*), poiché in quest'ultimo caso l'obbligo discende dal provvedimento di un'autorità (giudiziarica o amministrativa indipendente) e presuppone l'accertamento di una responsabilità e la soggezione al potere amministrativo; mentre nella licenza per ragioni di posizione del licenziante, l'obbligo deriva direttamente (o è mediato) dalla legge, ma prescinde dall'accertamento di una qualsivoglia responsabilità, che potrebbe aversi soltanto in presenza di potere di mercato e accertato comportamento abusivo.

L'*essential facilities doctrine* è, a ben vedere, una commistione delle due fattispecie, poiché la responsabilità viene fatta coincidere con la situazione di titolarità dei diritti sull'infrastruttura essenziale e, in definitiva, con la posizione del titolare di diritti di proprietà intellettuale. Ma questi non è responsabile dello *status* di monopolista legale rispetto alla creazione o all'invenzione protetta e, all'insegna del *qui jure suo utitur neminem laedit*, non può essere giudicato responsabile per essersi rifiutato di condividere la risorsa con i concorrenti, a prescindere da quanto la stessa sia essenziale e di quanto odioso appaia il rifiuto²⁷. Al dunque, se si guarda al rifiuto *ex se*, quand'anche proveniente da impresa dominante, non vi è modo di rintracciare una forma di responsabilità che possa far scattare, come rimedio, il risarcimento in forma specifica (nella veste di licenza obbligatoria).

4. – Per chi se ne occupi privilegiando le problematiche connesse con i rapporti tra proprietà intellettuale e concorrenza, *IMS* svela almeno tre questioni sulle quali vale la pena soffermarsi, sia in merito ai rapporti con altri sistemi giuridici (quello statunitense

GRANIERI, *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 ss.

²⁶ Ancora DELRAHIM, *Forcing Firms to Share the Sandbox*, cit.

²⁷ Al riguardo, meritevole di nota la posizione di R.H. PATE, *Refusal to deal and intellectual property rights*, 10 *Geo. Mason L. Rev.* 429, 431 (2002), che si dice sfavorevole ad ogni indagine relativa all'intento escludente del rifiuto («Using antitrust to permit subjective inquiry into the intellectual property holder's motivations for refusing to deal cuts at the very heart of the intellectual property right—the right to exclude»). Più avanti, l'A. si dirà critico verso la decisione *Kodak*, in quanto la ritenuta rilevanza dell'intento soggettivo rischia di determinare confusione tra intento ed effetto anticoncorrenziale (*ibid.*, 440).

in primis), sia relativamente ad ipotesi (altrove avanzate) di una costante lievitazione della protezione dei beni immateriali che, soprattutto recentemente, ha alterato un equilibrio già manifestamente precario²⁸.

4.1. – Prima questione: se la 1830BS meriti protezione. Più in generale, la domanda deve riguardare la proteggibilità di trovati, le cui caratteristiche si discostano sensibilmente dai paradigmi di riferimento contenuti nelle fonti del diritto industriale. Si ricorderà che IMS invocava sulla 1832BS un diritto *sui generis*, di quelli che la direttiva 96/6/CE accorda alle banche dati. Si tratta di uno dei non molti, ma significativi esempi di utilizzazione del diritto d'autore per tutelare qualcosa che, altrimenti, sarebbe difficile ricondurre in maniera inequivoca ad altre forme di protezione. Poco da obiettare, se è stato addirittura il legislatore a conferire a certune opere dell'intelletto una protezione *copyright-like*. Sennonché (e rinunciando ad anticipare l'argomento del punto successivo), la creatività necessaria per mettere in piedi la 1832BS è contenuta, al punto da mettere in dubbio l'opportunità di proteggerla con un diritto di proprietà intellettuale²⁹. Col che, verrebbe fatto di domandarsi quale sia la *ratio* della tutela –visto che l'investimento nell'attività creativa è stato trascurabile e il risultato, la creatività, appunto, scarso–, sino a prospettare riserve sulla validità, nel caso in discussione, di un ragionamento che portasse ad escludere rimedi comportamentali (tipo licenza obbligatoria) sulla base dei presunti disincentivi che ne discenderebbero rispetto alla logica di incentivazione sottesa alla concessione delle privative³⁰.

Peraltro, a complemento delle questioni che confluiscono nel tema, la 1832BS è diventata lo standard *de facto* dell'industria e, come da più parti evidenziato, la presenza di diritti di proprietà intellettuale su segmenti di informazione destinata ad assicurare compatibilità, interoperabilità e accettabilità di beni complessi presuppone un attento scrutinio sull'effettiva ricorrenza delle condizioni che giustificano l'estensione della privativa, pena l'erezione di pericolose barriere d'ingresso al mercato³¹.

²⁸ Se, come è vero –e ribadito da Z.B. KHAN, *Federal Antitrust Agencies and Public Policy Toward Antitrust and Intellectual Property*, 9 CORNELL J.L. & PUB. POL'Y 133, 160 (1999)–, in duecento anni di storia del diritto statunitense la ricerca dell'equilibrio è stata faticosa. Cfr. anche R. PARDOLESI, M. GRANIERI, *Vizi e virtù dei diritti di proprietà intellettuale nell'era digitale*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2004, 7.

²⁹ Di «low margin of creativity» (tra il 3 ed il 5%) parla la decisione della Commissione al par. 147, il che comporta alte probabilità di contraffazione.

³⁰ L'argomento, *mutatis mutandis*, è svolto anche in *Trinko*. In merito, piuttosto puntuale la considerazione di C. OSTI, *Trinko e l'antitrust come declamazione*, in corso di pubblicazione in *Mercato, concorrenza, regole*, che sottolinea la matrice ideologica del ragionamento e «la esclusione di qualsiasi tentativo di approfondimento pragmatico, empirico e, tendenzialmente, scientifico» di dimostrazione degli effetti disincentivanti dei rimedi obbligatori.

³¹ Sui rapporti tra proprietà intellettuale e standard di fatto scrivono M.A. LEMLEY, M.D. JANIS, H. HOVENKAMP, *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, New York, N.Y., 2002, 35-11: «[t]he problem with the *de facto* standard-setting in the presence of intellectual property rights is that it is likely to confer durable market power on the winner of the standards competition».

È interessante notare, infine, come l'argomento della modesta creatività necessaria per la strutturazione della 1860BS da una parte alimenti sospetti sulla *Schutzbedürftigkeit* della privativa, dall'altra deponga per l'essenzialità della struttura, posto che, come si evince dalla ricostruzione della Commissione, il mercato regionale tedesco, nel contesto del più ampio mercato europeo, presenta tratti affatto caratteristici e tali da 'imporre' una certa struttura: essenziale o, forse, necessitata dalla configurazione del mercato e dall'operare delle leggi in materia di riservatezza che non consentono la massima flessibilità nell'impiego dei dati sulle vendite³². Dunque, la risorsa è essenziale, ma la protezione che le è stata accordata potrebbe non esserlo, se si guarda al *rationale* della protezione (preservazione del sistema di incentivi *ex post* in coloro che investono in attività creativa o inventiva).

4.2. – Seconda questione: di chi è la titolarità? Al punto precedente si è 'glissato' su un profilo in realtà decisivo, concernente il contributo inventivo di soggetti diversi da IMS. I fatti di causa non lasciano margine per incertezze: autore della 1832BS, per successivi apporti incrementali, è stato il *working group* istituito da IMS e al quale hanno partecipato i rappresentanti delle case farmaceutiche clienti. L'ipotesi di *co-authorship*, dunque, per l'automaticità dell'operare del diritto d'autore, esclude che IMS possa procedere individualmente alla rivendicazione di una tutela proprietaria sulla struttura essenziale.

L'obiezione è decisiva. Ma ci s'imbatte in un vincolo di sistema tipico del diritto comunitario in quanto tale: sono sottratte al suo vaglio le questioni sulla titolarità dei diritti di proprietà, in particolare, quelli relativi alle opere dell'ingegno. In una materia in cui l'aspetto relativo alla proprietà dell'infrastruttura necessaria all'accesso e quello della concorrenza sono indissolubilmente legati, i giudici comunitari hanno limitata giurisdizione³³. Pare sin troppo ovvio che il conflitto tra la logica proprietaria applicata ad un *database*, per il tramite di una gemmazione del diritto d'autore, e la necessità per il diritto antitrust di garantire l'accesso al mercato di concorrenti si scarica, senza peraltro esaurirsi, nella questione genetica delle privative. L'accidente storico e giuridico della mancata attrazione al diritto comunitario primario e secondario delle questioni afferenti i diritti di proprietà (e tra essi quelli di proprietà intellettuale) rende la pronuncia odierna un esempio, in negativo, di quanto occorrerebbe fare per destrutturare lo iato e riportare il problema alla sua dimensione reale.

³² La 'granularità' della struttura era data dall'operare congiunto di 'travelling prescriptions' e dalla vigenza delle leggi sulla riservatezza (cfr. par. 148 ss. della decisione della Commissione).

³³ Si tratta di una limitazione che deriva dall'interpretazione dell'attuale art. 30 del Trattato CR (già 36), che nel lasciare impregiudicate le norme relative alla tutela della proprietà intellettuale e industriale, ha introdotto una divaricazione di poteri tra Stati membri e organi comunitari. Cfr., sul punto, M. RICOLFI, *Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, 149, 169, nonché S. ANDERMAN, *EC competition law and intellectual property rights in the new economy*, 47 *Antitrust Bull.* 285, 290 (2002).

4.3. – Terza questione: se abbia senso applicare l'*essential facilities doctrine* per arrivare ad imporre la licenza ad IMS in favore dei concorrenti. Ci si cala, così, in un tema complesso, sul quale, soprattutto dopo la giurisprudenza *Trinko*, si registra una divaricazione accentuata tra la giurisprudenza statunitense e quella europea³⁴. Per inciso, l'argomento ripropone la questione dell'accesso alle piattaforme, che è già stato viscerato, per lo meno nei suoi aspetti generali, nel corso della vicenda *Microsoft*.

L'aspetto che suscita maggiori difficoltà di configurazione concettuale – tanto più se si applica la costruzione teorica al caso odierno – è quello relativo alla necessaria ricorrenza di due mercati merceologici distinti, su uno dei quali un'impresa gode di posizione egemone³⁵. L'idea di fondo, quasi un espediente per tacitare ogni risvolto coscienziale attraverso un'opzione salomonica, è quella di arginare l'indebito *leverage*, o la non meno inopportuna discriminazione, dall'una dimensione all'altra: in sostanza, nulla da obiettare riguardo alla prima (l'*hard-core* della protezione accordata) e alla dominanza che vi si dispiega, ma reazione intransigente per l'arbitrarietà dell'iniziativa (espansionistica rispetto alla tutela originariamente accordata) sulla seconda. Ed è proprio questa rassicurante impostazione, evidentemente intesa a salvare capre e cavoli, che le corti sembrano voler riprodurre quando s'ingegnano di rinvenire due mercati, *upstream* e *downstream*, anche a costo di contentarsi di una mera potenzialità. Ma il gioco, gravato dalla consapevolezza che il mercato potenziale si presta ad assumere contorni fittizi ancor più che virtuali, s'avvita presto su se stesso.

In quest'ordine di idee, *IMS* induce a riflettere. A meno di spiritualizzazioni estenuate, non c'è modo di rintracciare un mercato plausibilmente distinto da quello sul quale *IMS* opera (e nel quale i concorrenti vorrebbero entrare)³⁶, semplicemente perché non esiste una domanda diversa per un bene (il diritto sulla 1860BS), che è inservibile al di fuori dell'uso per il quale viene concretamente utilizzato da *IMS*. La proprietà intellettuale, in questo caso, è la risorsa essenziale, coincidente esattamente con ciò che

³⁴ OSTI, *Trinko*, cit., (specie nota 24).

³⁵ Come chiaramente espresso in *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, 195 F.3d 1346, 1357 (Fed. Cir. 1999): «there must be a market in which plaintiff and defendant compete, such that a monopolist extends its monopoly to the downstream market by refusing access to the facility it controls». Riguardo alla vicenda *IMS* cfr., sul punto, ANDERMAN, *EC competition law*, cit., 296 s.

³⁶ In realtà, una risposta affatto convincente viene da RICOLFI, *Diritto d'autore*, cit., 175, il quale, già con riferimento a *Magill*, ricollegava l'intervento antitrust «non all'oggetto della tutela ma alla sua portata; e precisamente all'estensione della protezione, che –contrariamente a quanto siamo abituati a pensare in relazione al diritto d'autore classico– non si limitava nel caso di specie alla forma espressiva ma si appuntava anche sul contenuto e proiettava quindi la sua ombra anche su opere che, quand'anche si differenziassero nella forma di rappresentazione, avrebbero incorporato quei fatti, quelle idee, quei principi». Si tratterebbe di un fenomeno di scollamento tra le forme di tutela delle opere classiche dell'ingegno e i nuovi oggetti protetti. Lo stesso A. si dice poco persuaso del fatto che l'antitrust sia la migliore risposta a situazioni quali quelle contemplate nei casi qui in commento (anche se, nei fatti, lo è stato). A parte la negazione del diritto, le strategie alternative sarebbero l'introduzione dei limiti interni (come l'abuso del diritto) o la concessione di più ampi spazi di libertà per chi apporti miglioramenti significativi (*id.*, 187).

soddisfa il bisogno dei clienti. Una la domanda, uno il prodotto, uno il diritto³⁷. Questa sovrapposizione tra diritto e prodotto, che si risolve nell'unicità del mercato, elimina l'opportunità –ma questo è profilo di merito, che sarà il giudice nazionale, semmai, a risolvere– di ogni riferimento a *Magill* e, più in generale, alla *essential facilities doctrine*.

Prende, dunque, corpo il sospetto che per salvare la dottrina si compiano operazioni interpretative che, alla prova dei fatti, svelano l'equivoco (e l'ipocrisia giuridica) di fondo. Laddove la riflessione antitrust è più sedimentata, si è chiarito che il rifiuto di contrarre, nella specie di rifiuto di licenza, non costituisce *per se* abuso del diritto di brevetto: a meno che, come recita la norma, «in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market»³⁸. Ciò cui invece fa riferimento la dottrina delle *essential facilities* è, evidentemente, il rifiuto condizionato: l'unico a presupporre l'esistenza di un secondo mercato epperò riconducibile agevolmente ad ipotesi di *tying, exclusive dealing e reciprocity*³⁹. Da questo secondo punto di vista appare persino superfluo coltivare nuovi approcci teorici, non foss'altro perché si è al cospetto di pratiche già note al diritto antitrust e suscettibili di essere represses a diverso titolo, secondo un regime ampiamente collaudato.

Nella misura in cui si sforza di incriminare il mero rifiuto, la dottrina delle *essential facilities* risulta inutilmente gravosa per il titolare della risorsa essenziale (e autenticamente sanzionatoria di una posizione, anziché di responsabilità da abuso); qualora, invece, tenda a colpire un rifiuto condizionale, si rivela una superfetazione (d'impronta regolamentare) pressoché inconciliabile con l'impianto antitrust⁴⁰.

R. PARDOLESSI – M. GRANIERI

³⁷ È vero anche, come sostenuto dallo stesso RICOLFI, *Diritto d'autore*, cit., 176, che le nuove forme atipiche di diritto d'autore, avendo naturale tendenza autoespansiva (per via del fatto che il contenuto consente un controllo superiore a quello dell'espressione), finiscono quasi necessariamente per coinvolgere mercati a valle.

³⁸ H. HOVENKAMP, *Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and Its Practice*, II ed., St. Paul, Minn., 1999, 330, a commento della Section 271(d), che, a dire dell'A., riflette una «unbroken line of decisions holding that the owner of a patent has no antitrust duty to license its patent to others» (note omesse).

³⁹ HOVENKAMP, *Federal Antitrust Policy*, cit., 331.

⁴⁰ Secondo COTTER, *Intellectual property*, cit., 244, 250, non si può escludere *a priori* –e precedenti clamorosi lo dimostrano– che in alcuni casi un qualche maggiore accesso a risorse protette da diritti di proprietà intellettuale sia desiderabile; tuttavia, occorrerebbe modificare la normativa antitrust prima di dare ai giudici un potere simile a quello che gli si vorrebbe attribuire con la dottrina delle *essential facilities*. Sarcastico DELRAHIM, *Forcing Firms to Share the Sandbox*, cit.: «[w]hat we are left with, in both the US and the EU, is a history without a great deal of consistency».