

GLI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE IN TEMA DI LICEITA' DEL POOL DI BREVETTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REG. CE N. 240/1996.

SOMMARIO: 1. *Il pool di brevetti; 1.1. Scopo e varietà dei patent pools; 1.2. Potenziali effetti economici positivi; 1.3. Potenziali effetti economici anticompetitivi; 1.4. Applicazione della normativa antitrust al pool di brevetti: quadro dei principali problemi; 2. Gli orientamenti della Commissione in tema di liceità del pool; 2.1. L'esperienza giurisprudenziale: evoluzione degli orientamenti nelle decisioni della Commissione - Le licenze incrociate - Le imprese comuni - Gli accordi di ricerca e sviluppo; 2.2. L'ultima posizione: le comunità di brevetti nel Regolamento di esenzione n. 240/1996 relativo ad accordi di trasferimento di tecnologia; 2.3. Osservazioni conclusive*

Abstract

Il pool di brevetti è l'intesa con la quale più imprese concorrenti si accordano per mettere in comune i brevetti che possiedono e quelli che potranno ottenere in seguito, allo scopo di facilitare lo sfruttamento di quanto è coperto dal loro ambito complessivo.

L'utilizzazione congiunta di nuove tecnologie permette di migliorare e di espandere la produzione, ma può provocare dei pericoli per la concorrenza, generando o incrementando posizioni di supremazia sul mercato o forme di collusione tra le imprese appartenenti al pool o tra queste e i terzi.

La Commissione delle Comunità Europee è intervenuta in pochi casi relativi alle comunità di brevetti, considerandole in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato CE in tutte le ipotesi in cui determinassero restrizioni alla libera concorrenza ed escludendole dall'ambito di applicazione del Regolamento di esenzione n. 240/1996 relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia, in quanto potenzialmente idonee a precludere ai terzi lo sfruttamento della nuova tecnologia.

A patent pool is an agreement by which a number of competing undertakings decide to pool the patents they own and those they may obtain in the future, for the purpose of facilitating their use in the various sectors they cover.

The shared use of new technologies enables production to be improved and expanded. However, this may put free competition at risk, by bringing about or increasing a dominant position in the market or forms of collusion either among members of the pool or between them and third parties.

Although the EC Commission has taken action in very few cases regarding patent pools, they were considered an infringement of articles 85 and 86 of the EC Treaty whenever they limited free competition.

The possibility of patent pools being created for the purpose of precluding outsiders from the use of new technology has led to their exclusion from the sphere of action of EC Rules Regulation n. 240/1996 concerning technology transfer agreements.

1. Il pool di brevetti

1.1. Scopo e varietà dei patent pools

Il pool di brevetti, o comunità di brevetti, può essere definito come l'«intesa con la quale più imprese concorrenti si accordano per mettere in comune i brevetti che possiedono e quelli che potranno ottenere in seguito»⁽¹⁾; ovvero, secondo altra dottrina, come «qualunque situazione in cui brevetti di diversa origine vengono messi insieme allo scopo di facilitare lo sfruttamento di quanto è coperto dal loro ambito complessivo»⁽²⁾.

Si tratta di una serie di accordi che permettono di rendere disponibili le tecnologie per lo sfruttamento congiunto o indipendente ad opera delle parti o per la concessione in licenza a terzi. I titolari dei brevetti rinunciano ai propri rispettivi diritti esclusivi e si accordano affinché tutti i

⁽¹⁾ Così A. FRIGNANI e M. WAELBROECK, *Disciplina della concorrenza nella CEE*, Torino, 1996, p. 760.

⁽²⁾ In tal senso ALEXANDER, *Block exemption for patent licensing agreements: EC Regulation No. 2349/84*, IIC 1986, 1, p. 17.

membri del pool ne possano disporre. La possibile utilizzazione congiunta di nuove tecnologie permette di migliorare nonché di espandere le invenzioni brevettate, creando nuovi prodotti e determinando nuove scelte per i consumatori.

Le comunità di brevetti presentano, però, alcuni pericoli per la concorrenza.

E' infatti possibile che, per il fatto stesso di cumulare le tecnologie, esse contrastino lo sviluppo tecnologico e l'efficiente allocazione delle risorse, rischiando di condurre alla concentrazione nelle mani di pochi della tecnologia che consente di accedere ad un settore.

Tali accordi possono avere anche l'effetto di limitare la concorrenza che le parti potrebbero farsi tra loro sul piano delle innovazioni tecniche.

Infine, prevedendo l'adozione, da parte dei diversi titolari, di una politica di licenze uniforme nei confronti dei terzi, possono condurre alla concessione di licenze a condizioni non eque.

Per questo la Corte Suprema statunitense ha più volte considerato illeciti gli accordi per la costituzione di *patent pools* ⁽³⁾. Nella Comunità la Commissione è intervenuta in pochi casi, adottando soluzioni contingenti e specifiche.

Lo scopo degli accordi e la varietà dei brevetti inclusi variano considerevolmente da pool a pool.

Alcuni pools sono limitati a brevetti riguardanti un singolo settore commerciale; altri concernono numerosi e diversi brevetti relativi a molteplici settori in mercati differenti ⁽⁴⁾.

A volte il pool include soltanto i brevetti esistenti al momento di formazione dell'accordo; altre volte i membri sono obbligati ad aggiungere nel pool i brevetti che otterranno in futuro.

Individuare le relazioni esistenti tra i vari brevetti del pool può essere essenziale nella valutazione degli effetti dello stesso sulla concorrenza ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ V. i casi *Standard Oil of Indiana* del 1931; *Line Material* del 1948; *New Wrinkle* del 1952; *Hartford Empire* del 1945. Ma cfr. ora le *US Guidelines for Licensing of Intellectual Property*, adottate il 6.4.1995 dal DOJ e dalla FTC, che sono molto più possibiliste.

⁽⁴⁾ Cfr. *United States v. Line Material Co.*, 333 U.S. 287 (1948) e *Standard Oil Co. v. United States*, 283 U.S. 163 (1931).

I brevetti sono stati classificati come concorrenti o non concorrenti.

I primi sono considerati sostituibili l'uno con l'altro nel mercato del prodotto. In tali casi l'acquisto da parte di un soggetto di un diritto relativo ad un brevetto potrebbe eliminare o sensibilmente diminuire la richiesta da parte dello stesso soggetto dei diritti relativi all'altro brevetto.

I brevetti non concorrenti, invece, possono non avere alcuna relazione economica l'uno con l'altro o essere complementari tra loro, quando coprono tecnologie complementari, così che l'uso di uno rende più conveniente l'utilizzazione dell'altro ⁽⁶⁾. Tali brevetti non sono sostituibili, in quanto riguardano funzioni totalmente differenti. Per i brevetti complementari l'accesso ad uno di essi accresce, invece di diminuire, la domanda dell'altro. L'utilizzazione congiunta di entrambi non limita le alternative per i consumatori, aumentando di conseguenza i prezzi, ma favorisce una maggiore efficienza nello sfruttamento delle invenzioni.

Le comunità di brevetti di solito contengono restrizioni in aggiunta alla rinuncia al diritto esclusivo. La più comune consiste nell'obbligo di effettuare il pagamento di una *royalty* per accedere a tutti i brevetti della comunità.

A volte l'ingresso nel pool è limitato solo a coloro che siano disposti ad accordarsi sul modo in cui le invenzioni brevettate possano essere utilizzate, sul luogo di sfruttamento, sui prodotti fabbricabili mediante l'uso del brevetto.

Talvolta i membri originari stabiliscono direttamente le modalità di vendita del prodotto, le restrizioni sul prezzo, il territorio di vendita o i consumatori ai quali il prodotto può essere venduto.

In altri casi, infine, ai titolari dei brevetti non è consentito concedere licenze al di fuori del pool.

Si può ritenere che il rischio di limitazioni del genere all'interno del pool sia non solo quello di eliminare la concorrenza fra i membri titolari

⁽⁵⁾ V. ANDEWELT, *Analysis of patent pools under the antitrust law*, 53 *Antitrust Law Journal* 611 (1984), pag. 622; M.L. PROSPERI MANGILI, *Comunità di brevetti e diritto antitrust*, in *Quadrimestre*, 1993, pp. 413 ss.

⁽⁶⁾ Per esempio, i brevetti che coprono la manifattura della ricarica della penna e i brevetti relativi alla manifattura della parte esterna della penna possono essere considerati complementari.

relativamente all'offerta di licenze di sfruttamento dei rispettivi brevetti, ma anche quello di creare o incrementare la posizione di supremazia di mercato del pool stesso, aumentando la possibilità di forme di collusione nella concessione di licenze d'uso dei brevetti.

Per questo motivo considero necessaria un'analisi della struttura del mercato di interesse al fine di stabilire la probabilità che il pool generi supremazia di mercato o faciliti forme di collusione.

Il riferimento alla quota di mercato, però, non sempre costituisce un indice accurato della supremazia di mercato, come avviene invece generalmente in rapporto a beni più tradizionali ⁽⁷⁾.

Nel caso di beni tradizionali un'impresa che cerchi di aumentare in misura consistente la produzione dovrà tipicamente affrontare ritardi e costi significativi. Dunque, per i beni di questo tipo le quote di mercato rappresenteranno un indicatore affidabile dell'offerta di un'impresa nel breve periodo, in risposta ad un aumento dei prezzi da parte di un ipotetico monopolista.

Tutto ciò non è invece necessariamente valido nel caso del brevetto. Il titolare di un brevetto, infatti, può vendere i diritti relativi alla sua proprietà più volte e a più soggetti diversi, senza mai "esaurire" il bene. Inoltre, può spesso realizzare vendite aggiuntive ad un costo solo marginalmente superiore rispetto a quello della licenza concessa ad un unico licenziatario. In casi del genere, in cui le imprese possono facilmente aumentare la loro "capacità" di coprire l'intero mercato, le quote di mercato individuabili rappresentano probabilmente un indicatore meno affidabile di una futura supremazia di mercato rispetto a quanto avviene con beni più tradizionali.

⁽⁷⁾ La maggioranza delle analisi condotte in materia antitrust si basa in via primaria sulla valutazione della rilevanza economica dei beni che vengono associati o rispetto ai quali si ha una limitazione della concorrenza. In genere si fa riferimento alle quote di mercato come indice comprovante, in prima approssimazione, la rilevanza economica, e questo approccio sembra corretto anche se il bene in oggetto è rappresentato dalla proprietà intellettuale. Tuttavia, quest'ultima è ben diversa dalla maggioranza dei beni tradizionali e in alcuni ambiti tale differenza può influire sull'attendibilità della quota di mercato come indice di rilevanza economica. ANDEWELT, *op. cit.*, pag. 624.

1.2. Potenziali effetti economici positivi

L'ingresso in un pool offre innanzitutto la possibilità di utilizzare una nuova tecnologia (non altrimenti utilizzabile), creando efficienze nella produzione, redditi più elevati e prezzi più bassi. Il conseguente miglioramento e l'espansione delle invenzioni brevettate permettono di offrire nuovi prodotti e nuove scelte per il consumatore.

Ho sottolineato i vantaggi derivanti dalla costituzione di un pool di brevetti fra loro complementari, per i quali la domanda dell'uno non fa che incrementare la domanda dell'altro.

Si può riscontrare che anche una comunità di brevetti concorrenti può valere, in alcuni casi, a produrre effetti economici positivi e pro-competitivi. Infatti le imprese spesso non sanno per certo quale fra i brevetti concorrenti sia quello più richiesto: ottenendo l'accesso all'intero gruppo esse si assicurano l'accesso al brevetto più efficiente.

Inoltre il pool può essere un modo valido per i membri di soddisfare più richieste di licenze dei singoli brevetti. Senza il pool sarebbero necessarie molteplici negoziazioni tra i vari titolari dei brevetti e i vari licenziatari, tali da comportare elevati costi di transazione. Un pool è potenzialmente idoneo a diminuire il numero di transazioni, permettendo ai licenziatari di negoziare con un'unica entità. Ritengo che le imprese saranno di conseguenza più interessate a chiedere la concessione di licenze sui differenti brevetti, sapendo di poter risparmiare trattando direttamente con il pool.

Ancora, la costituzione di una comunità di brevetti può essere uno strumento per risolvere le controversie legali relative ai brevetti. Spesso tali conflitti comportano dei costi molto elevati per le imprese, le quali preferiscono concedersi reciprocamente il diritto di utilizzare i brevetti, piuttosto che affrontare una lunga e costosa controversia ⁽⁸⁾.

E' necessario infine chiarire che comunità di brevetti c.d. "chiuse", dalle quali molti concorrenti vengono esclusi per lasciare che competano con

⁽⁸⁾ V. negli Stati Uniti il caso *Standard Oil Co. (Indiana) v. United States*, 283 U.S. 163 (1931) in cui la Corte Suprema ha riconosciuto lecita una comunità di brevetti costituita per porre fine ad una controversia circa la validità, l'oggetto e la titolarità dei medesimi.

il pool, non costituiscono, normalmente, una minaccia per la concorrenza rispetto alle comunità c.d. “aperte”, che consentono l’accesso a qualsiasi titolare di brevetto che desideri divenirne membro. Vedremo infatti che uno dei principali effetti anticoncorrenziali derivanti dalla costituzione di un pool è quello di creare o incrementare una posizione di supremazia di mercato o forme di collusione idonee ad alterare il gioco della concorrenza a svantaggio dei terzi esclusi dall’uso della tecnologia: effetti probabili nel caso in cui molte imprese concorrenti uniscano i loro brevetti al fine di sfruttarli congiuntamente.

1.3. Potenziali effetti economici anticompetitivi

Un pool di brevetti può determinare anche effetti dannosi per la concorrenza, specialmente nell’ipotesi in cui sia prevista la messa in comune dei brevetti futuri.

In assenza di un pool le imprese hanno un incentivo economico ad investire in ricerche, perché la scoperta di un’invenzione brevettabile può fornire loro vantaggi rispetto ai concorrenti nel mercato.

Tuttavia, un pool i cui membri siano d’accordo nel mettere in comune i brevetti che otterranno in seguito può attutire questo incentivo.

E’ probabile che la certezza di poter accedere ad ogni brevetto che i propri concorrenti otterranno diminuisca la spinta ad investire nella scoperta di nuove invenzioni, non essendo perseguibili nei confronti di detti concorrenti i vantaggi economici derivanti da un brevetto che si sarebbero ottenuti in assenza del pool (sempre che le imprese appartenenti al pool rappresentino una parte importante dell’offerta, di modo che la costituzione della comunità di brevetti rischi di aumentare le probabilità di supremazia di mercato o forme di collusione nella concessione di licenze d’uso per i brevetti concorrenziali).⁽⁹⁾

Le restrizioni che spesso accompagnano l’accordo sulla costituzione del pool possono facilmente comportare effetti anticoncorrenziali: possono

⁽⁹⁾ V. *United States v. Manufacturers Aircraft Ass’n, Inc.*, 1976-1 Trade Cas. 60,810 (S.D.N.Y. 1975); *United States v. Automobile Mfrs. Ass’n, Inc.*, 1969 Trade Cas. 72,907 (C.D. Cal 1969).

far crescere i prezzi, far diminuire i redditi e altrimenti deteriorare la concorrenza.⁽¹⁰⁾

Nella valutazione degli effetti restrittivi di tali tipi di accordi la giurisprudenza sia statunitense che comunitaria ha più volte censurato il c.d. *foreclosure effect* del pool, ossia l'effetto di esclusione dei terzi dall'uso della tecnologia, che impedisce loro l'accesso al mercato. La concentrazione nelle mani di pochi di una nuova tecnologia, infatti, crea facilmente ostacoli all'ingresso di altri operatori nel settore interessato, nel quale non viene garantito un regime di libera concorrenza.

Dottrina più attenta⁽¹¹⁾ all'analisi di concorrenza o non tra i brevetti oggetto dell'accordo riconosce nella realizzazione di un cartello il solo limite di liceità del pool. La combinazione di brevetti comporta, frequentemente, l'eliminazione della concorrenza, ma occorre tener conto che questo risultato si verifica solo quando i brevetti sono concorrenti o potenzialmente concorrenti.

In taluni casi, infatti, anche i brevetti oggetto del pool possono essere in reciproca concorrenza, in quanto il cliente li considera reciprocamente sostitutivi o alternativi. Associando brevetti concorrenziali, un reciproco scambio di licenze o un pool di brevetti possono riunire la potenza economica di due soggetti precedentemente in concorrenza, come avviene in caso di fusione dei due titolari di brevetto. In tal modo il pool può creare supremazia di mercato dove precedentemente non sussisteva, ovvero potenziare una supremazia già esistente. Ciò consentirebbe ai titolari di brevetto di chiedere cifre esorbitanti per la concessione di licenze.

Nei casi di comunità di brevetti concorrenti le limitazioni di accesso al pool possono eliminare la concorrenza, che altrimenti si verificherebbe rispetto all'offerta di licenze di sfruttamento di brevetti in reciproca concorrenza. Si consideri, ad esempio, il caso di due fabbricanti di penne che creino un pool per lo sfruttamento dei propri brevetti relativi alla

⁽¹⁰⁾ v. RITTER, BRAUN, RAWLINSON, *EEC Competition Law, A Practitioner's Guide*, Deventer, Boston, 1991, p. 523, che sottolineano come, spesso, accordi costitutivi di pool di brevetti possono creare per i concorrenti ostacoli all'ingresso nel mercato dei prodotti brevettati, specialmente quando i membri del pool si trovano in una condizione di monopolio e si impegnano a concedere licenze a terzi solo con il consenso unanime del pool.

⁽¹¹⁾ W.S. BOWMAN, Jr., *Patent and Antitrust Law*, Chicago 1973, p. 200 ss.

produzione di componenti di penne, e prevedano nell'accordo che i titolari di essi non ne concedano lo sfruttamento a terzi, ovvero lo concedano solo dietro pagamento di una specifica *royalty* o a determinate limitazioni d'uso. Tali limitazioni potrebbero eliminare la concorrenza fra i membri del pool nell'offerta di licenze di sfruttamento dei rispettivi brevetti.

Precedentemente alla costituzione del pool, i potenziali licenziatari avrebbero avuto la possibilità di negoziare separatamente con i due titolari dei brevetti, sfruttando la reciproca concorrenza a proprio vantaggio. Poiché i brevetti sono sostituibili l'uno con l'altro, il licenziatario probabilmente avrebbe avuto bisogno di ottenere la licenza d'uso da uno solo dei titolari. Tuttavia, le limitazioni previste nell'accordo costitutivo del pool potrebbero avere come risultato quello di impedire ogni concorrenza di questo tipo fra i proprietari dei brevetti. A seconda delle condizioni di concorrenza esistenti nel mercato, tale effetto potrebbe risultare economicamente significativo⁽¹²⁾.

Infine, la costituzione di un pool può condurre alla concessione a terzi di licenze di brevetto a condizioni non eque, avendo adottato i diversi titolari una politica di licenze uniformi.

A volte, infatti, le comunità di brevetti prevedono vincoli che limitano la possibilità per i licenziatari di ricorrere ad alternative concorrenziali nei mercati finali, dei quali i brevetti riuniti nel pool costituiscono l'input. Ad esempio, tali vincoli possono vietare in modo assoluto la vendita dei prodotti in determinati mercati, ovvero ridurre la flessibilità concorrenziale dei licenziatari stabilendo limiti geografici, di clientela, di prezzo, di quantità o di ambito d'uso⁽¹³⁾. Anche questi accordi possono produrre danni significativi per la concorrenza.

(12) ANDEWELT, *op. cit.*, pag. 621.

(13) Un esempio classico di comunità di brevetti in cui la presenza di vincoli del genere ha provocato un calo della produzione nei mercati finali è rappresentato dall'enorme pool del caso *Hartford Empire* (*Hartford-Empire Co. v. United States*, 323 U.S. 386, 1945). Il pool comprendeva oltre 600 brevetti relativi a macchine per vetriere. La quasi totalità dei brevetti utilizzabili in questo settore era inclusa nel pool, e più del 94% del vetro fabbricato negli USA era realizzato con macchinari prodotti su licenza di brevetti della comunità. Quest'ultima prevedeva limiti alla concorrenza fra i licenziatari, concedendo ambiti d'uso esclusivi o semiesclusivi dei brevetti in rapporto alla fabbricazione di determinate tipologie di vetro (recipienti per la frutta, per il latte, ecc.) e imponendo ai licenziatari in tali settori quote di produzione.

In ogni caso, però, prima di considerare il cumulo di brevetti come una minaccia per la concorrenza, sarà necessario analizzare il contesto in cui si realizza la fattispecie concreta.

Risulterà indispensabile, di volta in volta, verificare gli effetti del pool sulla concorrenza, le restrizioni previste all'interno dello stesso, la possibilità da parte dei membri di concedere licenze, le condizioni imposte per la concessione delle licenze stesse, l'eventuale posizione di supremazia di mercato del pool, l'esistenza di forme di collusione tra i titolari dei brevetti o tra questi ultimi e i concorrenti estranei al pool, e così via. I pericoli per la concorrenza potranno riscontrarsi solo dopo lo studio e l'analisi, in modo coordinato e complessivo, di tali circostanze.

1.4. Applicazione della normativa antitrust al pool di brevetti: quadro dei principali problemi

Condannare a priori un pool di brevetti come anticoncorrenziale, rapportandolo *sic et simpliciter* ad un accordo tra imprese per la fissazione del prezzo di prodotti i cui brevetti siano stati messi in comune, è inappropriato.

Sappiamo che la concessione di un brevetto dà al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione: perciò una restrizione all'uso del brevetto non necessariamente viene a ledere la concorrenza che non era già stata preclusa con l'ottenimento del brevetto stesso.

I proprietari dei brevetti che confluivano nel pool non potevano pertanto utilizzare i brevetti di cui erano in precedenza titolari per concorrere in determinati mercati finali.

Dunque, il pool incideva negativamente sulla concorrenza: le limitazioni previste ne incrementavano la supremazia sul mercato e facilitavano la collusione nei mercati finali.

La Corte Suprema statunitense ritenne che la concorrenza nell'uso dei macchinari per la produzione dei contenitori di vetro fosse stata regolamentata e soppressa ed i diritti d'uso congiunti fossero stati utilizzati per ripartire la produzione e mantenere ad un certo livello anche i prezzi dei prodotti non brevettati; essa, in presenza del caso più evidente di cartellizzazione dell'industria, ordinò che le licenze venissero concesse in termini non discriminatori ed a prezzi ragionevoli, anche se non dispose lo scioglimento del pool di brevetti. Cfr. ANDEWELT, *op. cit.*, p. 636; P. AREEDA, *Antitrust Analysis problems, text, cases*, Toronto, 1974, p. 493; BOWMAN, *op. cit.*, p. 218; M.L. PROSPERI MANGILI, *op. cit.*, p. 419-420; SULLIVAN, *Antitrust*, St. Paul, Minnesota, 1990, p. 515.

Così, una distribuzione dei mercati tra concorrenti orizzontali è di per sé illecita.

Tuttavia, una limitazione d'uso in un campo esclusivo prevista in una licenza di brevetto, che può, in effetti, distribuire i mercati per il prodotto brevettato tra i vari licenziatari, non è illecita. La ragione sta nel fatto che, in assenza di una licenza di brevetto, i licenziatari non si sarebbero trovati in una posizione di concorrenza nella vendita del prodotto brevettato. La restrizione prevista nell'accordo non danneggia affatto la concorrenza, che altrimenti non sarebbe esistita. Anzi, i licenziatari sono incoraggiati a fare gli investimenti necessari per la promozione del prodotto in quel mercato per loro nuovo.

Persino la previsione di fissazione del prezzo del prodotto nelle licenze di brevetto può non essere di per sé illecita ⁽¹⁴⁾.

Inoltre, nell'analizzare gli effetti del pool sul mercato rilevante in termini di licenze di brevetto, è opportuno concentrare l'attenzione sulla possibilità che la costituzione del pool aumenti la probabilità di supremazia di mercato o forme di collusione nella concessione di licenze d'uso per brevetti concorrenziali.

Non tutti i casi di eliminazione di concorrenza orizzontale in termini di offerta di licenze per brevetti violano la normativa antitrust, per lo stesso motivo per cui non tutte le fusioni fra soggetti in concorrenza orizzontale violano tale normativa. Vi possono essere molte altre alternative indipendenti ancora disponibili sul mercato, per cui l'eliminazione di una di queste non è necessariamente significativa in termini economici. Tale ultima evenienza si verifica quando si può ottenere o incrementare la supremazia di mercato fra gli appartenenti al pool, ovvero facilitare la collusione fra concorrenti orizzontali relativamente alla concessione di licenze d'uso dei rispettivi brevetti. La costituzione del pool comporta sia l'uno che l'altro di tali rischi ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁴⁾ V. *United States v. General Electric Co.* 272 U.S. 476 (1926), in cui la Corte Suprema statunitense ha ritenuto che il singolo titolare di brevetti possa legittimamente imporre il prezzo del prodotto ai vari licenziatari, al fine di assicurarsi il profitto del suo monopolio.

⁽¹⁵⁾ Anche se l'associazione di più brevetti in un pool non è sufficiente a generare forme di supremazia di mercato, in quanto i membri non possono aumentare i prezzi in

Ritengo, pertanto, necessario analizzare la struttura del pool e del mercato per stabilire in quale misura risulti compromessa la concorrenza nell'offerta di licenze di brevetto.

In alcuni casi i titolari dei brevetti perdono ogni diritto di concedere licenze al di fuori del pool, e quindi i vincoli previsti da quest'ultimo possono porre fine ad ogni concorrenza fra le tecnologie riunite, esattamente come avverrebbe con la fusione dei proprietari dei brevetti corrispondenti. In altri casi, gli accordi di costituzione prevedono che i membri possano concedere licenze d'uso dei propri brevetti al di fuori del pool. In altre ipotesi non sono previste limitazioni di sorta al riguardo, mentre in altre fattispecie ancora vengono specificate determinate limitazioni alla concessione di licenze di questo tipo.

Abbiamo visto che in tutte le situazioni descritte è necessaria un'analisi fattuale per valutare in quale misura risulti compromessa la concorrenza fra gli appartenenti al pool.

La giurisprudenza statunitense in questo settore non è stata univoca. Sostanzialmente sono stati espressi due orientamenti.

Il primo tende a configurare una limitazione potenzialmente anticoncorrenziale solo nei casi in cui essa limiti la concorrenza che si sarebbe verificata se il pool non fosse mai stato costituito e i proprietari dei brevetti ed i rispettivi licenziatari non avessero mai stipulato accordi analoghi.

misura significativa senza tener conto della reazione dei proprietari di tecnologie concorrenti estranei al pool, quest'ultimo può comunque risultare dannoso in termini economici. Potrebbe, infatti, danneggiare i consumatori eliminando un concorrente indipendente e quindi aumentando, di fatto, la probabilità di collusione nell'offerta di licenze fra gli appartenenti al pool e i soggetti ad esso estranei.

Un esempio della maggiore probabilità di tali forme di collusione è dato dal trasferimento ad un unico ente, attraverso la costituzione di una comunità di brevetti, di otto delle dieci tecnologie disponibili per lo svolgimento di una determinata funzione, con il presupposto che tutte le dieci tecnologie in oggetto presentino un'efficienza produttiva equivalente. La collusione fra i dieci diversi soggetti può risultare impossibile per l'elevato numero di concorrenti che dovrebbero far parte dell'accordo affinché quest'ultimo dia i risultati attesi. Tuttavia, se otto dei dieci brevetti vengono riuniti in modo da consentire di fatto ad un soggetto di controllarne la concessione, il numero dei soggetti necessari ai fini della collusione passa da dieci a tre: aumenta quindi considerevolmente la probabilità di collusione.

In tale prospettiva, il punto fondamentale è stabilire se il pool produca l'effetto di limitare l'attività concorrenziale in cui licenziatario o proprietario si sarebbero altrimenti impegnati. ⁽¹⁶⁾

Il secondo orientamento maturato sinora per la valutazione degli effetti sulla concorrenza di una limitazione prevista in un pool di brevetti postula un'analisi degli obiettivi che le parti si proponevano nell'imporla, analoga a quella condotta nell'applicare il principio giurisprudenziale delle "limitazioni necessarie ed accessorie". Tale indirizzo richiede di accertare la disponibilità per le parti di alternative meno penalizzanti in termini di concorrenza, che potrebbero consentire il raggiungimento degli obiettivi legittimi in rapporto ai quali esse hanno deciso di imporre la limitazione in oggetto ⁽¹⁷⁾. Applicato alle licenze di brevetto, il principio tende a proibire in quanto irragionevole ogni limitazione che non soddisfi i seguenti criteri:

In primo luogo, la limitazione... deve essere accessoria alla finalità legittima primaria del contratto; in secondo luogo, ambito e durata della limitazione non devono essere considerevolmente maggiori di quanto necessario al raggiungimento di tale finalità; in terzo luogo, la limitazione deve essere ragionevole in rapporto alle circostanze specifiche. ⁽¹⁸⁾

Non esiste giurisprudenza significativa in cui si sia applicato il principio delle limitazioni necessarie ed accessorie in rapporto a pool di brevetti, e non è certo che tale principio, se applicato correttamente, dia risultati diversi da quelli ottenibili ricorrendo al primo approccio. Tuttavia, il principio può senz'altro essere interpretato in modo da giungere ad un risultato incompatibile con quello derivante dall'applicazione del primo

⁽¹⁶⁾ Un esempio di pool che potenzialmente avrebbe un effetto del genere è rappresentato dal caso in cui un proprietario di brevetto contribuisca alla comunità con il brevetto, ma, in base agli accordi di costituzione del pool, non lo possa utilizzare in uno specifico mercato finale, nel quale, in assenza del pool, avrebbe operato in regime di concorrenza.

Un altro esempio è dato dal caso in cui la concessione ad un licenziatario del diritto di fabbricare e vendere un prodotto brevettato in specifici mercati abbia come effetto quello di costringere il licenziatario ad interrompere la fabbricazione di prodotti che vendeva in altri mercati, sui quali anche il prodotto brevettato si troverà a concorrere.

⁽¹⁷⁾ v. *United States v. Addyston Pipe & Steel Co.*, 85 F. Rep. 271, 282-83 (6th Cir. 1898); *United States v. Columbia Pictures Corp.*, 189 F. Supp. 153, 178 (S.D.N.Y. 1960).

⁽¹⁸⁾ MCLAREN, *The Licensing of Technology Under the United States Antitrust Laws*, 40 Antitrust L.J. 931, 936 (1971).

ordine di idee. Assumendo come dati di riferimento la necessità, l'ambito e la durata della limitazione, il principio può essere interpretato nel senso di vietare il ricorso a determinate limitazioni nella concessione di licenze, che non sarebbero giudicate illegittime in base al primo orientamento, in quanto non impedirebbero forme di concorrenza che altrimenti si sarebbero verificate.⁽¹⁹⁾

Risulta difficoltosa l'applicazione della normativa antitrust ad un caso non ancora esplicitamente disciplinato e neanche ben chiaramente definito in tutte le sue peculiarità. L'accordo per la costituzione di un pool di brevetti può violare le norme a tutela della concorrenza con la previsione di molteplici restrizioni accessorie, con la possibilità di abuso di una posizione dominante da parte delle imprese partecipanti, con l'esclusione dei terzi dall'uso delle tecnologie riunite, attraverso il rifiuto della concessione di licenze di sfruttamento.

Abbiamo visto, però, che un patent pool può creare vantaggi per la concorrenza ed effetti economici positivi, tali da superare gli effetti anti-competitivi.

Appare quindi imprescindibile un'analisi del contesto in cui si realizza la comunità di brevetti al fine di decidere sulla liceità o meno di essa.

(19) Un vantaggio teoricamente associato a questo secondo approccio consiste nel fatto che esso impedisce alle imprese di aggiungere disposizioni anticoncorrenziali alle condizioni di licenza, laddove l'unico scopo sia quello di garantirsi entrate superiori a quelle ottenibili in un regime di concorrenza.

Tuttavia, l'approccio in questione si associa potenzialmente anche a problemi assai significativi. In primo luogo, da un punto di vista pratico, è difficile conoscere le motivazioni alla base della contrattazione effettuata fra le parti, per stabilire che tipo di accordo esse avrebbero concluso se non avessero stipulato quello di fatto concluso. In secondo luogo, e si tratta del punto più importante, esporre una transazione al rischio di una valutazione negativa in termini di antitrust sulla base di illazioni relative a quanto le parti avrebbero potuto o voluto fare può senz'altro scoraggiare le imprese stesse dall'impegnarsi nella transazione in oggetto. Inoltre, se le imprese vengono dissuase dal concludere accordi per la costituzione di pool di brevetti, tali da potenziarne l'efficienza, il valore di tali brevetti si ridurrà, e potrebbe ridursi anche il livello degli investimenti. ANDEWELT, *op. cit.*, p. 630-632.

2. Gli orientamenti della Commissione in tema di liceità del pool.

2.1. L'esperienza giurisprudenziale: evoluzione degli orientamenti nelle decisioni della Commissione

Nella Comunità la Commissione è intervenuta in pochi casi relativi alle comunità di brevetti, in particolar modo tra gli anni Settanta e Ottanta, senza tuttavia adottare una decisione formale.

La questione fondamentale emersa in tali decisioni si è incentrata sulla compatibilità o meno di dette categorie di accordi con la disciplina antitrust comunitaria, più specificamente con gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE ⁽²⁰⁾.

Nel primo caso le imprese *Concast e Mannesmann* ⁽²¹⁾ si erano scambiate licenze sulla totalità dei loro brevetti nel settore della colata continua, rimanendo indipendenti relativamente al loro sfruttamento. La colata continua è un procedimento che consente di realizzare sostanziali economie di energia e acciaio grezzo nella fabbricazione di prodotti di base e semilavorati in acciaio.

La Commissione considerò l'accordo restrittivo della concorrenza e perciò in contrasto con l'art. 85.1 del Trattato CEE per due motivi: innanzitutto eliminava la concorrenza che le imprese partecipanti avrebbero potuto farsi sul piano dell'innovazione tecnologica; in secondo luogo, concentrando un notevole patrimonio di conoscenze ed esperienze tecnologiche nelle mani delle due imprese, induceva gli acquirenti di impianti di colata continua a dare la preferenza a queste due imprese anziché ad altri produttori che offrivano beni concorrenti. ⁽²²⁾

⁽²⁰⁾ Tali articoli sono divenuti rispettivamente gli artt. 81 e 82, in forza del Trattato di Amsterdam.

⁽²¹⁾ v. *Concast/Mannesmann*, 1981, in *Undicesima Relazione sulla politica di concorrenza*, § 93.

⁽²²⁾ In questo caso si erano associati brevetti concorrenziali, in modo da riunire la potenza economica di due soggetti precedentemente in concorrenza. Un esempio della situazione sopra descritta è rappresentato da un pool che riunisca le due tecnologie di punta per lo svolgimento di una determinata funzione. Supponiamo che il mercato di interesse sia quello delle penne, e che una delle due tecnologie del pool permetta di produrre penne a due

A ciò si aggiungeva l'importante posizione detenuta dalle parti sul mercato: tra il 1975 e il 1977 le loro vendite ammontavano al 60% nel mercato del prodotto.

Le imprese posero fine alla cooperazione prima di una pronuncia formale della Commissione, la cui attenzione sull'accordo era stata attirata da un'impresa con cui Concast e Mannesmann avevano in corso azioni di contraffazione di brevetti oggetto dell'intesa.

In un altro caso tutti i produttori di televisori a colori installati in Germania avevano ceduto ad un'impresa comune, l'IGR, i due loro brevetti che concernevano la fabbricazione di apparecchi di ricezione in stereofonia⁽²³⁾.

L'IGR aveva concesso licenze a tutti i suindicati produttori, mentre l'accesso dei terzi alla tecnologia era stato reso possibile soltanto due anni dopo e per un numero limitato di apparecchi.

La Commissione giudicò tale operazione restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'art. 85.1 del Trattato CEE, in quanto gli effetti di detta esclusione sulla struttura dell'offerta potevano rivelarsi vistosamente

sterline il centinaio, l'altra a 2.05 sterline il centinaio, e tutte le altre tecnologie disponibili (che non fanno parte del pool) a 2.10 sterline il centinaio. Se un produttore ha accesso in modo esclusivo alla prima tecnologia, potrebbe vendere le penne a 2.04 sterline il centinaio ed avere il monopolio del mercato. Con un prezzo di vendita più elevato, potrebbe teoricamente risultare in concorrenza con un'impresa che abbia accesso alla seconda delle tecnologie di cui sopra. Se il produttore avesse accesso alla prima tecnologia ed i concorrenti non potessero accedere alla seconda, il produttore potrebbe arrivare a chiedere 2.10 sterline ogni cento penne prima di incontrare quasivoglia concorrenza. Pertanto, l'associazione della prima e della seconda tecnologia risulterebbe più vantaggiosa per un licenziatario rispetto al diritto di utilizzare solo la prima tecnologia (per quanto migliore), a seconda del numero dei licenziatari che ottengano accesso al "pacchetto" di tecnologie associate. Ne deriva che, unendo la prima e la seconda tecnologia, gli appartenenti al pool possono aumentare il valore (e quindi il costo) della concessione dei propri brevetti. Andewelt, *op. cit.*, p. 622-623.

⁽²³⁾ *IGR Televisione in Stereofonia*, in *Undicesima Relazione sulla politica di concorrenza*, 1981, § 94; v. anche *Quattordicesima Relazione sulla politica di concorrenza*, 1985, § 92. v. FRIGNANI-WAELBROECK, *op. cit.*, p. 770; KORAH, *Patent Licensing and EEC Competition Rules Regulation 2349/84*, Oxford, 1985, p. 26-27; KORAH, *Technology Transfer Agreements and the EC Competition Rules*, Clarendon Press-Oxford, 1996, p. 102; M.L. PROSPERI MANGILI, *op. cit.*, p. 421.

dannosi; le imprese terze, infatti, venivano private della possibilità di partecipare sin dall'inizio al lancio di un nuovo prodotto sul mercato.

L'IGR si dichiarò immediatamente disposta a concedere licenze esenti da ogni restrizione e a condizioni ragionevoli a tutti gli altri produttori. Ciò non bastò ad impedire un successivo intervento della Commissione, che sollevò obiezioni in merito ai continui aumenti del livello delle *royalties* richieste ai licenziatari europei. Di conseguenza l'IGR abbassò considerevolmente i canoni imposti ai licenziatari, rendendo la restrizione della concorrenza meno sensibile, tanto che la Commissione archiviò la pratica.

Dato che la concessione della licenza rispetto a brevetti esistenti nel pool risulta tipicamente vantaggiosa in termini economici, tale vantaggio aumenterà con il numero di licenziatari ai quali viene concesso di accedere al pool. Tuttavia, se le limitazioni in esso previste compromettono gli sforzi concorrenziali dei licenziatari in mercati finali, quanto maggiore è il numero di concorrenti sottoposti a limitazioni del genere in un mercato, tanto maggiore sarà la probabilità che il pool costituisca un ostacolo alla concorrenza.

E' bene, però, considerare che le limitazioni di accesso ad un pool non devono essere considerate necessariamente sospette. Escludere i concorrenti dall'accesso a determinate tecnologie costituisce il nucleo fondamentale del sistema dei brevetti, e perpetuare tale esclusione può rappresentare un modo razionale ed economicamente vantaggioso di sfruttare la concessione del brevetto. Inoltre, ad ogni buon conto, la legislazione antitrust non obbliga le parti a concedere licenze d'uso dei rispettivi brevetti riuniti in modo da favorire la concorrenza; piuttosto, l'obbligo fondamentale è quello di non mettere in atto comportamenti anticoncorrenziali.

Nella misura in cui un pool non compromette la concorrenza nel mercato delle licenze di brevetto o in mercati finali, esso è legittimo.

Tuttavia, se l'effetto dell'accordo è quello di creare barriere all'entrata dei terzi nel mercato ed i membri del pool rifiutano di concedere licenze o sono disposti a concederle solo a condizioni discriminatorie, l'art. 85 del Trattato CEE può imporre un obbligo di concessione della licenza in

termini non discriminatori. I casi più rappresentativi a riguardo sono stati proprio quelli dell'IGR-Stereo Television e della *RTE-BBC-ITV-Magill* ⁽²⁴⁾.

Quest'ultima fattispecie riguardava le pratiche e le politiche applicate da tre imprese incaricate rispettivamente della fornitura di servizi televisivi nazionali (la Independent Television Publications Ltd, la British Broadcasting Corporation e BBC Enterprises Ltd, e la Radio Telefis Eireann) in relazione ai loro elenchi dei futuri programmi televisivi e l'effetto che tali pratiche e politiche producevano sul mercato delle guide ai programmi (TV) che potevano essere ricevuti in Irlanda e nell'Irlanda del Nord. ⁽²⁵⁾

⁽²⁴⁾ *Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE*, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* L78 21/3/1989 p. 431.

⁽²⁵⁾ In Irlanda RTE beneficiava per legge di un monopolio per la diffusione di trasmissioni a livello nazionale. Nel Regno Unito esisteva un duopolio fra BBC e IBA (gli azionisti di ITP erano i concessionari televisivi di Independent Broadcasting Authority, per diffondere programmi televisivi indipendenti).

A prescindere da eventuali diritti di proprietà intellettuale di cui fossero o di cui ritenessero di essere titolari, gli enti di radio e telediffusione esercitavano un monopolio di fatto sulla produzione e la prima pubblicazione dei loro elenchi settimanali, perché tali elenchi dei programmi costituivano un prodotto collaterale del processo di determinazione dei programmi svolto dai programmatori stessi e solo a questi noto. Inoltre gli elenchi diventavano prodotti commerciabili soltanto quando le determinazioni stesse erano messe a punto definitivamente (fatte salve le modifiche dell'ultimo minuto), poco prima che il programma andasse in onda. Ne conseguiva pertanto che i terzi non potevano pubblicare essi stessi elenchi attendibili nelle loro guide radiotelevisive, bensì dovevano ottenere elenchi dagli enti di radio e telediffusione stessi, o da imprese cui fossero stati concessi i diritti agli elenchi, nella fattispecie ITP, BBC e RTE. Pertanto i terzi si trovavano in una posizione di dipendenza economica caratteristica di una posizione dominante.

La lettera b) dell'art. 86 Tr. CEE prevede esplicitamente che le pratiche abusive possono consistere nel limitare la produzione o gli sbocchi a danno dei consumatori. Nel caso in questione gli editori non potevano pubblicare in alcun modo una guida radiotelevisiva completa destinata ai consumatori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Questo perché ITP, BBC e RTE rifiutavano di consentire la pubblicazione in anticipo di elenchi dei programmi settimanali e istituivano una procedura contro gli editori che non rispettassero le condizioni delle licenze concesse e contro quelli che non avevano ricevuto alcuna licenza. Ciò fu confermato dall'esperienza di Magill e dalle dichiarate politiche e pratiche attuate dalle parti stesse in materia. Inoltre, i consumatori che desiderassero ottenere in anticipo informazioni sui programmi settimanali dovevano acquistare tre guide separate e neanche complete. Pertanto ITP, BBC e RTE erano di ostacolo al soddisfacimento di una domanda potenziale esistente sul mercato delle guide radiotelevisive complete.

La Commissione ritenne che tali pratiche e politiche costituissero un'infrazione dell'articolo 86 del Trattato CEE, in quanto impedivano la pubblicazione e la vendita di guide TV settimanali in Irlanda e nell'Irlanda del Nord.

Di conseguenza ITP, BBC e RTE dovettero fornire reciprocamente e a terzi, su richiesta e su base non discriminatoria, i loro elenchi settimanali dei futuri programmi televisivi e consentire la riproduzione di tali elenchi da parte di terzi. La Commissione dispose che eventuali diritti richiesti per la concessione di licenze dovessero essere di importo ragionevole e permise l'imposizione nei contratti di licenza stipulati con terzi di condizioni ritenute necessarie per assicurare che tutti i programmi venissero compresi in una pubblicazione di alta qualità.

La Commissione ha ritenuto che un rifiuto di concedere la licenza di sfruttamento potrebbe essere giustificato, ad esempio, nel caso in cui il licenziatario non intenda pagare la sua parte nei costi di sfruttamento o comunque a condizioni non discriminatorie ⁽²⁶⁾.

Il problema più volte emerso è, quindi, quello di individuare quando le parti dell'accordo hanno il diritto di rifiutare la concessione della licenza o comunque di porre ostacoli ai concorrenti nell'accesso alla tecnologia di interesse, usufruendo di un'esenzione ai sensi dell'art. 85.3 del Trattato CEE.

In primo luogo la Commissione ha ritenuto che occorre verificare se vi sono nel mercato alternative disponibili per i concorrenti (quale è la quota di mercato detenuta dalle società stipulanti ed eventualmente dalla loro società figlia), se entrare a far parte dell'accordo sia per essi facilmente possibile e se vi sono sufficienti giustificazioni per negare ai terzi i benefici dell'accordo ⁽²⁷⁾.

Ai fini dell'esenzione è necessario conoscere se le parti usufruiscono insieme con i concorrenti degli stessi servizi ed alle stesse condizioni, senza

⁽²⁶⁾ E' ragionevole, però, ritenere che l'onere di provare che il rifiuto sia giustificato cada sulle parti dell'accordo, non tanto perché un rifiuto è necessariamente ingiustificato, quanto perché, in queste circostanze, le parti dovrebbero avere un buon motivo per rifiutare, che sia facile da spiegare.

⁽²⁷⁾ Un obbligo di concedere la licenza può, comunque, essere imposto anche se le parti non controllano il mercato di un'infrastruttura essenziale tale da escludere la possibilità per i terzi di competere.

negare loro i benefici derivanti dall'accordo. Bisogna inoltre verificare fino a che punto un *joint arrangement* riduca la concorrenza tra le parti stesse e se sia possibile, soddisfacente e pro-competitivo per i concorrenti organizzare una operazione rivale nella stessa area geografica.

Le basi strettamente legali affinché sia concessa l'esenzione ad un accordo tra più imprese per la costituzione di un *patent pool* o di una *joint venture* stanno nel rispetto delle quattro condizioni previste nell'art. 85.3 del Trattato CEE.

Sappiamo che l'accordo non deve permettere alle parti di eliminare la concorrenza nel mercato rilevante dei prodotti o dei servizi interessati. Per questo motivo è imposto alle parti di concedere la licenza, e di concederla in termini non discriminatori, tutte le volte in cui, senza di questa, esse si troverebbero nella condizione di poter eliminare o gravemente danneggiare la concorrenza.

La Commissione Europea non dispone di funzionari incaricati di svolgere tutte le indagini che sarebbero necessarie in tali casi. Il solo modo effettivo per assicurare che sia rispettato l'obbligo di concedere la licenza, in assenza di una specifica regolamentazione del settore, potrebbe essere quello di imporre alle imprese la registrazione di tutte le loro negoziazioni, con il controllo dei conti da parte di appositi revisori ed eventualmente sotto la supervisione della Commissione in ordine alla correttezza e regolarità di tale archivio. Ciò è avvenuto nelle decisioni *Atlas* ⁽²⁸⁾ e *Phoenix/Global One* ⁽²⁹⁾, rispettivamente del 1/7/1996 e del 17/7/1996.

(28) In *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* L239 19/9/1996, p. 23 ss. L'operazione ATLAS, notificata alla Commissione in data 16 dicembre 1994, è diretta a porre in essere un'impresa comune facente capo per il 50% a France Télécom (FT) e per il 50% a Deutsche Telekom AG (DT), organismi pubblici di telecomunicazioni in Germania e in Francia. ATLAS è destinata a fornire servizi nazionali ed internazionali da estremo a estremo senza soluzione di continuità all'utenza imprese. I servizi offerti da ATLAS comprendono servizi di rete dati, servizi internazionali da estremo a estremo (collegamenti in gestione), servizi vocali VPN, reti personalizzate, servizi di outsourcing e VSAT. Trattasi di servizi completamente liberalizzati nell'Unione Europea e ampiamente liberalizzati a livello mondiale. ATLAS avrà la responsabilità dell'insieme dei servizi sopra menzionati fuori della Francia e della Germania. Nel quadro di ATLAS, DT e FT realizzeranno una rete senza soluzione di continuità su scala europea conferendo valore aggiunto alla capacità di trasmissione di base. A tal fine ATLAS non manterrà le caratteristiche di ciascuna rete nazionale interessata, ma realizzerà viceversa caratteristiche tecniche armonizzate, sistemi

autonomi di commutazione, trattamento/istadamento delle chiamate, segnalazione, basi dati nonché applicazioni software, in particolare interfacce completamente compatibili. Tale impostazione presenta vantaggi essenziali rispetto alla maggior parte dei servizi internazionali forniti da reti nazionali di interconnessione. DT e FT intendono effettuare insieme gli investimenti necessari per realizzare un miglioramento qualitativo delle telecomunicazioni europee di cui ATLAS consentirà di beneficiare. ATLAS, inoltre, abbrevierà il tempo che le società madri avrebbero impiegato operando separatamente per commercializzare nuovi servizi di telecomunicazioni in un contesto tecnologico e di mercato in rapido mutamento. Tale progresso tecnico ed economico e tali vantaggi per i consumatori fanno sì che la Commissione conceda un'esenzione individuale a norma dell'art. 85, paragrafo 3 del trattato CE e dell'art. 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE per quanto riguarda la costituzione di ATLAS, a determinate condizioni, tra le quali l'obbligo di revisione dei conti di ATLAS e delle sue controllate consolidate, da presentare entro quindici mesi dalla decisione alla Commissione.

⁽²⁹⁾ In *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* L239 19/9/1996, p. 57 ss. Gli accordi PHOENIX riguardano due operazioni principali, alle quali partecipano due organismi di telecomunicazioni (OT) dell'Unione europea e un operatore di telecomunicazioni degli Stati Uniti, e cioè:

i) FT e DT hanno acquisito ciascuna una partecipazione in Sprint del 10% circa;

ii) ATLAS e Sprint (Sprint Corporation è una holding statunitense; si tratta di un gruppo diversificato di società di telecomunicazioni che fornisce servizi di comunicazione vocale, di trasmissione di dati e di videoconferenza e prodotti connessi a livello mondiale) costituiscono un'impresa comune, PHOENIX, che fornirà servizi di telecomunicazioni globali non riservati e altri servizi di telecomunicazioni ad imprese, carrier di telecomunicazioni e consumatori. L'impresa comune PHOENIX è strutturata in gruppi di entità operative poste sotto la supervisione strategica di un Global Venture Board. Tali entità operano in mercati di prodotti e geografici diversi, che sono I) i mercati dei servizi di telecomunicazioni non riservati per l'utenza imprese sia a livello mondiale che a livello regionale, II) il mercato dei servizi per i viaggiatori e III) il mercato dei cosiddetti servizi di carrier. Le parti hanno presentato i seguenti accordi: a) l'accordo di costituzione di impresa comune PHOENIX; b) gli accordi di trasferimento di talune attività di base e attività connesse di Sprint, FT, DT e ATLAS alle competenti entità PHOENIX; c) gli accordi di licenza in materia di proprietà intellettuale e di marchi, che riguardano la concessione da parte delle società madri e di talune affiliate di licenze non esclusive e non trasferibili alle entità PHOENIX per l'uso di alcune informazioni tecniche e di alcuni marchi delle società madri. Ciascuna entità PHOENIX può concedere i propri diritti in sublicenza a qualsiasi altra entità PHOENIX o ad agenzie nazionali o partner locali affiliati, nella misura in cui tale sublicenza sia necessaria allo svolgimento delle attività PHOENIX. Analogamente, qualsiasi entità PHOENIX deve, se sollecitata, concedere tali diritti in sublicenza anche a società madri o loro affiliate, nella misura in cui tale sublicenza sia necessaria allo svolgimento delle attività PHOENIX; d) gli accordi relativi ai servizi; e) gli accordi relativi agli investimenti di FT e DT in Sprint.

Nel decidere se debba sussistere un obbligo per i partecipanti all'accordo di garantire l'accesso alla nuova tecnologia, la Commissione ha espresso differenti considerazioni in relazione alle diverse situazioni di *multi-company*.

- la cooperazione tra concorrenti può essere essenziale per svolgere determinate operazioni, come nel caso dei sistemi per la convalida degli assegni bancari o negli accordi di collaborazione tra linee aeree. Questi tipi di accordi sono migliori se vi sono più partecipanti e la concorrenza tra sistemi non è rilevante, perché è poco probabile che ci sia spazio per più di un sistema. Il rifiuto di concedere licenza in questi casi è difficile da giustificare, perché creerebbe una categoria di concorrenti di "seconda classe", a meno che la possibilità di accesso riduca l'efficienza della rete.

- A volte la cooperazione è necessaria per offrire un servizio a tutti gli utenti, che altrimenti non si potrebbe fornire per insufficienti economie di scala, ad esempio. Poiché un accordo che riduce i costi è sicuramente pro-competitivo e non pone alcun ostacolo per i concorrenti e non preclude loro la possibilità di tagliare i costi nello stesso o in altro modo, la Commissione ha ritenuto che in tal caso non sussiste alcun obbligo di garantire l'accesso ai concorrenti.

- Vi sono casi in cui un'infrastruttura essenziale è stata creata e sviluppata da una sola impresa e la proprietà è stata successivamente divisa tra più imprese che ne hanno fatto uso. Questi casi sono sottoinsiemi di situazioni in cui la *joint venture* proprietaria dell'infrastruttura si trova in una posizione dominante e il fatto che altre imprese siano comproprietarie non altera significativamente la posizione legale ed economica della prima.

L'associazione delle tecnologie di ATLAS e Sprint consentirà a PHOENIX di offrire nuovi servizi nel mondo intero, meno cari e più sviluppati di quanto possano fare ATLAS o Sprint separatamente, tenuto conto delle loro presenti attività. Il carattere ininterrotto dei servizi migliorerà sostanzialmente i servizi internazionali attualmente forniti tramite l'interconnessione di varie reti nazionali. Se PHOENIX avrà successo nelle sue attività, aumenterà la scelta sui mercati di riferimento e offrirà alle imprese dell'Unione servizi di telecomunicazioni corrispondenti all'ultimo livello di sviluppo, ai quali i loro concorrenti stranieri hanno già accesso. La Commissione ha concluso che gli accordi PHOENIX, relativi sia alla costituzione di PHOENIX che alla designazione di DT e FT come distributori esclusivi rispettivamente in Germania e in Francia, soddisfano le quattro condizioni per poter beneficiare di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE.

- In altre situazioni in cui è stato creato un consorzio di utenti o di compratori per controllare un'importante fonte di approvvigionamento, dalla quale si erano in precedenza forniti, ma che nessuno di loro aveva posseduto o sviluppato, il diritto dei terzi ad avere accesso è probabilmente pacifico, atteso che altrimenti si sostanzierebbe in un accordo simile ad un boicottaggio collettivo.
- Quando i concorrenti hanno costituito un *pool of patents*, se la combinazione dei brevetti non può essere riprodotta o reinventata, essi sono obbligati a concedere licenza su tutti i brevetti necessari per la concorrenza dei terzi.

In sintesi, quando più concorrenti insieme divengono proprietari o operano sull'accesso ad un'importante servizio, infrastruttura che risulta essenziale per la concorrenza nel mercato, e se l'accesso dei terzi a tale infrastruttura è compatibile con gli scopi legittimi dell'accordo, i partecipanti sono obbligati a garantire l'accesso ai concorrenti a condizioni non discriminatorie. D'altro canto, può essere sicuramente vantaggioso permettere alle parti di tenere per sé i benefici che hanno ottenuto grazie ai loro investimenti e alla loro ingegnosità. Nel caso di intese tra più imprese non risulta comunque difficile determinare quali sono i termini non discriminatori per i concorrenti, essendo già stati conclusi gli accordi e stabiliti i costi di transazione. Sarà quindi necessaria un'analisi delle varie componenti della situazione di specie.

Le licenze incrociate

Molto simile, a volte anche difficilmente distinguibile, alla comunità di brevetti è l'accordo tra due o più imprese per la concessione reciproca di licenze di brevetti.

Spesso accade che lo sfruttamento di un'invenzione brevettata non sia possibile se non mediante l'utilizzo di un'invenzione che appartiene ad un'altra impresa: i titolari dei brevetti si concedono allora l'un l'altro delle licenze reciproche o incrociate (*cross licenses*) sui brevetti che possiedono, la cui utilizzazione è necessaria per la fabbricazione del prodotto.

In questi casi le imprese non si accordano anche per mettere in comune i brevetti che possiedono e quelli che potranno ottenere in seguito, così come avviene nei *patent pools*, per facilitare la concessione di licenze a terzi su tali brevetti combinati ⁽³⁰⁾.

In realtà, gli effetti che licenze reciproche e comunità di brevetti possono causare sulla concorrenza sono pressoché gli stessi.

Entrambe infatti rischiano di condurre alla concentrazione nelle mani di pochi della tecnologia che consente di accedere ad un determinato settore; possono limitare la concorrenza che le imprese potrebbero farsi sul piano delle innovazioni tecniche ⁽³¹⁾; danno la possibilità di concedere licenze a terzi a condizioni non eque.

Allo stesso tempo, però, l'ingresso in un pool e lo scambio reciproco di licenze offrono l'opportunità di utilizzare una nuova tecnologia, creando efficienze nella produzione, redditi più elevati e prezzi più bassi; permettono inoltre di migliorare e di espandere le invenzioni brevettate, con nuovi prodotti e nuove scelte per i consumatori. ⁽³²⁾

⁽³⁰⁾ V. FRIGNANI-WAELBROECK, *op. cit.*, p. 769.

⁽³¹⁾ V. *supra*, il caso *Concast-Mannesmann* (1981), in cui la Commissione condanna un accordo tra due imprese per lo scambio reciproco di licenze sulla totalità dei loro brevetti nel settore della colata continua, sottolineando proprio gli effetti restrittivi di tale accordo sulla concorrenza.

⁽³²⁾ Si veda la comunicazione pubblicata sulla base dell'art. 19(3) del reg. del Consiglio n. 17 *Philips/Matsushita DCC*, G.U.C.E. 1992 C333/8.

Nel novembre 1991 Philips International BV ("Philips"), fabbricante di prodotti dell'elettronica di consumo, ha notificato una serie di accordi e un memorandum di intesa al

Vedremo tra poco che la distinzione tra licenze incrociate e comunità di brevetti ha ormai perso di rilevanza pratica, con l'emanazione del Regolamento CE n. 240/1996 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.

Le imprese comuni

fine di ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione riguardante la messa a punto e lo sfruttamento commerciale di cassette compact digitali <<DCC>> e di lettori DCC, consistenti in un nuovo sistema di registrazione e riproduzione di cassette magnetiche a nastro per l'elaborazione del suono con tecnica digitale rispetto all'attuale sistema analogico delle cassette tradizionali. Le parti (Philips, MEI, TEC, TFR, IRT e CCETT) si autorizzano a vicenda, per tutta la durata dell'accordo prevista fino alla scadenza del periodo di tutela dell'ultimo brevetto DCC coperto dall'accordo, attraverso la concessione di una licenza non esclusiva non trasferibile, ad usare i brevetti DCC di proprietà degli altri partner, compreso il diritto di produrre, utilizzare, vendere o disporre altrimenti di lettori o cassette DCC. Tali accordi autorizzano Philips, su base esclusiva, a concedere licenze a terzi, non discriminatorie e non esclusive, in relazione a tutti i brevetti DCC detenuti dagli altri partner allo scopo di utilizzare, produrre, vendere o disporre altrimenti di prodotti DCC. Sony ha concesso anche a Philips una di queste autorizzazioni.

Esiste, inoltre, un memorandum di intesa in materia di pirateria sui prodotti tutelati dal diritto d'autore tra Philips e la Federazione internazionale dell'industria fonografica (IFPI) che rappresenta l'industria internazionale del settore. Il memorandum, il cui scopo consiste nel combattere la pirateria nel settore, prevede che Philips notifichi a IFPI l'identità di ogni potenziale licenziatario. Sulla base delle indagini e delle informazioni fornite da IFPI, Philips deciderà se concedere o meno la licenza.

Da un esame iniziale la Commissione ritiene che, malgrado alcune limitazioni alla concorrenza contenute negli accordi e contrarie alle disposizioni dell'articolo 85(1) del Trattato CE, in quanto idonee a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri (per esempio, raggruppamento di brevetti e know-how, concessione di licenze esclusive e normalizzazione delle specificazioni), tali accordi, unitamente al memorandum, potrebbero comunque beneficiare di un'esenzione a norma dell'art. 85(3), in quanto sembrano contribuire in maniera sostanziale al progresso tecnico e rispondere agli interessi dei consumatori. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione intende adottare una posizione favorevole nei confronti degli accordi e del memorandum.

Comunità di brevetti possono essere realizzate anche mediante la costituzione di imprese comuni. In tal caso si dovrà verificare l'applicabilità a questo tipo di accordo della disciplina specifica prevista per le imprese comuni.

Per impresa comune si intende ogni tipo di impresa sottoposta ad un controllo esercitato in comune da due o più imprese economicamente indipendenti le une dalle altre ⁽³³⁾.

Essa appartiene alla più ampia categoria delle c.d. *joint ventures*, che si hanno ogni qualvolta due o più soggetti o imprese indipendenti uniscono le proprie forze per un determinato periodo di tempo al fine di raggiungere un risultato comune ⁽³⁴⁾.

E' stato osservato ⁽³⁵⁾ che l'impresa comune si pone a «mezza strada fra una semplice intesa e una concentrazione globale».

⁽³³⁾ Definizione data dalla Commissione: v. IV *Relazione sulle Politiche di Concorrenza*, n. 37, XIII *Relazione sulle Politiche di Concorrenza; Principi che disciplinano la valutazione di una joint venture*, doc. IV/471/85-EN "le Guidelines".

⁽³⁴⁾ Cfr. W. FRIEDMANN-G. KALMANOFF, *Joint International Business Ventures*, New York-London, 1961, 6.

Per aversi un'impresa comune sono necessarie quattro condizioni. In primo luogo, essa deve essere un'impresa, nel senso che deve svolgere su base stabile ed organizzata un'attività economica. Inoltre, l'impresa comune deve essere controllata da altre imprese. E' necessario che i partecipanti all'impresa siano essi stessi imprese o, quanto meno, siano in posizione di controllo di altre imprese. In terzo luogo, l'impresa deve essere sottoposta ad un controllo congiunto da parte delle imprese fondatrici. Affinché si possa parlare di impresa comune bisogna che almeno due società madri siano in grado di controllare la sua politica industriale o commerciale, effettuando una continua concertazione per la costituzione e lo svolgimento dell'attività dell'impresa comune stessa. Infine, tutte le imprese fondatrici devono essere indipendenti, ovvero non appartenere allo stesso gruppo. Nel caso contrario, infatti, non si potrebbe nemmeno parlare di controllo congiunto delle imprese fondatrici, bensì di controllo esclusivo, ancorché indiretto, da parte della impresa capogruppo.

Le tipologie di imprese comuni possono assumere contenuti diversi. Si va infatti dall'accordo di produzione congiunta all'accordo per lo sfruttamento congiunto di nuove tecnologie, alle centrali di acquisto comune, alla cooperazione nella ricerca e sviluppo, agli accordi di standardizzazione, alla cooperazione pubblicitaria e promozionale sino a forme consortili per la partecipazione congiunta a gare per l'aggiudicazione di contratti ad evidenza pubblica.

⁽³⁵⁾ R. CORNETTA e C. ZAMBRANO, *Le intese orizzontali e verticali*, in *Concorrenza e Mercato*, 1995, p. 37.

Essa, infatti, può essere collocata tra un cartello, dove non si verifica alcuna integrazione economica tra le parti, e una concentrazione pura, che di per sé comporta il massimo grado di integrazione, se non giuridica, economica, fra le imprese che lo pongono in essere. La valutazione e la classificazione di un'impresa comune non dipenderanno dalla maggiore o minore somiglianza formale ad un'intesa o ad una concentrazione, ma dall'analisi delle efficienze o degli effetti anticompetitivi scaturenti dall'attività della nuova entità economica⁽³⁶⁾.

Le imprese comuni possono avere natura concentrativa o cooperativa⁽³⁷⁾. Le prime hanno una struttura organizzativa sviluppata e svolgono tutte le funzioni economiche tipiche di un'azienda pienamente operativa. Le seconde non necessitano, invece, di una struttura particolarmente articolata, essendo normalmente destinate ad assolvere compiti specifici e ben determinati⁽³⁸⁾. In questa seconda categoria risultano di estremo interesse le imprese comuni per la commercializzazione dei risultati della ricerca in comune, ovvero per il loro sfruttamento diretto⁽³⁹⁾.

Le imprese comuni cooperative possono anche essere omnifunzionali (a pieno titolo o *full function*), quando sono destinate a svolgere su base stabile tutte le funzioni di un'entità economica autonoma, pur mantenendosi un coordinamento del comportamento concorrenziale tra le società fondatrici o tra una di queste e la *joint-venture*

(36) Le imprese comuni presentano vantaggi non trascurabili per la concorrenza, attesa la loro potenziale capacità di realizzare efficienze e di espandere la produzione; allo stesso tempo, però, possono causare effetti anticompetitivi, nella misura in cui creano legami permanenti di collaborazione fra imprese concorrenti.

(37) V. MOAVERO MILANESI, *Antitrust e Concentrazioni fra Imprese nel Diritto Comunitario*, Milano, 1992, pagg. 166 ss.

(38) Gli esempi più caratteristici di questa seconda categoria sono offerti dalle imprese comuni di vendita, eventualmente per l'esportazione, che eliminano ogni concorrenza a tale livello tra le parti e riducono le possibilità di scelta dei consumatori. Un altro caso è quello degli organismi per la ricerca e lo sviluppo congiunti, che incidono sullo sforzo competitivo aziendale a tale stadio estremamente strategico.

(39) V. l'accordo *Continental-Michelin*, dell'11 ottobre 1988, che prevede la costituzione di un'entità comune, la quale si occuperà esclusivamente dello sfruttamento dei brevetti e know-how di cui sono titolari le imprese interessate. *G.U.C.E.* L305, 1988, pp. 33 ss.

Con il Regolamento n. 1310/97 ⁽⁴⁰⁾, che ha modificato il Regolamento n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, è stata ampliata la nozione di concentrazione, così da ricomprendere in essa tutte le *joint-ventures* cc.dd. *full function* ⁽⁴¹⁾

Per essere soggette all'applicazione del Reg. concentrazioni, le imprese comuni dovranno soddisfare soltanto la prima delle due condizioni richieste dal vecchio Reg. 4064/89, ossia lo svolgimento su base stabile di tutte le funzioni di un'entità economica autonoma ⁽⁴²⁾. L'eventuale esistenza di effetti di coordinamento tra le società fondatrici o tra una di queste e la *joint-venture*, che non siano secondari rispetto a quelli strutturali dell'operazione e dai quali possa conseguire una sensibile restrizione della concorrenza tra le fondatrici, sarà sempre valutata in relazione all'articolo 85 del Trattato CEE, ma nel rispetto dei termini e delle modalità procedurali previsti dal nuovo Regolamento.

Pertanto, un'impresa comune di tipo *full function* costituisce sempre una concentrazione, cui si applicano, dal punto di vista procedurale, le disposizioni di cui al medesimo Regolamento concentrazioni.

Di conseguenza, l'accordo per la costituzione di un *patent pool*, che si realizzi tramite un'impresa comune, per essere valutato sicuramente come lecito e procompetitivo dovrà soddisfare tutte le condizioni richieste dal nuovo Regolamento n. 1310/97 in materia di concentrazioni.

Gli accordi di ricerca e sviluppo

⁽⁴⁰⁾ Reg. CE 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, che ha modificato il Regolamento 4064/89, in *G.U.C.E.* L180, 9 luglio 1997.

⁽⁴¹⁾ La novità di rilievo sta nel fatto che la disciplina delle imprese comuni strutturali o "a pieno titolo", così come modificata dal Regolamento n. 1310/97, prevede che, se aventi dimensione comunitaria, esse siano tutte soggette alle disposizioni del nuovo regolamento concentrazioni e quindi alla competenza esclusiva della Commissione, indipendentemente dalla loro qualificazione come concentrative o cooperative.

⁽⁴²⁾ La seconda condizione prevista dal vecchio regolamento richiedeva che l'operazione non avesse per oggetto o per effetto di coordinare il comportamento concorrenziale tra le imprese fondatrici o tra queste ultime e l'impresa comune. In assenza anche di una sola delle due condizioni, l'impresa comune non poteva considerarsi concentrativa ai sensi del Regolamento e quindi rimaneva soggetta all'art. 85 del Trattato CE.

Le attività comuni di ricerca e sviluppo sono spesso necessarie per ottenere innovazioni, specie nel settore dell'alta tecnologia, in cui i rischi tecnici e finanziari sono elevati. La cooperazione non permette soltanto di ripartire questi rischi (distribuendo i costi e gli utili di un progetto su più imprese o suddividendo un dato ammontare di fondi su un insieme di progetti relativamente indipendenti), ma consente anche, alle società in possesso di tecnologia complementare, di evitare costosi doppioni nei lavori di ricerca e sviluppo, oltre a favorire economie di scala ⁽⁴³⁾.

Sul presupposto che gli accordi in questione sono spesso vantaggiosi sia per le imprese, che possono razionalizzare in tal modo la propria attività, sia per i consumatori, che possono beneficiare del conseguente abbassamento dei costi, la Commissione ha constatato l'opportunità di concedere un'esenzione ad alcune categorie di tali accordi ⁽⁴⁴⁾. E' stato adottato il Reg. n. 418/85 ⁽⁴⁵⁾ sull'esenzione per categoria degli accordi di ricerca e sviluppo, modificato dal Reg. n. 151/93 del 23.12.1992, che ne ha esteso il campo di applicazione, a certe condizioni, alla distribuzione in comune dei prodotti usciti dalla collaborazione in materia di ricerca e sviluppo. ⁽⁴⁶⁾

Diverso è, quindi, il caso di comunità di brevetti e di *know-how* realizzate nell'ambito di accordi di ricerca e sviluppo, il cui Regolamento di esenzione pone tra le condizioni dell'esenzione stessa proprio il pool dei risultati, al fine di evitare che la diversa titolarità di tecnologie complementari possa impedirne lo sfruttamento e la diffusione. Assume rilievo centrale in

⁽⁴³⁾ VAN BAEL-BELLIS, op. cit., pag. 354.

⁽⁴⁴⁾ GHIDINI-HASSAN, *Diritto industriale e della concorrenza nella CEE*, Milano, 1992, pag. 210.

⁽⁴⁵⁾ Reg. (CEE) n. 418/85 della Commissione del 19 dicembre 1984 relativo all'applicazione dell'art. 85 par. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo, G.U.C.E. 1985 L53/5, parzialmente modificato dal Reg. n. 151/93 del 23 dicembre 1992, G.U.C.E. 1993 L21/8.

⁽⁴⁶⁾ Nel *considerando 4* del Regolamento si legge: "gli accordi (di ricerca e sviluppo) contribuiscono in genere a promuovere il progresso tecnico ed economico favorendo una maggiore diffusione delle conoscenze tecniche fra le parti, evitando doppioni nei lavori di ricerca e sviluppo, incoraggiando nuovi progressi grazie allo scambio di conoscenze complementari e permettendo di razionalizzare la fabbricazione dei prodotti o utilizzare dei processi scaturiti dalla ricerca".

quest'ambito l'obiettivo dello sviluppo tecnologico, in piena concordanza con il fine della tutela brevettuale.

2.2. L'ultima posizione: le comunità di brevetti nel Regolamento di esenzione n. 240/96 relativo ad accordi di trasferimento di tecnologia

La legislazione antitrust comunitaria ha recentemente emanato un nuovo regolamento di esenzione per categoria in materia di trasferimenti di tecnologia ⁽⁴⁷⁾.

Con tale regolamento si è uniformata la disciplina dei regolamenti n. 2349/84 in materia di accordi di licenza di brevetto e n. 556/89 sulle categorie di accordi di licenza di know-how, sottoponendo ad un'unica normativa tutti gli accordi di trasferimento di tecnologie, brevettate o non. ⁽⁴⁸⁾

In adesione ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, si è cercato, nella valutazione della liceità o meno delle clausole contenute negli accordi di licenza, di consentire solo quelle clausole che derivassero dall'esistenza stessa del diritto di privativa e che potessero considerarsi ricomprese nell'oggetto del diritto stesso. ⁽⁴⁹⁾

⁽⁴⁷⁾ Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, in *G.U.C.E.* N. L31/2 del 9 febbraio 1996.

⁽⁴⁸⁾ Tra le forme di esercizio dei diritti di proprietà industriale rientrano gli accordi di licenza che, seppur considerati in linea di principio procompetitivi in quanto incoraggiano lo sfruttamento della tecnologia protetta ed assicurano la presenza di più soggetti che offrono sul mercato tale tecnologia, possono tuttavia essere utilizzati in modo da creare distorsioni nei meccanismi concorrenziali (realizzando ripartizioni dei mercati, vincoli sulle quantità o sui prezzi, ecc.). GHIDINI e HASSAN, *op. cit.*, pag. 179 ss.

⁽⁴⁹⁾ La sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Sementi di mais* ha segnato una svolta importante, perché di lì a poco (il 23 luglio 1984) è stato emanato il regolamento di esenzione per categoria degli accordi di licenza di brevetto. Con le nuove norme la Commissione ha finalmente accettato il principio che le licenze, anziché restringere, sono un fattore di promozione della concorrenza.

Il 30 novembre 1988 la Commissione ha adottato il regolamento n. 556/89, relativo all'applicazione dell'art. 85(3) a categorie di accordi di licenza di know-how. In effetti la crescente importanza economica delle informazioni tecniche non brevettate (know-how) e il

Il nuovo regolamento ⁽⁵⁰⁾ riflette un'ulteriore apertura da parte della Commissione nei confronti degli aspetti procompetitivi delle licenze. E' presente, infatti, un ampliamento rispetto ai regolamenti precedenti, delle tipologie di clausole per le quali vale l'esenzione per categoria, ed al tempo stesso una riduzione dell'elenco delle clausole per le quali l'esenzione è rifiutata.

L'oggetto principale del regolamento è costituito dagli accordi di licenza territoriale esclusiva. Pertanto la lista delle restrizioni della concorrenza esentate (articolo 1, paragrafo 1) comprende soprattutto le clausole contrattuali che garantiscono al licenziante e a ciascuno dei licenziatari lo sfruttamento esclusivo della tecnologia nel territorio della licenza assegnatogli ⁽⁵¹⁾.

fatto che il trasferimento di know-how è spesso praticamente irreversibile hanno comportato la necessità di accrescere la certezza del diritto in relazione agli accordi che permettono lo sfruttamento di dette informazioni. Il regolamento n. 556/89 ha una struttura molto simile a quella del regolamento n. 2349/84: la maggior parte delle disposizioni è simile, mentre quelle differenti lo sono in ragione delle peculiarità del know-how rispetto ai brevetti.

Per questo motivo la Commissione nel 1996 ha preferito emanare un unico regolamento disciplinante entrambe le ipotesi di accordi di licenza di brevetto e accordi di licenza di know-how.

⁽⁵⁰⁾ Per un'analisi dettagliata del regolamento 240/96 v.: BONET, *Le nouveau règlement d'exemption par catégorie d'accords de transfert de technologie*, in *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 1996, 2, 205 ss.; KORAH, *Technology Transfer Agreements and the EC Competition Rules*, Oxford, 1996; LEONE, *Accordi per il trasferimento di tecnologia: il nuovo regolamento di esenzione*, in *Contratto e Impresa / Europa*, 1996, 2, 841 ss.; PANUCCI, *Accordi di trasferimento di tecnologia e regolamento di esenzione*, in *Il Dir. Ind.*, 1996, 693.

⁽⁵¹⁾ Si annoverano tra queste clausole: l'obbligo del licenziante di non autorizzare altre imprese ad utilizzare nel territorio della licenza la tecnologia concessa (punto 1), gli obblighi reciproci del licenziante e del licenziatario di non fabbricare o distribuire nel territorio della controparte i prodotti oggetto di licenza (punti 2, 3), l'obbligo del licenziatario di astenersi dal fabbricare il prodotto oggetto di licenza nel territorio degli altri licenziatari (punto 4) e dal praticare una politica attiva di immissione in commercio del prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari (punto 5, divieto di concorrenza attiva), nonché l'obbligo del licenziatario di astenersi dall'immettere in commercio il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari, in risposta a domande di fornitura non sollecitate (punto 6, divieto di concorrenza passiva).

Un lungo elenco raggruppa clausole che non ostano all'esenzione per categoria perché generalmente non restrittive della concorrenza (articolo 2) ⁽⁵²⁾.

Nell'articolo 3 sono invece comprese le clausole che non devono essere incluse nell'accordo per ottenere l'esenzione in base al regolamento, in quanto non vi è alcuna presunzione che diano luogo agli effetti positivi richiesti dall'art. 85, paragrafo 3 del Tr. CE (c.d. "lista nera", contrapposta alla "lista bianca" dell'art. 2) ⁽⁵³⁾.

Di estremo interesse è poi l'articolo 5 ⁽⁵⁴⁾, il quale prevede le ipotesi in cui non è applicabile il regolamento: prima fra tutte quella relativa agli

⁽⁵²⁾ Si tratta per lo più di obblighi del licenziatario con cui si vogliono proteggere anche per contratto i diritti di proprietà industriale del licenziante e con cui si mira al tempo stesso a garantire uno sfruttamento dell'invenzione adeguato sotto il profilo tecnico ed efficace dal punto di vista economico. Tali obblighi servono in particolare a non far divulgare il know-how comunicato dal licenziante (punto 1), a limitare la concessione delle licenze alla persona della parte contraente (punto 2), a determinare la durata dell'accordo (punto 3), a limitare lo sfruttamento della tecnologia concessa in licenza ad una o più applicazioni tecniche o ad uno o più mercati di prodotti (punto 8), a limitare lo sfruttamento degli impianti del licenziatario (punto 12), ecc.

⁽⁵³⁾ Tra le clausole previste si richiamano quelle relative al caso in cui una delle parti è soggetta a restrizioni in ordine alla determinazione dei prezzi per i prodotti oggetto di licenza (punto 1), ovvero viene limitata la libertà di una delle parti di fare concorrenza all'interno del mercato comune alla controparte o ad altre imprese nel campo della ricerca e dello sviluppo, nonché della fabbricazione, utilizzazione o distribuzione di prodotti concorrenti (punto 2), o ancora le parti o una di esse sono tenute, senza ragione obiettivamente giustificata, ad ostacolare il commercio parallelo di prodotti oggetto di licenza all'interno del mercato comune (punto 3), ecc.

⁽⁵⁴⁾ "Art. 5 -1. Il presente regolamento non si applica:

1) agli accordi conclusi fra membri di una comunità di brevetti o di know-how e vertenti sulle tecnologie messe in comune;

2) agli accordi di licenza conclusi fra imprese concorrenti che detengono una partecipazione in un'impresa comune, o tra una di esse e l'impresa comune, qualora gli accordi di licenza riguardino l'attività di quest'ultima;

3) agli accordi in base ai quali una parte concede all'altra una licenza di brevetto e/o di know-how e in cambio l'altra parte, anche mediante contratti distinti o attraverso imprese collegate, concede alla prima una licenza di brevetto, di marchio o di know-how o diritti esclusivi di vendita, sempreché le parti siano concorrenti per i prodotti che costituiscono oggetto di tali accordi;

accordi conclusi fra membri di una comunità di brevetti o di know-how vertenti sulle tecnologie messe in comune.

Il fatto che le comunità di brevetti, le licenze reciproche e le licenze concesse a società figlie comuni siano in larga misura escluse dal campo di applicazione del regolamento non significa che la Commissione le abbia necessariamente condannate a priori ⁽⁵⁵⁾.

Abbiamo visto i pericoli che esse presentano per la concorrenza, consistenti nel rischio di rafforzare le difese contro l'entrata nel mercato dei terzi, specialmente in presenza di una particolare forza del pool sul mercato ⁽⁵⁶⁾.

4) agli accordi di licenza contenenti clausole non accessorie relative a diritti di proprietà immateriale diversi dai brevetti;

5) agli accordi aventi per solo oggetto la vendita.

2. Il presente regolamento si applica tuttavia:

1) agli accordi di cui al paragrafo 1, punto 2, in base ai quali un'impresa fondatrice concede all'impresa comune una licenza di brevetto o di know-how, purché i prodotti oggetto di licenza e gli altri prodotti e servizi delle imprese partecipanti considerati dall'utente intercambiabili o surrogabili per le loro caratteristiche, il loro prezzo e il loro uso, non rappresentino nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso:

- più del 20%, se la licenza riguarda solo la produzione,

- più del 10%, se la licenza riguarda la produzione e la distribuzione,

del mercato dell'insieme dei prodotti oggetto di licenza e di tutti prodotti o servizi intercambiabili o surrogabili;

2) agli accordi di cui al paragrafo 1, punto 1, nonché alle licenze reciproche di cui al paragrafo 1, punto 3 purché le parti non siano soggette ad alcuna restrizione territoriale all'interno del mercato comune in ordine alla fabbricazione, utilizzazione ed immissione in commercio dei prodotti previsti dagli accordi o in ordine all'utilizzazione delle tecnologie concesse in licenza o messe in comune.

3. Il presente regolamento continua ad applicarsi quando per due esercizi consecutivi le quote di mercato di cui al paragrafo 2, punto 1 non sono superate di più di un decimo; quando anche tale limite è oltrepassato, il presente regolamento continua ad essere applicato per un periodo di sei mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio nel quale è intervenuto tale superamento."

⁽⁵⁵⁾ W. ALEXANDER, in *BIE*, 1979, 96; M.L. PROSPERI MANGILI, *op. cit.*, p. 413.

⁽⁵⁶⁾ v. W.D. BROWN, L. RITTER, F. RAWLINSON, *EEC Competition Law: A Practitioner's Guide*, Deventer, Boston, 1991, pp. 503 e 524.

Gran parte della dottrina e della giurisprudenza statunitense ritiene che l'azione concertata nell'ambito del pool consentirebbe una maggiore difesa dei privilegi brevettuali dei suoi membri rispetto all'azione indipendente di questi ultimi, tanto da riconoscere al pool lo scopo di esclusione dei terzi dall'uso della tecnologia.

Sicuramente più evoluta ed elastica la teoria di chi, evidenziando la varietà delle strutture e delle clausole dei patent pools, preferisce riconoscere l'opportunità di un esame caso per caso ⁽⁵⁷⁾.

Abbiamo visto, comunque, che la più recente giurisprudenza, sia comunitaria che statunitense, è orientata a riconoscere al pool di brevetti effetti economici benefici per la concorrenza.

E' necessaria una precisazione.

Sappiamo che l'articolo 5 del regolamento n. 240/96 prevede che lo stesso non si applica né agli accordi conclusi fra membri di una comunità di brevetti o di know-how vertenti sulle tecnologie messe in comune, né agli accordi in base ai quali una parte concede all'altra una licenza di brevetto e/o di know-how e in cambio l'altra parte, anche mediante contratti distinti o attraverso imprese collegate, concede alla prima una licenza di brevetto, di marchio o di know-how o diritti esclusivi di vendita, sempreché le parti siano concorrenti per i prodotti che costituiscono oggetto degli accordi stessi. Tuttavia il Regolamento è applicabile a tali accordi, nell'ipotesi in cui le parti non siano soggette ad alcuna restrizione territoriale all'interno del mercato comune in ordine alla fabbricazione, utilizzazione ed immissione in commercio dei prodotti previsti dagli accordi o in ordine all'utilizzazione delle tecnologie concesse in licenza o messe in comune (art. 5, par. 2, punto 2).

Prima dell'emanazione del nuovo Regolamento l'eccezione favorevole in caso di mancanza di vincoli territoriali si applicava soltanto alle licenze reciproche e non alle comunità di brevetti (Reg. n. 2349/84 e Reg. n. 556/89) ⁽⁵⁸⁾. Tale distinzione apparve, evidentemente, ingiustificata, onde la Commissione uniformò la disciplina, specificando però nuovamente la

⁽⁵⁷⁾ v. KORAH, *Know-how Licensing Agreements and the EEC Competition Rules Regulation 556/89*, Oxford 1989, p. 69.

⁽⁵⁸⁾ v. GHIDINI-HASSAN, *op. cit.*, pag. 185; RITTER, BRAWN, RAWLINSON, *op. cit.*, pag. 502.

necessaria condizione di concorrenza tra le parti che si scambiano reciprocamente licenze di brevetto e/o di know-how per i prodotti che costituiscono oggetto di tali accordi.

Spesso, infatti, le licenze incrociate sono correlate a miglioramenti o nuove applicazioni della tecnologia concessa. Tuttavia, quando le parti sono concorrenti nel mercato delle tecnologie oggetto delle licenze, si possono facilmente verificare restrizioni della concorrenza: l'accordo potrebbe creare o incrementare la posizione di supremazia delle parti sul mercato, fissando prezzi di vendita più elevati e/o eliminando alternative più vantaggiose per i consumatori. Non è chiaro se l'esclusione prevista valga solo nell'ipotesi in cui le parti siano concorrenti attuali o anche nel caso in cui risultino concorrenti potenziali ⁽⁵⁹⁾.

2.3. Osservazioni conclusive

L'esercizio dell'esclusiva brevettuale per mezzo di accordi ed altre intese che comportino restrizioni al di là dello scopo della protezione brevettuale rientra nei divieti posti a tutela della concorrenza. Vi possono essere particolari intese tendenti a creare situazioni anticoncorrenziali in quanto aventi per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato unico (art. 85 Trattato CEE) o di abusare, all'interno del mercato stesso, di una posizione dominante (art. 86 Trattato CEE).

L'ipotesi in cui più imprese, unendo i propri brevetti, giungono alla creazione di una nuova tecnologia e/o si accordano per sfruttarla congiuntamente, potrebbe integrare gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza, se non anche di un abuso di posizione dominante collettiva. In tali casi sarà necessario verificare se sussiste una violazione della normativa a tutela della concorrenza.

Indicazioni utili ad una risposta ponderata si sono tratte dall'esperienza statunitense, ove il pool di brevetti costituisce, da oltre mezzo

⁽⁵⁹⁾ KORAH, *Technology Transfer Agreements and the EC Competition Rules*, Oxford, 1996, pag. 108-109; KORAH, *Patent Licensing and the EEC Competition Rules Regulation 2394/84*, Oxford, 1985, pag. 29.

secolo, oggetto di analisi dottrina e giurisprudenziale, nonché dall'esperienza comunitaria, più vicina al nostro ordinamento per matrice legislativa, ma più recente e meno ricca di esempi che forniscano una chiave di lettura.

Negli ultimi anni le Autorità statunitensi hanno adottato una posizione più tollerante e possibilista nei confronti delle comunità di brevetti, specie con l'adozione nel 1995 delle *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, riconoscendo che tali accordi possono comportare benefici procompetitivi integrando tecnologie complementari, riducendo i costi di transazione, evitando dispendiose controversie legali e promuovendo la diffusione di nuove tecnologie. In presenza, però, di effetti anticompetitivi, quali, ad esempio, l'esclusione di terze imprese dal mercato del prodotto o la collusione relativa a fissazione di prezzi o ripartizione del mercato, le *Guidelines* stabiliscono che le Agencies dovranno effettuare un'analisi comparativa tra effetti benefici procompetitivi ed effetti anticompetitivi, sulla base della *rule of reason*, stabilendo poi se l'accordo risulti essere lecito o meno.

Nella Comunità Europea la Commissione è intervenuta in pochi casi relativi a comunità di brevetti, condannandoli qualora si presentino come restrittivi della concorrenza e perciò in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato CE e li ha esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento di esenzione n. 240/96 relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia.

L'autorità comunitaria ha statuito, in termini generali, che quando un accordo comporti il pooling dei risultati tecnici e dei corrispettivi diritti di brevetto, che ciascuna delle parti abbia ottenuto autonomamente, è ancora possibile un giudizio favorevole, in particolare se l'utilizzo congiunto dei brevetti è il solo modo di sfruttarli razionalmente dal punto di vista economico. Ma qualora le parti detengano una posizione importante sul mercato e l'accordo comporti il consolidamento di tutto il loro know-how, attuale e futuro, il progresso tecnico ed il libero gioco della concorrenza potrebbero venire impediti.

Pertanto si può affermare che, per unanime riconoscimento, non è il cumulo di brevetti in quanto tale a minacciare la concorrenza, bensì il contesto in cui si realizza la fattispecie concreta ⁽⁶⁰⁾.

(60) M.L. PROSPERI MANGILI, *op. cit.*, pag. 421.

Claudia D'Amore