

Gabriele Maria Panini

## **I rapporti fra la Proprietà Intellettuale e il diritto Antitrust: la dottrina dell'*essential facility***

### **Abstract**

Recentemente si è assistito ad un aumento dei casi di intervento del diritto antitrust in materia di proprietà intellettuale. Tale intervento si è registrato specialmente in materia di *copyright* ed in particolare nel settore delle *Information Technologies*.

A differenza dei brevetti, la legge sul diritto d'autore non comprende anche profili proconcorrenziali.

In particolare, la dottrina dell'*essential facility* (sviluppatasi inizialmente negli Stati Uniti come una branca del diritto antitrust riguardante l'accesso ad infrastrutture di pubblica utilità) è stata adattata per risolvere controversie derivanti dalla chiusura dei mercati delle *Information Technologies* (come per gli standard in materia di telecomunicazioni) provocata dalla tradizionale protezione esclusiva dettata dal diritto di *copyright*.

Questo approccio deve essere accolto con favore. D'altronde l'applicazione della citata dottrina può favorire la competizione nei mercati (specialmente quelli delle c.d. nuove tecnologie e delle *Information Technologies*) a rischio di monopolizzazione, proprio a causa della "eccessiva" tutela esclusiva accordata dai diritti di proprietà intellettuale.

### **Abstract**

Recently, anti-trust law has been increasingly applied to intellectual property issues; such application concerned especially copyright issues, with particular regard to ITs.

Copyright law does not deal with substantial pro-competition rules, differing from patent rights law.

Basically, the *essential facility doctrine* (first developed in US as a branch of antitrust law regarding the access to public utilities and infrastructures) has been adopted to settle disputes coming from IT (*Information Technologies*) markets' foreclosure — as occurred for communications standards) caused by the extremely strict copyright law protection.

Such approach must be widely accepted. In fact, because of the extremely strong protection granted by IPRs, the application of this doctrine can enhance competition in those markets with higher monopolization risks (especially, the ones relating to new technology and IT markets).

### *Sommario*

*1. Rapporti fra diritto antitrust e proprietà intellettuale; 2. Brevi riflessioni economiche sulla protezione della proprietà intellettuale; 3. Essential facility doctrine; 4. Potere di mercato e individuazione del mercato rilevante; 5. La proprietà intellettuale come essential facility; 6. Profili problematici derivanti dall'applicazione della dottrina dell'essential facility; 7. Conclusioni.*

### **Rapporti fra diritto antitrust e proprietà intellettuale**

La limitazione dell'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale mediante l'applicazione del diritto antitrust è stata oggetto di una lunga e costante evoluzione.

Tuttavia, negli ultimi anni, in Europa come anche negli Stati Uniti, è sorta una particolare problematica legata al rapporto fra le due discipline, che non ha ancora trovato una soluzione univoca. In particolare ci si riferisce alla possibilità di applicare ai diritti di proprietà intellettuale ed al suo esercizio, la dottrina di derivazione statunitense dell'*essential facility*.

Con questo lavoro ci si propone, dopo aver brevemente ripercorso la problematica generale del rapporto fra proprietà intellettuale e diritto antitrust, di illustrare quale sia lo stato del dibattito attuale. Si cercherà inoltre di analizzare le ragioni economiche e giuridiche che possono giustificare o meno l'applicazione della dottrina americana alla materia oggetto del nostro studio.

È indubbio che i diritti di proprietà intellettuale possano interferire sia con le norme poste a tutela della libera circolazione delle merci sia con quelle a tutela della concorrenza. Esiste,

infatti, un contrasto tra la normativa che concede al titolare del diritto la possibilità di impedire la circolazione del bene tutelato, ovvero di regolamentarne la circolazione a proprio piacimento, ed i principi fondamentali della legge antitrust, che, al contrario, tendono ad impedire la creazione e lo sfruttamento di poteri monopolistici.

Varie opinioni si sono susseguite nel tempo circa i rapporti fra le due discipline.

Secondo le prime opinioni era convinzione costante che le due discipline fossero in netto contrasto. Si supposeva infatti che i diritti di proprietà intellettuale conferissero al titolare del diritto un monopolio legale (inteso nel senso avversato dal diritto antitrust), consistente nell'escludere altri dall'utilizzo del bene oggetto di privativa, attraverso il quale veniva garantita una remunerazione per l'attività inventiva.

Il diritto antitrust, al contrario, vieta o in certi casi controlla le fattispecie riconducibili ai monopoli.

Una prima soluzione a questo presunto conflitto fu trovata applicando la dottrina delle “*separate spheres*”, secondo la quale il diritto antitrust non trova applicazione in materia di proprietà intellettuale poichè quest'ultima costituisce una eccezione alla prima<sup>1</sup>.

Questa concezione fu fortemente criticata per giungere all'idea, oggi prevalente, secondo cui diritto antitrust e proprietà intellettuale perseguono un identico obiettivo: “massimizzare il benessere sociale producendo ciò che i consumatori vogliono al minimo costo”<sup>2</sup>. La proprietà intellettuale, perciò, è soggetta alla legge senza esclusione alcuna e dunque anche ai divieti imposti dal diritto antitrust<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. Willard K. Tom e Joshua A. Newberg, *Antitrust and Intellectual Property: From Separate Spheres to Unified Field*, in *Antitrust Law Journal*, p. 170 e ss., 66, 1997.

<sup>2</sup> Cfr. Ward S. Bowman, *Patent & Antitrust Law: A Legal & Economic Appraisal*, p. 1 (1973). Nel dettaglio Bowman affermava che : “*Antitrust law and patent law are frequently viewed as standing in diametric opposition. How can there be compatibility between antitrust law which promotes competition, and patent law, which promotes monopoly ? In terms of the economic goals sought, the supposed opposition between these laws is lacking. Both antitrust law and patent law have a common central economic goal: to maximize wealth by producing what consumers want at the lower costs*”.

<sup>3</sup> Negli USA il superamento della dottrina delle “*separate spheres*” portò, almeno inizialmente altri problemi. Ed infatti nel corso degli anni '70 la Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia americano elaborò la dottrina denominata “*Nine No-No's*”. Secondo tale dottrina, applicando la

La conclusione appena riportata è stata ripresa dalle *Antitrust Guidelines for the licensing of Intellectual Property*<sup>4</sup> statunitensi del 1995 secondo le quali: 1) per il diritto antitrust i diritti di proprietà intellettuale sono essenzialmente equiparabili alle altre forme di proprietà<sup>5</sup>; 2) le Autorità antitrust non possono presumere l'esistenza del potere di mercato semplicemente dal fatto che si detiene un diritto di proprietà intellettuale<sup>6</sup>.

Peraltro la massimizzazione del benessere sociale, nell'ottica del diritto antitrust, può essere ottenuta con il raggiungimento di un elevato grado di concorrenza all'interno del mercato. La concorrenza, a sua volta, può essere incrementata con la introduzione o la garanzia di "incentivi" che inducano a fare nuovi investimenti in ricerca e sviluppo, volti alla creazione di nuovi prodotti o addirittura alla nascita di nuovi mercati<sup>7</sup>.

---

cosiddetta *per se rule*, nove specifiche ipotesi di accordi di licenza venivano vietate senza che fosse realmente verificato se producessero o meno effetti anticoncorrenziali, cfr. James B. Kobak, Jr, *Runnig the Gauntlet: Antitrust and Intellectual Property Pitfalls on the Two Sides of the Atlantic*, in *Antitrust Law Journal*, 345 (1996). Per dimostrare il mutato atteggiamento delle corti statunitensi può portarsi l'esempio del differente giudizio espresso sulle cosiddette "clausole leganti" (*tie-ins*). In virtù di queste clausole il venditore obbliga l'acquirente all'acquisto di altri beni rispetto a quelli determinati (perciò anche all'acquisto di un diritto di proprietà intellettuale diverso da quello richiesto), di rifornirsi per i pezzi di ricambio presso di lui ecc. Queste clausole erano ritenute *per se* illecite se si provava che: 1) esistevano due beni distinti, 2) il venditore richiedeva all'acquirente anche l'acquisto del secondo bene quale condizione per l'acquisto del bene principale, 3) il venditore aveva un potere di mercato forte circa il bene principale, 4) la pratica aveva effetti sul mercato del prodotto secondario. Tali pratiche sono state ritenute illecite per il timore che il titolare del bene brevettato estendesse il monopolio anche nel mercato del prodotto secondario. Il potere di mercato era precedentemente presunto in considerazione del diritto di brevetto detenuto dal venditore sul bene oggetto di vendita. Ma, accanto a tale atteggiamento la Corte Suprema ha talvolta seguito un diverso approccio in base alla *rule of reason* per verificare se realmente vi potesse essere un pregiudizio per la concorrenza. A questo scopo, piuttosto che presumere il potere di mercato in conseguenza del diritto di brevetto, ha proceduto a verificare in concreto se il venditore avesse tale potere, in considerazione del fatto che è necessario ogni volta accertare se si producono effetti dannosi alla concorrenza. Cfr. I. Van Bael, *Antitrust e distribuzione in Europa- Una nuova politica per il prossimo secolo?*, in *Concorrenza e Mercato* 1997, pag. 267- 272.

<sup>4</sup> Le *Guidelines*, pur non essendo vincolanti, esprimono gli orientamenti seguiti dalle autorità nell'applicazione del diritto antitrust agli accordi che hanno per oggetto la proprietà intellettuale.

<sup>5</sup> Un simile assunto comporta che, per violare il diritto antitrust, bisogna verificare, applicando le normali regole, se un determinato comportamento ha prodotto effetti anticoncorrenziali.

<sup>6</sup> Se il potere di mercato non è presunto, come per le altre forme di proprietà, l'esistenza di una posizione predominante deve essere determinata verificando se esistono o meno beni sostituibili.

<sup>7</sup> Cfr. A. Heimler-A. Nicita, *Intellectual Property Right-Based Monopolies and Ex-Post Competition: Some Reflections on the Essential Facility Doctrine*, p. 1, Atti convegno presso Villa Mondragone, Roma 26-28 giugno 2000.

Si può dunque affermare che la proprietà intellettuale e il diritto antitrust perseguono lo stesso obiettivo, percorrendo tuttavia strade diverse.

Il diritto antitrust, infatti, si pone come obiettivo l'efficienza economica ed agisce attraverso l'eliminazione dei monopoli. La proprietà intellettuale persegue il medesimo obiettivo, ma agisce attraverso la attribuzione del diritto di escludere altri dall'utilizzo del bene, diminuendo così, nel breve periodo, la concorrenza nel mercato del prodotto tutelato dai diritti di privativa<sup>8</sup>.

Ancora, mentre il diritto antitrust ha interesse solamente ad un libero funzionamento del mercato senza perseguire determinati risultati, al contrario, mediante l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale, si è volti al raggiungimento di risultati ben precisi, quali nuovi prodotti o un miglioramento qualitativo di prodotti già esistenti.

Più che di armonia fra i due sistemi legali sembra più corretto parlare di complementarità degli stessi: la proprietà intellettuale attribuisce diritti di "proprietà" sulle invenzioni, opere dell'ingegno, marchi ed altri diritti, mentre il diritto della concorrenza detta le regole per il loro commercio.

### **Brevi riflessioni economiche sulla protezione della proprietà intellettuale**

Per spiegare la relazione esistente fra il diritto antitrust e la proprietà intellettuale è necessario analizzare brevemente le ragioni economiche che stanno alla base della tutela della proprietà intellettuale.

L'analisi economica del diritto infatti, come Posner insegna, ha diverse finalità, fra le quali è necessario ricordare quella di fornire gli strumenti per addivenire alle soluzioni giuridiche

---

<sup>8</sup> Contrariamente a quanto molti ritengono, la maggior parte dei diritti di proprietà intellettuale non comportano la costituzione di monopoli, poiché spesso esistono una molteplicità di beni sostituibili. Il successo commerciale di alcuni diritti di proprietà intellettuale può eventualmente attribuire profitti sovracompetitivi. Solo in particolari casi si ha un vero e proprio diritto di monopolio.

più appropriate<sup>9</sup> e, non meno importante, quella di analizzare quali possano essere le ripercussioni economiche derivanti dall'applicazione di una data regola giuridica<sup>10</sup>.

Dato incontestabile è che la tutela riconosciuta al titolare del diritto di proprietà intellettuale protegge lo stesso dal problema dei *free-riders*.

Per facilitare l'analisi limitiamo il discorso alle invenzioni. Se non fosse prevista alcuna forma di tutela, qualsiasi nuova invenzione potrebbe essere utilizzata da chiunque. La conseguenza sarebbe una situazione sub-ottimale nel mercato della invenzione stessa. Ed infatti, se fosse liberamente consentito di utilizzare le invenzioni altrui si avrebbe certamente un abbassamento dei prezzi del prodotto a beneficio dei consumatori, ma si verificherebbe di contro una situazione di disincentivo per i futuri investimenti. Se, al contrario, viene prevista la possibilità di escludere altri dall'utilizzo del bene, si garantisce al titolare del diritto la possibilità di percepire la rendita "monopolistica" derivante dal riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale. Attraverso questa tutela si producono dunque effetti pro-concorrenziali, derivanti dalla nascita di nuovi stimoli per affrontare ulteriori investimenti finalizzati alla creazione o allo sviluppo di nuove invenzioni.

Come è stato correttamente illustrato<sup>11</sup>, immaginiamo che l'utilizzo di un diritto di proprietà intellettuale abbia un certo costo. Se il costo diminuisce o viene a mancare del tutto, come nel caso di mancanza di tutela, sicuramente nel breve periodo si avrà un miglioramento del benessere sociale, conseguente all'abbassamento dei prezzi dei prodotti per i consumatori finali, nonché presumibilmente una maggiore concorrenza in quel dato mercato.

Nel lungo periodo, al contrario, si avrà una situazione di inefficienza dovuta al fatto che nessuno assumerebbe più il rischio di affrontare gli investimenti necessari allo sviluppo di nuove invenzioni, poiché la probabilità di vedersi nuovamente espropriati degli sforzi fatti

---

<sup>9</sup> P. Chiassoni, *R. Posner: pragmatismo e analisi economica del diritto*, in G. Zanetti, *Filosofi del diritto contemporanei*, Milano, Raffaello Cortina, 1999, p. 187.

<sup>10</sup> P. Chiassoni, *L'analisi economica del diritto e teorie economiche: un inventario di strumenti*, in G. Alpa, P. Chiassoni, A. Pericu, F. Pulitini, S. Rodotà, F. Romani, *Analisi economica del diritto privato*, 1999, p. 507 e ss. Giuffrè, Milano.

sarebbe alta. Bisogna perciò comparare gli effetti nel breve periodo con gli effetti nel lungo periodo.

Da questa breve analisi si evince dunque la necessità della protezione della proprietà intellettuale e le ragioni per cui la stessa debba essere limitata nel tempo.

Il punto nodale della questione consiste nel determinare i limiti che il diritto antitrust può porre all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale. Le autorità antitrust per risolvere questo presunto conflitto dovranno trovare un punto di equilibrio tenendo in considerazione da un lato gli interessi dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e, dall'altro, gli interessi dei consumatori e di chi intende sfruttare i medesimi diritti.

Come è stato più volte ribadito, sia in ambito comunitario che negli Stati Uniti, la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale non attribuisce di per sé una posizione dominante su un determinato mercato. L'esistenza del *market power* deve essere verificata in concreto come in concreto deve essere verificato se vi è stato un comportamento abusivo.

È solo mediante la verifica dei comportamenti e degli effetti che gli stessi producono che si può determinare i limiti di intervento del diritto antitrust.

### **Essential facility doctrine.**

La dottrina dell'*essential facility*, impone alle imprese o alle persone che detengono una *facility* la quale non possa essere facilmente duplicata per ragioni economiche o giuridiche, di renderla disponibile a chi ne faccia richiesta sulla base di condizioni eque<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr. A. Heimler-A. Nicita, p. 2 e ss., *op. cit.*

<sup>12</sup> Sulla *essential facility* in ambito statunitense, comunitario e nazionale, cfr. I. Berti- A. Biancardi, *Essential facility e disciplina della concorrenza: note critiche*, in *Concorrenza e mercato* 1996, pag. 423 ss., Milano; J. Berti, *Le essential facility nel diritto della concorrenza comunitario*, in *Concorrenza e mercato* 1998, pag. 355 ss., Milano; G. Guglielmetti, *Essential facilities nelle decisioni dell'Autorità garante*, in *Concorrenza e mercato* 1998, pag. 389 ss., Milano; A. Heimler-A. Nicita, *op. cit.*; P. Arreda, *Essential Facilities: An epithet in need of limiting principles*, in *Antitrust Law Journal*, p. 841 e ss., 58, (1990); G. Guglielmetti, "Essential facility", *rifiuto d'accesso e abuso di posizione dominante: prime decisioni dell'Autorità Garante e prerogative*, in *Concorrenza e Mercato*, 1996, p. 393 e ss.

La condotta del monopolista che si rifiuta di rendere disponibile il bene essenziale da lui detenuto è ritenuta illecita quando, mediante il controllo del bene stesso, è in grado di “monopolizzare” un altro mercato o un altro stadio della produzione del bene di cui è monopolista.

Dalla dottrina in esame si evince, inoltre, che l’abuso può verificarsi anche nell’ipotesi in cui, accordato l’accesso, questo venga tuttavia garantito a condizioni discriminatorie tali che il beneficiario non sia in grado di competere efficientemente nel suo mercato di riferimento.

La giurisprudenza americana, che ha elaborato questa dottrina, la applica da molti anni ed ha individuato le condizioni che possono configurare come illecito il comportamento con il quale si nega l’accesso alla *facility*.

È necessario, per ritenere illecito il rifiuto di accesso, che chi controlla la *facility*<sup>13</sup> sia una impresa in posizione dominante, secondariamente che l’infrastruttura non sia altrimenti reperibile<sup>14</sup>, che il rifiuto non sia inoltre giustificato<sup>15</sup> ed in ultima ipotesi è necessario che vi sia per l’impresa che si rifiuta la reale possibilità tecnica di concedere l’accesso<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> L’*essential facility* può consistere sia in beni materiali che beni immateriali. Cfr. H. Hovenkamp, *Federal Antitrust Policy: the Law of Competition and Its Practice*, pag. 274 nota 8, 1994, St. Paul, Minnesota

<sup>14</sup> L’essenzialità deriva dal fatto che la risorsa sia la sola sul mercato rilevante, o dalla circostanza che non possa essere duplicabile in conseguenza di limiti sia economici che giuridici. Cfr. G. Guglielmetti, *Essential facilities nelle decisioni dell’Autorità garante*, in *Concorrenza e mercato* 1998, pag. 393, Milano.

<sup>15</sup> Si ritiene comunemente che siano cause legittime di rifiuto all’accesso alla *facility* sia giustificazioni d’ordine generale sia d’ordine speciale, in altre parole ragioni che attengono alle particolari caratteristiche di ciascuna infrastruttura. Quelle d’ordine generale sono ad esempio la non solvibilità del richiedente l’accesso o la mancanza di professionalità o di capacità dell’impresa; quelle speciali possono derivare ad esempio dalla scarsità della *facility*. Cfr. J. Berti, pag. 382, *cit.*, M. Siracusa, *Le essential facility nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza*, in atti III Convegno U.A.E., 15-16 maggio 1997, p. 32 e ss.

<sup>16</sup> La circostanza dovrà essere vagliata caso per caso.

L'aspetto più controverso derivante dall'applicazione della dottrina in oggetto è l'individuazione dei limiti entro cui il detentore della *facility* è tenuto a condividerla con i terzi<sup>17</sup>.

Tuttavia, prima di affrontare il problema dei limiti occorre chiedersi se la dottrina in esame abbia una propria autonomia o, al contrario, rientri nella fattispecie dell'abuso di posizione dominante. In particolare, si tratta di determinare come la presenza di un'*essential facility* incida sul dovere di contrarre previsto in genere per chi detiene una posizione dominante<sup>18</sup>.

Secondo alcuni<sup>19</sup> alla fattispecie dell'*essential facility* sarebbero applicabili i principi normalmente usati per l'abuso di posizione dominante. Se un simile assunto fosse corretto la dottrina in questione avrebbe solo valenza descrittiva.

È peraltro ormai generalmente riconosciuto che esista, fra le due fattispecie, un elemento che le rende almeno in parte autonome l'una dall'altra. Mentre l'abuso di posizione dominante analizza ed inibisce, se necessario, determinati comportamenti degli operatori, prescindendo dalla considerazione dei diritti di proprietà sui beni, la dottrina dell'*essential facility* al contrario incide sul diritto di proprietà del bene ritenuto essenziale. Ed infatti correttamente si sostiene che l'obbligo imposto al titolare dell'*essential facility* di non ridurre o escludere la concorrenza, incide sulle prerogative del diritto di proprietà<sup>20</sup> vantato sui beni ritenuti essenziali, limitando il diritto di escludere altri dal godimento<sup>21</sup>. Più in particolare l'obbligo di concedere l'accesso a terzi riguarderebbe normalmente beni

---

<sup>17</sup> G. Guglielmetti, *op. cit.*, pag. 396, Milano; L. Toffoletti, *La nozione di essential facility*, in *Concorrenza e mercato* 1998, pag. 331, Milano. La preoccupazione maggiore è che un'applicazione troppo estesa della dottrina possa portare ad una disincentivazione degli investimenti.

<sup>18</sup> J. Berti, pag. 360, *cit.*

<sup>19</sup> Cfr. H. Hovenkamp, *op. cit.*, pag. 273, secondo cui *l'essential facility doctrine* non ha caratteri specifici e di conseguenza si dovrebbero applicare i principi generali in materia di antitrust.

<sup>20</sup> La dottrina sembra concorde su tal elemento differenziatore. Cfr. L. Vasques, *Essential facility doctrine: dalla giurisprudenza statunitense alle norme comunitarie e nazionali sull'abuso di posizione dominante: spunti problematici*, in *Concorrenza e mercato* 1998, pag. 428, Milano; J. Berti, pag. 360, *cit.*; G. Guglielmetti, *Essential facilities nelle decisioni dell'Autorità garante*, in *Concorrenza e mercato* 1998, pag. 398, Milano.

<sup>21</sup> Cfr. I. Berti- A. Biancardi, *Essential facility e disciplina della concorrenza: note critiche*, in *Concorrenza e mercato* 1996, pag. 446, sostiene che l'obbligo di contrarre dell'impresa titolare della

detenuti da un'impresa “*ma da questa non offerti sul mercato, bensì utilizzati come elementi strumentali della propria organizzazione per l'esercizio della sua attività economica*”<sup>22</sup>.

Oltre a dover garantire l'accesso a terzi, il titolare del bene, deve anche garantire che l'accesso non avvenga a condizioni discriminatorie. In questo modo il titolare della *facility* si verrebbe a trovare nella difficile situazione di essere garante della concorrenza in quel determinato mercato. E, nell'ipotesi in cui non fosse possibile garantire un sufficiente livello di concorrenza, dovrebbe intervenire l'autorità antitrust che nella applicazione di questa dottrina si troverebbe a svolgere funzioni che non le competono. L'Autorità, dovendo individuare tanto le ipotesi in cui sia obbligatorio concedere l'accesso, quanto le condizioni cui ciò debba deve avvenire, si troverebbe infatti a svolgere la funzione di regolatore del mercato della *facility*, che non rientra fra i suoi poteri.

Giusta, allora, sembra l'affermazione secondo cui “*appare preoccupante che un'autorità antitrust possa adottare interpretazioni delle norme sull'abuso di posizione dominante che, anziché facilitare il libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, vengano piegate a compiti di programmazione economica. Tali programmazioni, specie nei mercati relativi alle nuove tecnologie, appaiono sovente impossibili da svolgere, data la velocità in cui gli scenari concorrenziali mutano*”<sup>23</sup>.

Anche per questo motivo sorge la necessità di individuare i limiti applicativi della dottrina dell'*essential facility* in generale, ed in particolare per la proprietà intellettuale, in modo da risolvere tutti i problemi che potrebbero derivare dal mancato riconoscimento del diritto di escludere altri dallo sfruttamento del bene.

Viene dunque riconfermata l'opinione prevalente secondo cui l'intervento del diritto antitrust dovrebbe essere limitato alle sole ipotesi in cui chi richiede l'accesso alla

---

*facility* sarebbe un limite al diritto di proprietà. Le imprese concorrenti, dal canto loro, avrebbero un vero e proprio diritto d'accesso previo pagamento di un equo compenso.

<sup>22</sup> G.Guglielmetti, “*Essential facility*”, *rifiuto d'accesso e abuso di posizione dominante: prime decisioni dell'Autorità Garante e prerogative*, in *Concorrenza e Mercato*, 1996, p. 415.

<sup>23</sup> Vasques, pag. 445, *cit.*

infrastruttura essenziale, intenda operare in un mercato distinto da quello del detentore dell'infrastruttura stessa. Anche in questa ipotesi, tuttavia, l'intervento dovrebbe essere ulteriormente limitato ai casi in cui, prese in considerazione le giustificazioni<sup>24</sup> del detentore della *facility* che ha negato l'accesso, vi sia un effettivo pericolo che venga limitata o esclusa la concorrenza nel mercato a valle.

### **Potere di mercato e individuazione del mercato rilevante**

Nell'ambito della disciplina dell'*essential facility* potere di mercato e mercato rilevante sono strettamente connessi al concetto di essenzialità della infrastruttura. Si afferma solitamente che nell'ipotesi in cui vi sia una *essential facility* il detentore abbia sul mercato di riferimento il *market power*. Il termine "essenziale", infatti, denotando unicità e non facile duplicabilità della infrastruttura, comporta di per sé un certo grado di potere nel mercato.

Se, come abbiamo detto, il problema maggiore è quello di individuare e porre dei limiti all'applicazione della disciplina dell'*essential facility*, con l'obiettivo di evitare che attraverso questo strumento si pervenga a situazioni di inefficienza dei mercati, non si deve omettere di verificare con estrema attenzione il requisito dell'essenzialità del bene, tenendo sempre presente due corollari: a) un bene o una infrastruttura in generale devono reputarsi essenziali solo se mancano alternative valide per la produzione o la fornitura del servizio nel mercato a valle; b) la presenza di altre *facility*, non necessariamente identiche, escludono la possibilità di qualificare essenziale l'infrastruttura di cui si chiede l'accesso<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Infatti la giurisprudenza ha previsto delle ipotesi in cui il rifiuto di concedere l'accesso alla infrastruttura essenziale non è illecito. In materia di nuove tecnologie, ad esempio, le cause di giustificazione servono anche ad evitare che un'impresa meno efficiente, che ad esempio non abbia avuto le capacità di sviluppare determinate nuove tecnologie, sfrutti gli sforzi intellettuali ed economici sostenuti da un'altra impresa, per produrre determinati beni o fornire determinati servizi.

Le principali cause di giustificazione sono: a) la acclarata insolvenza del terzo o il semplice pericolo; b) la saturazione della *facility*; c) l'incapacità del terzo, dovuta a mancanze di professionalità dell'impresa che chiede l'accesso a sfruttare la *facility*; d) la mancanza di una domanda dei consumatori per un determinato bene o servizio e così via.

<sup>25</sup> L. Toffoletti, pag. 339, *cit.*; M. Siracusa, p. 29, *cit.*

Non si contesta l'opinione secondo cui il mercato rilevante è corrispondente, nella maggior parte dei casi, a quello dell'*essential facility* (dato il carattere della unicità e non duplicabilità), ma si ritiene altresì necessario evitare che l'individuazione avvenga meccanicamente basandosi sulle dichiarazioni del terzo richiedente l'accesso.

Per evitare un simile rischio è necessario che le autorità antitrust procedano attentamente alla individuazione del mercato rilevante e perciò, più a monte, a determinare se realmente vi sia un'ipotesi di essenzialità della infrastruttura.

Per potersi parlare di essenzialità della infrastruttura, la stessa deve conferire al titolare una posizione di vantaggio sul mercato di riferimento e, di conseguenza, anche nel mercato derivato<sup>26</sup>. La posizione si ritiene inoltre dover essere duratura.

Prendiamo ad esempio il caso di un'impresa che sviluppi un nuovo *software* reputato da un terzo essenziale per fornire un dato servizio in un mercato a valle. Se non si ponesse attenzione nel verificare tutte le condizioni necessarie per qualificare il *software* come essenziale, il titolare dello stesso sarebbe obbligato a concedere una licenza per l'utilizzo del bene. Tralasciando tutte le ripercussioni economiche che potrebbero derivare nell'ipotesi in cui non venisse garantita l'esclusiva conferita dal *copyright*, che analizzeremo successivamente, sembra difficile escludere in assoluto che in breve tempo, venga sviluppato un *software* più evoluto. Da questo esempio si evince che l'essenzialità di un determinato bene non può sussistere e, di conseguenza, non può essere imposto l'obbligo di condividere l'infrastruttura con altri, nel caso in cui vi sia una possibilità concreta che il vantaggio concorrenziale derivante dalla titolarità della *facility* possa venire meno nel breve periodo<sup>27</sup>.

Nell'ipotesi in cui il requisito dell'essenzialità venisse accertato, bisogna comunque valutare se un rifiuto di concedere l'utilizzo di un determinato bene, sia conseguenza di un

---

<sup>26</sup> Si ricorda infatti, che l'essenzialità, data la unicità e non duplicabilità della infrastruttura, conferisce una posizione di preminenza nel mercato a monte e, nel mercato a valle una posizione di vantaggio rispetto agli altri possibili concorrenti. Come più volte è stato sottolineato, ciò che si vuole evitare è che mediante il cd. *monopoly leveraging*, si tenti di "monopolizzare" o comunque di escludere un sufficiente livello di concorrenza anche nel mercato a valle.

effettivo abuso della posizione di preminenza, derivante dalla titolarità della *facility* e dunque teso a monopolizzare un mercato diverso ma “collegato” o se, al contrario, non derivi da altre circostanze quale la saturazione della *facility* che non permette l’ingresso di nuovi concorrenti nel mercato a valle. Esistono anche altre situazioni in cui non può parlarsi di abuso della posizione dominante. Come correttamente è stato affermato, infatti, possono verificarsi casi in cui sussiste una impossibilità legale di garantire l’accesso all’infrastruttura. Poniamo l’esempio in cui l’infrastruttura derivi da una concessione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, la quale potrebbe essersi riservata il diritto di decidere se e a chi è possibile concedere l’accesso<sup>28</sup>. In tal caso il rifiuto dipende da una impossibilità legale, e sicuramente al detentore della *facility* non è possibile ascrivere alcuna responsabilità.

In conclusione, l’applicazione della dottrina dell’*essential facility* deve essere limitata per due ordini di motivi.

In primo luogo poiché attraverso la stessa si incide negativamente sull’esercizio dei diritti di proprietà spettanti ad individui ed imprese.

Secondariamente poiché la sua applicazione può provocare un intervento di tipo regolamentare da parte delle autorità antitrust.

Peraltro occorre ricordare che l’obiettivo del diritto antitrust è quello di tutelare la concorrenza nei mercati e non i concorrenti e che, nella maggior parte dei casi, un’ampia applicazione della dottrina in questione potrebbe causare inefficienza nella dinamica dei mercati, sicuramente non voluta dal diritto antitrust.

Non bisogna tuttavia sottovalutare gli effetti positivi dell’apertura dei mercati derivanti dall’applicazione della dottrina dell’*essential facility*, specie nei mercati dove sussistono barriere all’entrata, causate anche dall’esistenza di diritti di proprietà intellettuale che vedremo tra breve.

---

<sup>27</sup> Cfr. I. Berti- A. Biancardi, pag. 433, *cit.*

<sup>28</sup> M. Siracusa, p. 31, *cit.*

### **La proprietà intellettuale come *essential facility***

La disciplina della proprietà intellettuale non prevede, se non in particolari casi, l'obbligo per il titolare del diritto di dividerlo con altri. In particolare bisogna distinguere fra disciplina dei brevetti e *copyright*.

La disciplina dei brevetti, infatti, già prevede aspetti che favoriscono la concorrenza, che in parte riducono la tensione fra profili protezionistici e profili concorrenziali. Ci si riferisce, in particolare, al riconoscimento dell'esclusiva nei soli limiti di ciò che viene rivendicato e spiegato dall'inventore nella domanda di brevetto e alla pubblicazione della domanda di brevetto, che garantiscono ai terzi la concreta conoscibilità dell'invenzione. In tal modo i potenziali concorrenti sono facilitati a sviluppare nuove soluzioni creando così maggior concorrenza di cui beneficiano i consumatori. La stessa disciplina, infatti, prevede la possibilità che una determinata invenzione possa essere utilizzata in altro modo da un terzo secondo due specifiche modalità: o sviluppando una innovazione successiva sostitutiva o una invenzione successiva dipendente.

Per quanto riguarda l'invenzione dipendente, il legislatore ha previsto che il titolare del brevetto precedente non possa ostacolare l'ingresso nel mercato del secondo brevetto, negando la licenza, nell'ipotesi in cui l'invenzione dipendente consista in un "importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica"<sup>29</sup>. In questa fattispecie è infatti riconosciuto il diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni. Per evitare che, mediante la previsione di una licenza obbligatoria, il titolare del diritto di privativa sia penalizzato a favore del secondo inventore, la legge gli riconosce il diritto di ottenere a sua volta una licenza sulla nuova invenzione.

---

<sup>29</sup> Art. 54 comma 2, lett. b, L.I.

Specie nel settore delle nuove tecnologie questa previsione normativa riveste notevole importanza. Si permette ad esempio alle *network industries* di sviluppare nuovi strumenti di connessione senza eliminare del tutto la tutela dei diritti del primo inventore<sup>30</sup>.

Ulteriori effetti a favore della concorrenza derivano dalle diverse ipotesi in cui il legislatore ha previsto la perdita dell'esclusiva.

Ci si riferisce in particolare all'ipotesi della mancata o insufficiente attuazione del brevetto<sup>31</sup>. La mancata o insufficiente attuazione del brevetto da parte del titolare del diritto crea il diritto dei terzi di chiedere una licenza non esclusiva a titolo oneroso, incentivando così lo sfruttamento delle invenzioni non utilizzate dal titolare.

Queste previsioni normative e le molteplici altre tralasciate stimolano l'innovazione e, di conseguenza, la concorrenza addivenendo così ad una soluzione di equilibrio con l'altrettanto importante esigenza di protezione dell'invenzione, per garantire al titolare del diritto la remunerazione necessaria per far fronte agli investimenti fatti.

Benchè la disciplina tenda a limitare al minimo le ipotesi di "eccessiva" protezione, non si può aprioristicamente escludere che in determinate ipotesi sia necessario l'intervento del diritto antitrust, specie nell'ipotesi in cui il brevetto abbia per oggetto una nuova tecnologia la cui fruizione da parte dei terzi è necessaria per sviluppare nuovi prodotti. In tal caso, se il rifiuto del titolare del diritto di concedere una licenza non ha giustificazioni tecniche o economiche, potrebbe essere utile se non necessario, in mancanza di altri strumenti, l'applicazione della dottrina dell'*essential facility* che come abbiamo visto serve ad "aprire" mercati caratterizzati da un eccessivo protezionismo.

Discorso in parte diverso deve essere fatto per il *copyright* la cui disciplina non prevede in assoluto- se non in limitatissime ipotesi- profili pro-concorrenziali. La disciplina, infatti, prevede che il riconoscimento dell'esclusiva non sia condizionato alla pubblicità dell'ideazione a differenza del brevetto; l'esclusiva inoltre non viene meno nè si attenua nel caso di mancata creazione o immissione del prodotto sul mercato. Ancora, non è previsto in

---

<sup>30</sup> Cfr. G. Ghidini, "*Profili evolutivi del diritto industriale*", Giuffrè 2001, p. 65.

<sup>31</sup> Art. 53 L.I.

alcun modo l'obbligo di concedere licenze. In linea generale deve affermarsi che al titolare del diritto d'autore è attribuito un potere di controllo maggiore, rispetto ai brevetti, sulla circolazione dell'opera dell'ingegno.

Questa disciplina maggiormente "protezionistica" rispetto al brevetto era, ed è ancora giustificata, per le opere intellettuali classiche per le quali il "monopolio" che ingenera l'esclusiva, non produce alcun danno al mercato e ai consumatori. Per queste opere esiste infatti una illimitata sostituibilità con altri prodotti.

Discorso diverso deve essere fatto per le opere dell'ingegno che rivestono carattere pratico, per le quali l'applicazione *tout court* della disciplina del *copyright* può produrre effetti distorsivi della concorrenza.

Proprio a causa della loro intrinseca natura protezionistica, le imprese operanti nel settore delle nuove tecnologie, specie quelle in posizione dominate, hanno fatto pressione e continuano a farlo, per ricondurre all'interno dell'alveo del diritto d'autore, opere dell'ingegno a destinazione principalmente funzionale, come è stato in passato per il *software*.

In conseguenza del notevole sviluppo che si è avuto nel settore delle nuove tecnologie, e a causa della natura più o meno protezionistica dei diversi diritti di proprietà intellettuale si è assistito ad un incremento delle ipotesi di intervento del diritto antitrust nell'ambito della proprietà intellettuale anche mediante l'applicazione della disciplina dell'*essential facility*<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> In ambito comunitario, *Radio Telefis Eireann (RTE 9, Independent Television Publications. Ltd. (ITP) e Intellectual Property Owners Inc. (IPO) c. Commissione delle Comunità europee e Magill TV Guide Ltd.*, causa c-241 e c242/91, sentenza del 6/04/1995. Con il caso *Magill*, la Corte di Giustizia ha ritenuto abusivo il comportamento di alcune reti televisive che si rifiutavano di rendere disponibile alla *Magill* le informazioni sul loro palinsesto (tutelato dal diritto d'autore, secondo la legge irlandese). Tali informazioni erano necessarie alla *Magill* per pubblicare una guida settimanale di programmi televisivi di tutte le reti. La Corte ritenne di dover limitare l'esercizio del diritto d'autore poiché: 1) le informazioni sul palinsesto erano necessarie per produrre un bene in un mercato derivato; 2) vi era una domanda potenziale da parte dei consumatori per quel dato bene; 3) le reti televisive tendevano ad estendere il loro potere di mercato anche in un mercato derivato quale quello dei programmi televisivi. In ambito statunitense, *Feist Publication v. Rural Tel. Serv.* (11 S. Ct. 1282, 1991), *Independent Serv. Org. Antitrust Lit.*, 910 F. Supp.1357.

Tuttavia l'applicazione della dottrina in esame è stata limitata alle ipotesi in cui il brevetto o il *copyright* siano essenziali per la produzione di nuovi beni o la fornitura di nuovi servizi, in un mercato distinto da quello in cui opera il titolare del diritto di privativa.

Dai precedenti giurisprudenziali<sup>33</sup> risulta consolidata l'opinione secondo cui è possibile limitare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale solo in "particolari circostanze". Il diritto della concorrenza può infatti limitare l'esercizio dei diritti di privativa solo nell'ipotesi in cui l'esercizio sia contrario alle norme antitrust e, non rientri tra le finalità per le quali il legislatore ha riconosciuto il diritto di proprietà intellettuale stesso. Naturalmente non è sufficiente, perché possa imporsi l'obbligo di garantire l'accesso, il semplice riconoscimento di un diritto esclusivo<sup>34</sup>. È infatti necessario che questo diritto conferisca al titolare il *market power*<sup>35</sup> necessario per escludere o limitare la concorrenza nel mercato a valle.

Per ragioni di brevità, lo studio nel presente lavoro verrà limitato alle nuove tecnologie, senza peraltro tralasciare l'enunciazione dei principi applicabili ai diritti di proprietà intellettuale in genere<sup>36</sup>.

Nel diritto statunitense si è cercato di spiegare le ragioni per cui può essere imposto al titolare del diritto di proprietà intellettuale l'obbligo di condividerlo con altri facendo

---

<sup>33</sup> *Magill*, cfr. nota precedente; *Volvo c. Erik Veng*, causa C-238/87, sentenza del 5/10/1988, in *Racc.* 1988, pag. 6211, in cui la Corte ha considerato che un rifiuto opposto dal proprietario di accordare una licenza per un disegno registrato, non costituisce abuso *per se*, ma può costituirlo un determinato esercizio da parte del proprietario.

<sup>34</sup> In particolare si è dubitato di poter ricondurre il rifiuto di concedere una licenza di *copyright* all'abuso di posizione dominante. Cfr. A. Mastroilli, *Abuso di diritto d'autore e disciplina antitrust*, in *Il foro italiano*, 1995, parte IV, pag. 269.

<sup>35</sup> È consolidata l'opinione secondo la quale il semplice riconoscimento di un diritto di esclusiva non è sufficiente per riconoscere in capo al titolare una posizione dominante nel mercato. In questo senso cfr. *Antitrust Guidelines for the licensing of Intellectual Property* statunitensi del 1995; sentenza *Magill* cit. nota 30.

<sup>36</sup> Non si può tuttavia non riconoscere che in alcuni casi, come ad esempio per un libro o per un marchio, difficilmente possa prospettarsi la possibilità di applicare la dottrina dell'*essential facility*. Un libro infatti, difficilmente potrà ritenersi un bene essenziale per la produzione di un bene in un mercato derivato.

riferimento agli “effetti di rete”<sup>37</sup>. Si parla di effetto di rete quando l’utente del bene trae un beneficio in conseguenza del crescente numero di persone che utilizzano lo stesso bene. L’aumento dell’utilizzo del bene può comportare che questo divenga uno *standard* in un dato mercato. Si sostiene, ad esempio, che in materia di *software* la possibilità di garantire l’accesso ad un sistema operativo di una impresa dominante in un dato mercato sia necessario per garantire la concorrenza nel mercato derivato dei programmi applicativi<sup>38</sup>.

Il richiamo alla dottrina degli effetti di rete per giustificare l’applicazione della dottrina dell’*essential facility* alla proprietà intellettuale, è stata criticata per varie ragioni. Infatti, se l’utente di un dato sistema operativo beneficia del sempre maggior numero di utilizzatori, si avrà il maggior benessere nel momento in cui si avrà solo un operatore sul mercato. Di conseguenza se il titolare del sistema operativo non ha posto in essere condotte illecite per conquistare la posizione di preminenza sul mercato, sembrerebbe dubbia l’utilità dell’intervento dell’autorità antitrust per imporre l’obbligo di garantire l’accesso al mercato. Non bisogna inoltre dimenticare che garantendo un accesso incondizionato si potrà avere certamente una maggior concorrenza nel mercato derivato nel breve periodo, ma, nel lungo periodo, si avrà minore concorrenza nel mercato a monte poiché nessuno avrà più interesse ad investire per sviluppare nuovi *standard* e, di conseguenza, si avrà anche minore concorrenza nel mercato derivato<sup>39</sup>.

Si evince perciò, come si è già detto, la necessità di obbligare il titolare della *facility* a concedere l’accesso alla stessa solo nella ipotesi in cui si sia proceduto effettivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’applicazione della dottrina, nonché dopo che si sia verificata la situazione per cui dietro il diniego d’accesso si celi l’intenzione di “monopolizzare” un mercato derivato.

---

<sup>37</sup> J. E. Lopatka e W. H. Page, *Microsoft, Monopolization and Network Externalities: Some Uses and Abuses of Economic Theory in Antitrust Decision Making*, Antitrust Bulletin, p. 336, 317, (1995).

<sup>38</sup> Così T. I. Donahy, *Terminal Railroad Revisited: Using the Essential facility Doctrine to Ensure Accessibility to Internet Software Standards*, cit. in T. Cotter, *Intellectual Property and the Essential facility Doctrine*, Antitrust bulletin/Spring, p. 238, 1999.

<sup>39</sup> A. Heimler-A. Nicita, p. 8, *cit.*

Altra dottrina ha cercato di giustificare l'applicazione dell'*essential facility* alla proprietà intellettuale rifacendosi all'*envelop theorem*<sup>40</sup>.

Questa teoria giustifica una riduzione della rendita monopolistica del detentore della *facility* mediante l'applicazione della *essential facility doctrine* ed afferma, che anche una minima riduzione del profitto del monopolista comporta un notevole vantaggio a beneficio dei consumatori, mediante una riduzione delle inefficienze derivanti dalla situazione di monopolio.

Una simile spiegazione è stata correttamente contrastata sollevando tre questioni.

Si è ritenuto che mediante l'imposizione dell'accesso le autorità antitrust potrebbero sentirsi legittimate a fissare i prezzi per l'entrata nel mercato, funzione che, come abbiamo detto, sicuramente non compete loro.

In secondo luogo, anche se si esclude la possibilità di fissare il prezzo d'ingresso, e si ritiene che le Autorità possano esclusivamente imporre l'accesso, è stato osservato che non tutti i comportamenti necessitano dell'intervento del diritto antitrust, prevedendo gli ordinamenti anche altri strumenti quali l'obbligo di contrarre per il monopolista.

Inoltre, anche se venisse garantito l'accesso a condizione eque, non si ha la certezza che possa esservi un beneficio da parte dei consumatori. Questo beneficio si avrebbe solo se il nuovo operatore nel mercato derivato fosse intenzionato a trasmettere, a favore dei consumatori, il minor prezzo pagato per l'accesso, elemento che non sempre è possibile dare per scontato<sup>41</sup>.

Alcuni studiosi<sup>42</sup>, basandosi sull'analisi economica della fattispecie in questione, hanno peraltro dimostrato che non sempre il rifiuto di concedere l'accesso ad una *facility*

---

<sup>40</sup> I. Ayres, *Pushing the Envelop: Antitrust Implication of the Envelop Theorem*, Miss. C. L. Rev. 21 (1996), cit. in T. Cotter, *cit. l'envelop theorem* è uno strumento matematico usato dagli economisti per risolvere le questioni attinenti alla massimizzazione del benessere sociale.

<sup>41</sup> T. Cotter, *op. cit.*, p. 247.

<sup>42</sup> A. Heimler-A. Nicita, *cit.*; I. Berti- A. Biancardi, p. 435 e ss., *cit.*; W. J. Baumol e J. A. Ordover, *On the Perils of Vertical Control by a Partial Owner of a Downstream Enterprise*, in *Revue d' Economie Industrielle*, p. 7 e ss., 1994.

comporta la presunzione che la condotta in questione abbia effetti contrari sul diritto della concorrenza.

È stato inoltre dimostrato che a certe condizioni, quali la mancanza di incertezza e informazioni fra gli operatori sul mercato, per il detentore della *facility* non è necessario per massimizzare i suoi profitti essere presente anche nel mercato derivato. Nell'ipotesi in cui vi sia un solo *standard* sul mercato, il detentore dello stesso potrebbe non avere alcun interesse a monopolizzare anche il mercato a valle. Questa circostanza si verifica se il proprietario della tecnologia *standard* riesce a fissare un prezzo<sup>43</sup> d'accesso tale da permettergli comunque di guadagnare tanto quanto avrebbe guadagnato se avesse monopolizzato anche il mercato a valle. Il proprietario della *facility* in questo caso ha interesse a che vi sia concorrenza nel mercato a valle. Inoltre si produrrebbe l'ulteriore effetto positivo di eliminare dal mercato a valle solo gli operatori inefficienti. Rimarrebbero nel mercato a valle solo quegli operatori in grado di trarre profitto dalla produzione di un determinato bene, pur pagando un elevato prezzo d'accesso.

Come abbiamo detto, però, questa situazione si potrebbe verificare solo in presenza di determinate condizioni. Dalla mancanza delle condizioni necessarie si producono quelle situazioni come il rifiuto di accesso o l'accesso a condizioni discriminatorie poste in essere dal titolare della *facility*, per cui si discute se sia necessario o meno applicare la dottrina dell'*essential facility*. Nell'ipotesi in cui chi richiede l'accesso sia disposto a pagare un prezzo d'accesso elevato, tale da remunerare gli investimenti fatti *ex ante*, molteplici sono le ragioni che possono spingere il titolare della *facility* a negare comunque l'accesso. Fra tutte vi può essere il timore che colui che opera nel mercato derivato possa sviluppare capacità produttive tali da divenire un potenziale concorrente anche nel mercato a monte. Certamente la possibilità di creare maggior concorrenza anche nel mercato a monte sarebbe un risultato sperabile. Questo sarebbe possibile, se, da un lato fosse garantito l'accesso alle

---

<sup>43</sup> Il prezzo d'accesso si determina in base al ECPR (*efficient component price rule*). Se  $p$  è il prezzo che il titolare della *facility* fa pagare al consumatore finale per un dato bene, e  $c$  sono i minori costi di produzione che devono essere affrontati nell'ipotesi in cui la produzione venga affidata ad altri, il prezzo d'accesso sarà fissato in  $p-c$ , cfr. A. Heimler-A. Nicita, p. 12, *cit.*

tecnologia e, dall'altro, se fosse garantito comunque un margine di profitto al titolare della *facility*.

In questo modo, come è stato rilevato<sup>44</sup>, si avrebbe una maggiore produzione di beni e servizi in favore dei consumatori, ed un "incentivo" alla produzione di nuovi beni. È tuttavia difficile, anche in conseguenza delle scelte spesso irrazionali del titolare della *facility*, che si raggiunga l'ottimo bilanciamento fra concorrenza e giusta remunerazione.

L'Istituto europeo per le norme sulle Telecomunicazioni (ETSI) sembra esservi riuscito. Infatti, ha accolto il principio del giusto bilanciamento prevedendo, fra le sue norme, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale per le tecnologie necessarie allo sviluppo di apparecchi di telecomunicazione, solo a condizione che il titolare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, conceda a terzi l'accesso a tali diritti.

Questa è forse un'eccezione. Al contrario, il pericolo maggiore, come più volte ribadito, è il timore che non si investa più nello sviluppo di nuove tecnologie nel caso in cui non venga garantita la possibilità di percepire la rendita monopolista derivante dalla tutela della proprietà intellettuale.

### **Profili problematici derivanti dall'applicazione della dottrina dell'*essential facility***

In precedenza è stato sollevato il problema degli effetti "espropriativi" derivanti dalla applicazione della *essential facility doctrine*. La problematica verrà ora affrontata facendo esplicito riferimento alla proprietà intellettuale e, come già detto, alle nuove tecnologie in particolare.

È incontestabile che un imprenditore operi su un dato mercato per perseguire lo scopo di lucro. Un'applicazione meccanica della dottrina dell'*essential facility* nel campo dei diritti di proprietà intellettuale potrebbe generare un forte disincentivo degli investimenti necessari per addivenire a nuove invenzioni, necessarie a loro volta per operare su mercati derivati. È lo stesso legislatore che riconosce al diritto esclusivo di sfruttare

---

<sup>44</sup> I. Berti- A. Biancardi, p. 440, *cit.*

commercialmente il diritto di privativa la funzione di stimolo per la futura realizzazione di nuovi trovati<sup>45</sup>. Non avrebbe senso, perciò, punire la condotta del titolare del diritto che, mediante il rifiuto di accesso al diritto stesso, persegue unicamente l'obiettivo di percepire la rendita monopolistica che lo stesso legislatore gli riconosce.

Inoltre, non si può trascendere dal considerare che la possibilità di percepire ampi ritorni economici comporta che gli sforzi economici e intellettuali necessari per sviluppare nuove invenzioni o prodotti vengano indirizzati nella direzione più efficiente. Infatti le imprese saranno spinte ad abbattere i costi di produzione o a produrre nuovi prodotti per essere preferiti dai consumatori. In questo modo le imprese meno efficienti verranno eliminate dal mercato, come il libero gioco della concorrenza prevede.

Anche questo effetto, sicuramente di non poco conto, genera il dubbio se non sia necessario tollerare per un breve periodo di tempo il potere di mercato che potrebbe derivare dal riconoscimento di un diritto di privativa, lasciando inalterata la possibilità di negare l'accesso a terzi.

Altro aspetto da considerare è la possibilità che una nuova tecnologia possa essere nel breve tempo superata da una nuova<sup>46</sup>. Come correttamente è stato osservato, uno *standard* dominante non può essere considerato *essential* se sussiste la possibilità che lo stesso venga sostituito nel breve periodo da uno nuovo. Nell'ipotesi in cui non vi fosse tale possibilità lo *standard* dovrebbe essere ritenuto essenziale, ed il titolare avrebbe il potere di mercato di limitare o escludere la concorrenza nel mercato derivato, di conseguenza dovrebbe essere garantito l'accesso ai terzi.

Questa soluzione è sicuramente corretta perché permette a terzi di operare su mercati derivati nei quali la maggior parte delle volte la domanda di beni da parte dei consumatori

---

<sup>45</sup> La funzione di stimolo, come correttamente sottolineato, è ancora più evidente oggi, in conseguenza dei vari interventi legislativi mediante i quali sono state ricomprese le nuove tecnologie nell'ambito della disciplina della proprietà intellettuale, cfr. M. Tavassi, "Diritti della proprietà industriale e antitrust nell'esperienza comunitaria e nazionale", in Atti del III convegno UAE, 15-16 maggio 1997, p. 56.

<sup>46</sup> Cfr. V. Falce, *Proprietary Standards as Essential facility-The EU Perspective-*, in atti del convegno Standars in Telecommunication: Competition and Innovation in Information Industries, 24 gennaio 2001.

rimane insoddisfatta. Tuttavia due questioni riguardanti le nuove tecnologie, che sappiamo essere oggetto di rapido sviluppo, possono fare sorgere anche in questo caso alcuni dubbi circa la possibilità o la necessità di applicare la disciplina dell'*essential facility*. La prima perplessità riguarda l'identità del soggetto che dovrebbe determinare il superamento di una tecnologia da una nuova nel breve periodo. Inoltre ci si chiede se, poichè la proprietà intellettuale svolge anche una funzione di incentivo, non sia opportuno lasciare che sia lo stimolo della rendita monopolistica a spingere le imprese a cercare di scalare le posizioni "monopolistiche" derivanti dalla titolarità di una *facility*, prevedendo magari il diritto d'accesso solo in estremi casi di stallo dei mercati. In conclusione si deve ribadire che la problematica connessa al rifiuto di concedere l'accesso è particolarmente rilevante in materia di proprietà intellettuale. Proprio in questo ambito è più forte il pericolo che di tale dottrina si abusi per appropriarsi delle capacità imprenditoriali e delle tecniche altrui.

È per questo motivo che è comunemente riconosciuta la necessità che venga attuata una dettagliata analisi del mercato, per determinare quando sia effettivamente necessario garantire l'accesso mediante l'applicazione della dottrina dell'*essential facility*.

## **Conclusioni**

La dottrina dell'*essential facility*, già da molti anni applicata nel diritto statunitense, sta trovando sempre maggiore applicazione anche nel diritto comunitario e nazionale. Tuttavia sono ancora pochi i precedenti che vi fanno riferimento, ed in particolare ai casi in cui viene applicata alla proprietà intellettuale.

Non si può evitare di notare il contrasto tra una regola quale quella che impone l'obbligo d'accesso ad un determinato bene per operare in un mercato distinto e la disciplina della proprietà intellettuale che, al contrario, prevede la "esclusività" dello sfruttamento economico di un determinato diritto quale stimolo per nuovi investimenti futuri.

Sempre in base ai pochi casi specifici, primo fra tutti il caso *Magill*, anche in materia di proprietà intellettuale si ritiene necessario, per imporre l'obbligo di accesso, la sussistenza delle quattro condizioni, richieste in generale per qualsiasi altra infrastruttura: a) la

posizione dominante di colui che detiene la *facility*; b) l'essenzialità della *facility* per operare in un mercato derivato; c) la non duplicabilità della stessa per ragioni economiche o legali; d) infine, la mancanza di giustificazioni per il rifiuto.

Proprio a causa dell'importanza rivestita dalla disciplina della proprietà intellettuale è stata più volte ribadita la necessità e la difficoltà di un'accurata analisi della sussistenza di queste quattro condizioni. Si è comunque cercato di individuare la strada che dovrebbe portare ad una corretta applicazione della dottrina in esame.

È stato precedentemente illustrato come mercato rilevante ed essenzialità siano fra loro strettamente connessi e sottolineato, inoltre, che il requisito dell'essenzialità venga accertato non basandosi semplicemente sulle affermazioni di chi chiede l'accesso, poiché, se così fosse, la dottrina potrebbe essere utilizzata come strumento per accaparrarsi i meriti imprenditoriali altrui. Se tutte le condizioni sono presenti e il titolare della *facility* non ha una valida ragione che giustifichi il rifiuto, lo stesso ha l'obbligo di concedere una licenza se la stessa è necessaria per operare in un mercato distinto.

Individuate così le condizioni e gli effetti, non si può non evidenziare che l'obbligo di concedere la licenza ha sicuramente una maggior incidenza sulla libertà d'impresa del titolare della *facility* rispetto all'obbligo di contrarre previsto dalla legislazione comunitaria e italiana nell'ipotesi di posizione dominante. Oltre a limitare la libertà d'impresa, la dottrina incide anche sui diritti di proprietà su determinati beni ritenuti essenziali, producendo effetti "espropriativi", ed in maggior misura proprio in materia di proprietà intellettuale, per i quali "l'esclusività" è la loro ragion d'essere.

Bisogna però riconoscere che garantendo l'accesso ai diritti di proprietà intellettuale nei casi necessari, non si vuole in alcun modo favorire fenomeni di parassitismo da parte dei concorrenti – che pagherebbero comunque un equo compenso al titolare del diritto – ma, al contrario, si cerca di giungere a soluzioni che bilancino l'interesse individuale del titolare del diritto e l'interesse generale al mantenimento e al miglioramento del livello di concorrenza sui mercati di cui beneficerebbero anche i consumatori .

Non bisogna inoltre dimenticare che la limitazione ai diritti di proprietà non è un fenomeno sconosciuto nel nostro ordinamento. Si pensi alla servitù.

Al contrario l'applicazione della dottrina dell'*essential facility* nel campo dei diritti di proprietà intellettuale, specie nel settore delle nuove tecnologie, può essere un valido strumento di apertura dei mercati. Tale assunto è maggiormente vero per ciò che concerne le nuove tecnologie tutelate dai diritti di proprietà intellettuale ed in particolare dal diritto d'autore che, come abbiamo visto, a differenza della disciplina dei brevetti, non ha in se profili pro-concorrenziali.

Di conseguenza è necessaria una rilettura della disciplina della proprietà intellettuale tale da garantire la remunerazione degli investimenti (che ha funzione incentivante per la ricerca di nuove innovazioni) e, al contempo, che vengano eliminati tutti quei comportamenti di chiusura o di ostacolo all'accesso in nuovi mercati o in mercati distinti che non sono necessari per il perseguimento degli obiettivi specifici per cui il legislatore ha previsto la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Ciò che dovrebbe essere vietato è che il titolare di un *copyright* o di un brevetto, neghi ingiustificatamente la concessione di una licenza essenziale per la produzione di un nuovo prodotto in un mercato derivato. Il riconoscimento di questo tipo di diritti come *essential facility* permette di raggiungere l'obiettivo senza che vengano pregiudicate le aspettative del detentore del diritto stesso. Viene infatti garantita l'apertura dei mercati in cui l'esistenza dei diritti di proprietà intellettuale potrebbe, al contrario, produrre la chiusura e, allo stesso tempo, si evita qualsiasi ipotesi di *free-riding* prevedendo comunque l'obbligo da parte del richiedente l'accesso di pagare un equo compenso.

Non bisogna dimenticare che la stessa normativa sulla proprietà intellettuale prevede delle ipotesi in cui il titolare del diritto ha l'obbligo di concedere una licenza. Perciò la stessa normativa ha raggiunto al suo interno un equilibrio fra la necessità di garantire una giusta remunerazione ai titolari dei diritti, e l'interesse di altri ad ottenere una licenza che necessita tuttavia l'intervento del diritto antitrust in casi "eccezionali", come è stato sottolineato a livello comunitario con il caso *Magill*.

Uno di questi “casi” potrebbe appunto essere il diniego d’accesso ad una *facility* mediante il normale esercizio dei diritti di proprietà intellettuale che, in alcuni casi, può ostacolare la concorrenza nel mercato per il quale era stato richiesto l’accesso. Il pericolo che si creino posizioni di monopolio è più accentuato laddove la *facility* è costituita da una nuova tecnologia, a causa della combinazione degli effetti di rete che da questa derivano e la tutela della proprietà intellettuale.

L’applicazione della dottrina dell’*essential facility* può ritenersi un valido strumento laddove il “potere escludente” derivante dalla proprietà intellettuale, è utilizzato dal titolare per negare l’accesso ad un concorrente in mancanza di valide alternative per garantire un efficiente livello di concorrenza<sup>47</sup>.

Sarà perciò cura di chi procederà ad applicare la dottrina, l’individuazione di limiti ben precisi per evitare una eccessiva ingerenza del diritto antitrust in materia di diritti di privativa. Si dovrà inoltre cercare di fissare un prezzo di accesso remunerativo per il titolare della *facility*, per evitare che nel lungo periodo diminuiscano gli investimenti per la produzione di nuovi prodotti o la ricerca di nuovi trovati e, di conseguenza, la concorrenza nel mercato a monte. Valido strumento per la fissazione del prezzo d’accesso potrebbe essere l’*Efficient Component Pricing Rule*.

Partendo dal presupposto che obiettivo della dottrina dell’*essential facility* è quello di garantire l’accesso senza occuparsi in alcun modo dei profitti percepiti dal titolare, correttamente si afferma dunque che<sup>48</sup> “ *the ECPR identifies the proper price for access without considering the problem of eliminating monopoly profits originating from the use of the facility and indeed the method is neutral with respect to the level of profits that the incumbent receives. The ECPR is particularly important when the essential facility is IPR based and is not price regulated. In fact the utilization of the ECPR would not contradict*

---

<sup>47</sup> Cfr. G. Ghidini-V. Falce, “*Intellectual Property on Communication Standards: Balancing Innovation and Competition*”, intervento al convegno organizzato dal SISPI, Diritto e Mercato: Proprietà Intellettuale e Antitrust, Perugia, 26-26 Giugno 2001.

<sup>48</sup> cfr. A. Heimler-A. Nicita, p. 13, *cit*

*the objective pursued by the IPR, that is guarantee ex-post profits in order to provide the right incentives for ex-ante R&D investments”.*

## **BIBLIOGRAFIA**

Willard K. Tom e Joshua A. Newberg, Antitrust and Intellectual Property: From Separate Spheres to Unified Field, in Antitrust Law Journal, 1997, 170;

Ward S. Bowman, Patent & Antitrust Law: A Legal & Economic Appraisal, (1973).

James B. Kobak, Jr, Running the Gauntlet: Antitrust and Intellectual Property Pitfalls on the Two Sides of the Atlantic, in Antitrust Law Journal, 345 (1996)

A. Heimler-A. Nicita, Intellectual Property Right-Based Monopolies and Ex-Post Competition: Some Reflections on the *Essential facility* Doctrine, Atti convegno Villa Mondragone, International Economic Seminar on “Knowledge Economy, Information Technologies and Growth”, Rome, June 26-28 2000.

P. Chiassoni, L’analisi economica del diritto e teorie economiche: un inventario di strumenti, in G. Alpa, P. Chiassoni, A. Pericu, F. Pulitini, S. Rodotà, F. Romani, Analisi economica del diritto privato, 1999, Giuffrè;

Berti-Biancardi, *Essential facility* e disciplina della concorrenza: note critiche, in Concorrenza e Mercato 1996;

J. Berti, Le *essential facility* nel diritto della concorrenza comunitario, in Concorrenza e Mercato 1998;

G. Guglielmetti, Essential facilities nelle decisioni dell’Autorità garante, in Concorrenza e mercato 1998 ;

P. Arreda, Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting Principles, in Antitrust Law Journal, 58, (1990);

G.Guglielmetti, “*Essential facility*”, rifiuto d’accesso e abuso di posizione dominante: prime decisioni dell’Autorità Garante e prerogative, in Concorrenza e Mercato, 1996;

H. Hovenkamp, Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice, 1994, St. Paul, Minnesota;

- L. Toffoletti, La nozione di *essential facility*, in *Concorrenza e Mercato* 1998;
- M. Siracusa, *Le essential facility* nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza, in, atti III Convegno U.A.E., 15-16 maggio 1997;
- L. Vasques, *Essential facility* doctrine: dalla giurisprudenza statunitense alle norme comunitarie e nazionali sull'abuso di posizione dominante: spunti problematici, in *Concorrenza e Mercato* 1998;
- A. Mastrorilli, Abuso di diritto d'autore e disciplina antitrust, in *Il foro italiano*, 1995, parte IV;
- J. E. Lopatka e W. H. Page, Microsoft, Monopolization and Network Externalities: Some Uses and Abuses of Economic Theory in Antitrust Decision Making, *Antitrust Bulletin*, 317, (1995);
- T. Cotter, Intellectual Property and the *Essential facility* Doctrine, *Antitrust Bulletin/Spring*, 1999, 211;
- I. Ayres, Pushing the Envelop: Antitrust Implication of the Envelop Theorem, *Miss. C. L. Rev.* 21 (1996);
- W. J. Baumol e J. A. Ordover, On the Perils of Vertical Control by a Partial Owner of a Downstream Enterprise, in *Revue d' Economie Industrielle*, 1994;
- M. Tavassi, Diritti della proprietà industriale e antitrust nell'esperienza comunitaria e nazionale, in *Atti del III convegno UAE*, 15-16 maggio 1997;
- V. Falce, *Proprietary Standards as Essential facility-The EU Perspective-*, in atti del convegno *Standars in Telecommunication: Competition and Innovation in Information Industries*, Rome, 24 gennaio 2001;
- G. Ghidini-V. Falce, *Intellectual Property on Communication Standards: Balncing Innovation and Competition*, intervento al convegno organizzato dal SISPI, *Diritto e Mercato: Proprietà Intellettuale e Antitrust*, Perugia, 26-26 Giugno;
- G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè 2001,
- M. Lemley-D. McGowan, Legal Implication of Network Economic Effect, *California Law and Economic Review*, 1998, 1257;
- M. Schallop, The IPR Paradox: Leveraging Intellectual Property Rights to Encourage Interoperability in the Network Computing Age, *AIPLA QJ*, 2000, 195;

J. Temple Lang, Defining Legitimate Competition: Companies' Duties to Supply Competitors, And Access to Essential Facilities; Fordham Corporate Law Institute, 1994, 245;

A. Lipsky jr.-J. Sidak, Essential Facilities, Stanford Law Review, 1999, 1187;