

GLI ACCORDI DI *PATENT POOLING*

1. LA COOPERAZIONE TECNOLOGICA COME NUOVO MODELLO DI SVILUPPO.

La teoria economica insegna che i diritti di proprietà intellettuale generano un *trade-off* tra incentivi e accesso. Nel conferire agli inventori il diritto di escludere gli altri dall'opera realizzata, il legislatore consente loro di creare una scarsità artificiale per i beni intellettuali, cosicché il loro prezzo aumenti e gli investimenti siano recuperati. Se questa è la versione pro-incentivi della teoria degli IPRs, il proverbiale rovescio della medaglia ci rammenta come l'operazione comporti costi sociali. Una volta realizzata l'invenzione, lo *ius excludendi* genera una perdita secca, limitando l'accesso per coloro che, al fine di utilizzare i beni in questione, sono disposti a pagare un prezzo sopracompetitivo ma inferiore al corrispettivo fissato dal titolare per la massimizzazione del profitto. Per di più, dal momento che l'innovazione ha sovente carattere cumulativo, la protezione insita nella privativa può rappresentare un freno ai processi innovativi, inibendo l'accesso a determinati input.

La collaborazione tecnologica rappresenta, da questo punto di vista, un momento di mediazione tra l'esigenza di remunerare l'attività creativa e garantire al contempo la diffusione del sapere: un passaggio tanto più rilevante se si considera che il bilanciamento tra incentivi ed accesso viene realizzato nel pieno rispetto dei principi base sia della proprietà intellettuale sia del diritto della concorrenza, senza sacrificare le prerogative degli uni sull'altare degli obiettivi perseguiti dagli altri. Si tratta di una importante innovazione organizzativa: un numero crescente di imprese sono coinvolte in attività di cooperazione sempre più sistematica, sotto forma di consorzi, *joint ventures*, comunità di ricerca, club tecnologici. Il ricorso a varie forme di collaborazione porta con sé una chiara scelta strategica, che va ben oltre la possibilità di conseguire i risparmi e le riduzioni di costo notoriamente legati all'*outsourcing*, ma è principalmente motivata dall'esigenza di ricercare strumenti che consentano di tenere il passo con le sfide dell'*information technology*. La ricerca scientifica e tecnologica è un'attività assai diversa da quella che evoca la figura dell'inventore romantico nel chiuso del laboratorio: oggi la ricerca è attività essenzialmente collettiva, estremamente complessa e costosa, per la quale occorrono meccanismi di coordinamento nei rapporti intersoggettivi capaci di dare adeguati incentivi ai partecipanti e scoraggino condotte opportunistiche che possono pregiudicare i risultati finali.

Le prospettive offerte dalla cooperazione tecnologica assumono un significato ancora più pregnante se viste alla luce del *patent thicket* che colpisce alcuni settori industriali, mettendo in serio pericolo i processi innovativi¹. Come illustrato da

* Il presente contributo rappresenta una breve sintesi di un lavoro monografico di recente pubblicazione, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Quaderni AIDA, Giuffrè, 2008.

¹ Cfr. C. SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting in Innovation Policy and the Economy*, in <<http://haas.berkeley.edu/~shapiro/thicket.pdf>>

Michael Heller attraverso l'immagine della tragedia degli *anticommons*, la presenza di un numero eccessivo di diritti di proprietà può generare un rischio di *underuse* di una risorsa per via della presenza di troppi soggetti detentori del potere di escludere gli altri, senza che vi sia nemmeno un soggetto che abbia l'effettivo privilegio di utilizzo²: non è chi non veda come l'incontrollata inflazione dei diritti di proprietà intellettuale e l'altrettanto infinita frammentazione degli stessi possa inibire in via di fatto il pieno utilizzo della risorsa e, nel caso della creazione tecnologica, la sovrapposizione ed intersezione di diritti spesso confliggenti tra di loro (*blocking patents*) rischi in definitiva di ostacolare e scoraggiare i processi di innovazione. La proliferazione brevettuale si spiega, infatti, in parte in ragione della tecnologia interessata: mentre nei comparti più tradizionali il modello di innovazione si presenta sostanzialmente lineare, nei mercati per prodotti ad alta tecnologia il processo innovativo ha carattere eminentemente cumulativo ed incrementale, ben illustrato dalla già richiamata immagine della piramide proposta da Shapiro, al pari di colui che, nel portare avanti l'edificazione, si trova nella necessità di chiedere l'autorizzazione a quanti abbiano lavorato alla costruzione della base.

Un singolo prodotto può risultare così coperto da centinaia di brevetti, rendendo talvolta inevitabile –e non intenzionale- l'*infringement*. A fronte di tali rischi, alcune imprese replicano ampliando il proprio portafoglio brevettuale a scopo puramente difensivo, ossia la fine di poter anch'esse minacciare rovinose azioni di contraffazione ed aumentare il proprio potere contrattuale nella negoziazione delle licenze (cd. *patent trolls*)³. Al di fuori dell'ipotesi appena illustrata, la presenza di un groviglio di diritti di proprietà adiacenti e sovrapposti (il *patent thicket*, appunto) si traduce comunque in elevati costi di transazione in grado di determinare un'altra possibile situazione di *hold up* che avrà anch'essa come effetto la fissazione di una royalty finale ad un livello sovracompetitivo: un'impresa che volesse produrre un bene complesso, i cui inputs sono coperti da brevetti detenuti da differenti titolari, dovrebbe sopportare il costo delle royalties associate ad ogni singolo brevetto, con un evidente effetto moltiplicatore della royalty complessiva (cd. *royalty stacking*)⁴.

² M.A. HELLER, *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, 111 *Harv. L. Rev.* 621 (1998); M.A. HELLER - R.S. EISENBERG, *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, 280 *Science* 698 (1998).

³ Per *patent troll* si intende un'impresa che anziché utilizzare i brevetti per sviluppare innovazioni, semplicemente li accumula al solo fine di lucrare su possibili azioni di contraffazione: per una definizione, cfr. J.F. McDONOUGH, *The Myth of Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy*, 56 *Emory L. J.* 189 (2007). Più in generale, per un quadro dei recenti interventi della Corte Suprema nordamericana in tema di rapporto tra antitrust e proprietà intellettuale -il riferimento è, in particolare, ai casi *eBay v. MercExchange* [126 S. Ct. 1837 (2006); 547 U.S. 388 (2006)], *MedImmune v. Genentech* [127 S. Ct. 764 (2007); 549 U.S. (2007) No. 05-608], *KSR International v. Teleflex* [126 S. Ct. 2965 (2006); 550 U.S. (2007) No. 04-1350], *Schering-Plough* [126 S. Ct. 2929 (2006)]-, si segnala D. PLATT MAJORAS, *A Government Perspective on IP and Antitrust Law*, 38 *Rutgers L. J.* 493 (2007).

⁴ Ampiamente sul punto FTC, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law Policy*, Ottobre 2003, in <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>>, capitolo 2, pp. 25-29. A causa dell'elevato numero di brevetti attivi in alcuni comparti industriali, molte imprese semplicemente ne ignorano la presenza mettendo in conto di dover sopportare i costi di una *infringement litigation* come un rischio della loro attività: sul punto, M.A. LEMLEY, *Ignoring Patents*, Stanford Public Law Working Paper n. 999961 (2007), disponibile all'indirizzo internet <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=999961>.

Dinanzi ai suddetti possibili comportamenti opportunistici -i quali, non assicurando *ex post* un scambio congruo e scoraggiando *ex ante* un livello efficiente di investimenti, rappresentano una minaccia per la stessa attività innovativa- è stata recentemente avanzata, in dottrina, una proposta di riforma volta a limitare le ingiunzioni rilasciate ai licenzianti durante i procedimenti di *infringement* proprio al fine di ridurre il rischio di un utilizzo strategico e strumentale dei privilegi accordati dal diritto della proprietà intellettuale⁵. In particolare, di fronte all'eventualità sempre più ricorrente che il licenziante faccia leva sulla minaccia di un'azione legale per accrescere il suo potere contrattuale nei confronti dei licenziatari, si suggerisce di non concedere ingiunzioni permanenti ai cosiddetti *non-competing patent holders*, ossia a quei titolari di brevetti operanti nel comparto tecnologico –ossia laddove è più avvertito il *patent thicket* per via della proliferazione incontrollata di esclusive- e che non sono in concorrenza diretta con il trasgressore né concedono in licenza i loro brevetti a soggetti che sono con quest'ultimo in concorrenza. Ed è sempre nella direzione di scoraggiare le condotte abusive, contrastando, in particolare, il fenomeno dei *patent trolls*, che va analizzata la proposta, contenuta nello statunitense *Patent Reform Act 2007*, di un procedimento di revisione della concessione del brevetto (cd. *post-grant review*) che consenta di contestare il rilascio di un brevetto, entro un termine di dodici mesi, a chiunque sia in grado di dimostrare che l'esclusiva appena attribuita determini o possa causare per lui un significativo danno economico.

⁵ M.A. LEMLEY – C. SHAPIRO, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 *Tex. L. Rev* 1991 (2007); C. SHAPIRO, *Patent Reform: Aligning Reward and Contribution*, NBER working paper 13141 (2007), in <<http://www.nber.org/papers/w13141>>. Lemley e Shapiro hanno interpretato, a supporto della propria tesi, la già segnalata decisione *eBay v. MercExchange* nella quale la Corte Suprema ha ribaltato un precedente verdetto della Corte d'appello per il Federal Circuit: quest'ultima aveva adottato una regola a detta della quale le corti distrettuali devono concedere ai licenzianti le ingiunzioni senza tener conto dei principi di *equity*, con l'unica possibile eccezione della salute pubblica, peraltro raramente applicabile al comparto dell'*information technology* [*MercExchange v. eBay*, 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005)]; la Corte Suprema ha ritenuto il suddetto precetto contrario al codice brevettuale e ha riconosciuto alle corti distrettuali il potere di prendere in considerazione i tradizionali principi di *equity* per valutare se il licenziante necessita effettivamente di un'ingiunzione oppure se sta invece facendo leva sulla minaccia di un'azione legale per accrescere il suo potere contrattuale nei confronti dei licenziatari: i giudici hanno fatto esplicito riferimento ai cosiddetti *patent trolls* sottolineando come la prassi tradizionale di concedere un'ingiunzione permanente debba essere riconsiderata alla luce della circostanza che le imprese sempre più spesso utilizzano i brevetti non come base per la produzione e la commercializzazione di prodotti, ma semplicemente per estrarre royalties. Non manca, tuttavia, chi si mostra critico nei confronti della proposta avanzata da Lemley e Shapiro, lamentando, tra le altre cose, l'assenza di prove che dimostrino l'esistenza di un problema relativo ai fenomeni di *holdup* e *royalty stacking*: cfr. V. DENICOLÒ – D. GERADIN - A. LAYNE-FARRAR – A.J. PADILLA, *Revisiting Injunctive Relief in High-Tech Industries with Non-Practicing Patent Holders*, disponibile all'indirizzo internet <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1019611>; D. GERADIN - A. LAYNE-FARRAR – A.J. PADILLA, *Royalty Stacking in High Tech Industries: Testing the Theory*, disponibile all'indirizzo internet <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=949599>; J.M. GOLDEN, "Patent Trolls" and Patent Remedies, 85 *Tex. L. Rev.* 2111 (2007); J.G. SIDAK, *Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lemley and Shapiro*, disponibile all'indirizzo internet <<http://ssrn.com/abstract=988694>>. Si vedano, anche, D. GERADIN – M. RATO, *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Holdup, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND*, disponibile all'indirizzo internet <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946792>; e D. GERADIN, *Abusive pricing in an IP licensing context: An EC competition law analysis*, TILEC Discussion Paper (2007), disponibile all'indirizzo internet <<http://ssrn.com/abstract=996491>>.

2. L'EMERGERE DELLE *COLLECTIVE RIGHTS ORGANIZATIONS*.

Rispetto ad una ricerca scientifica divenuta, negli anni, sempre più attività essenzialmente collettiva, estremamente complessa e costosa, per la quale occorrono meccanismi di coordinamento tra gli operatori economici, la collaborazione tecnologica rappresenta una novità organizzativa, le cui prospettive assumono un significato ancora più rilevante alla luce della congestione di diritti esclusivi che affligge alcuni comparti industriali, impedendo il pieno utilizzo delle risorse e mettendo in serio pericolo i processi innovativi. La condivisione della proprietà intellettuale e il bisogno di soluzioni coordinate sono le ragioni della proliferazione spontanea di strutture ed istituzioni finalizzate a fornire agli operatori un punto di incontro e di comune gestione degli scambi commerciali, scongiurando così i pericoli insiti nella parcellizzazione delle risorse; ragione per cui, nell'ambito del dibattito in corso sulla funzione dei diritti di proprietà intellettuale e sui limiti dell'appropriabile, sulla possibilità di conciliare il contenuto dei diritti di privativa e la tutela dei processi di innovazione, particolare riguardo si deve al crescente ricorso a nuove forme di organizzazione, quali le *collective rights organizations* (CROs).

L'uso strategico degli IPRs da una parte, lo sviluppo di modelli di condivisione non proprietaria delle risorse dall'altra, hanno incrinato il legame appropriazione-innovazione che storicamente ha rappresentato la giustificazione economica del sistema delle privative industriali, sollevando seri dubbi sulla capacità dell'apparato istituzionale e di teoria economica messo in piedi per gestire l'allocazione di beni scarsi, come l'informazione e la conoscenza, non segnati da tale paradigma⁶. A fronte del proliferare di monopoli 'in miniatura'⁷, sempre più numerose si levano le voci a favore di una tutela della proprietà intellettuale imperniata su *liability rules* anziché su regole proprietarie, a sostegno, cioè, dello spostamento dalla tutela reale ad una risarcitoria o creditoria strutturata, a seconda dei casi, sotto forma di equi compensi e licenze obbligatorie⁸: il vincolo consensuale

⁶ Cfr. A. GAMBARO, *Dalla new property alle new properties*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia* (a cura di V. Scalisi), Milano, 2004, 675, 686-687: "Le new properties che la globalizzazione dei mercati ci propone e talvolta ci impone, sono le esclusività garantite dalla legge a protezione degli investimenti progressi. Ma non vi è alcuna prova e nessuna promessa che queste new properties possano essere la nicchia di ulteriore creatività e di ulteriore crescita. Al contrario, il monopolio garantito sul software premia e remunera gli investimenti del capitale finanziario. E' vero che la protezione accordata all'investimento di ieri è indispensabile per incentivare l'investimento di domani, ma non è men vero che tale protezione non esige affatto di modellarsi sul paradigma della protezione proprietaria poiché non si tratta del medesimo problema, né del medesimo istituto, e tanto meno del medesimo concetto".

⁷ J.H. REICHMAN, *Of Green Tulips and Legal Kudzu: Repackaging Rights in Subpatentable Innovation*, 53 *Vand. L. Rev.* 1743, 1752 (2000).

⁸ Secondo M. RICOLFI, *Le misure compulsorie*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale* (a cura di L. Nivarra), Milano, 2005, 91, 108, 113, siffatte voci "si stanno moltiplicando, fino in alcuni casi, a prendere il sopravvento nella battaglia delle idee se non (ancora, se non parzialmente) del diritto positivo"; l'Autore, peraltro, non si sottrae ad una scelta di campo: "non [è] affatto un bene che ci si avvii alla consolidazione di forme proprietarie di tutela, unificate e dotate di un alto tasso di realtà, per tutti i beni protetti dal diritto della proprietà intellettuale. ... A me sembra che in rete la tutela reale della proprietà intellettuale non sia la soluzione ma il problema". E' solo il caso di ricordare che, mentre le *property rules* conferiscono al proprietario il potere di impedire ad ogni altro individuo d'interferire nell'esercizio del diritto (oltre alla facoltà di alienare al prezzo deciso e fissato dallo stesso *dominus*), le *liability rules* garantiscono, invece, ai terzi la possibilità di assicurarsi

dello scambio verrebbe così superato sottraendo al titolare dell'*entitlement* il diritto di esclusiva e riconoscendogli, in cambio, una somma a titolo di indennizzo/risarcimento.

In alternativa, alcuni studiosi hanno continuato a porre l'accento sul ruolo socialmente desiderabile delle regole proprietarie nell'ambito specifico della produzione intellettuale, quali strumenti insostituibili per conservare gli incentivi *ex ante* ad investire in innovazione: il paradigma viene individuato nelle *collective rights organizations* (CROs), strutture che, senza comportare il sacrificio delle *property rules*, sono in grado di superare i costi di transazione dovuti alla parcellizzazione delle risorse⁹. Merges è stato tra i primi commentatori a suggerire che la presenza di elevati costi di transazione incoraggia produttori ed utenti ad investire in meccanismi in grado di ridurre i costi dei loro scambi commerciali e, nello specifico, che la frequenza con la quale si sviluppano contrattazioni concernenti IPRs favorisce, come risultato di un gioco ripetuto, lo sviluppo spontaneo di una miriade di istituzioni deputate a regolare tali transazioni¹⁰.

Dinanzi alla diffusa tentazione di risolvere il *patent thicket* attraverso l'imposizione di licenze obbligatorie, ossia di strumenti che, per superare il *transactional bottleneck*, degradano il diritto di esclusiva nel diritto ad ottenere un equo compenso, l'intuizione di Merges ha il merito di segnalare come il medesimo obiettivo possa essere efficacemente perseguito senza dover ricorrere a *liability rules*, ma salvaguardando i diritti di proprietà e preservando gli incentivi all'innovazione. Anziché condurre a forme di contrattazione coercitiva, la presenza di elevati costi di transazione favorirebbe, dunque, la creazione volontaria -frutto dell'iterazione di scambi tra titolari di IPRs- di istituzioni formali ed informali che forniscono ai partecipanti un punto di incontro e una struttura flessibile, capace di adattarsi alle esigenze specifiche del settore economico interessato a governare.

Diversi sono gli esempi di CROs presenti sul mercato. Vi si possono annoverare le società di gestione collettiva dei diritti d'autore e diritti connessi; le *clearinghouses* sviluppate nell'agrobiotecnologia al fine o di fornire un meccanismo di scambio di informazioni in materia di biodiversità o di facilitare le transazioni favorendo l'incontro tra titolari di brevetti, offrendo soluzioni alle eventuali controversie, svolgendo funzioni di database, rilevando gli IPRs presenti e verificandone la disponibilità e le modalità per avervi accesso¹¹; le *standard setting*

l'*entitlement* a prescindere dal consenso del proprietario, dietro semplice pagamento di un prezzo: sulla distinzione tra *liability* e *proprietary rules* il riferimento obbligato è al noto contributo di G. CALABRESI - A.D. MELAMED, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, 85 *Harv. L. Rev.* 1092 (1972). Sul dibattito mai sopito circa l'efficienza dei rimedi risarcitori rispetto a quello inibitori e sui recenti sviluppi ad opera di un gruppo di studiosi nordamericani che hanno dato vita ad un vero e proprio filone di ricerca (denominato suggestivamente *optional law*), si segnalano A. NICITA - R. PARDOLESI - M. RIZZOLLI, *Le opzioni nel mercato delle regole*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2006, 239.

⁹ R.P. MERGES, *Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations*, 84 *Calif. L. Rev.* 1293 (1996).

¹⁰ R.P. MERGES, *Of Property Rules, Coase, and Intellectual Property*, 94 *Colum. L. Rev.* 2655 (1994).

¹¹ C. NOTTENBURG - P.G. PARDEY - B.D. WRIGHT, *Accessing other's people technology for non-profit research*, 46 *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics* 389 (2002); G. GRAFF - D. ZILBERMAN, *Towards an Intellectual Property Clearinghouse for Agricultural Biotechnology*, 3 *IP Strategy Today* 1 (2001). Vedi, anche, G. GRAFF - G. RAUSSER - A. SMALL, *Agricultural Biotechnology's Complementary Intellectual Assets*, in <<http://papers.ssrn.com>>; G. GRAFF, *The*

organizations (SSOs), con le quali gruppi industriali definiscono standards comuni; e infine, i *patent pools*, che hanno trovato applicazione in diversi settori, da quello automobilistico a quello aeronautico, dalla tecnologia video alla farmaceutica, ovvero in tutte le situazioni e in tutti i comparti in cui lo sviluppo di un nuovo prodotto esige il conseguimento di molteplici licenze di brevetti detenuti da soggetti diversi. Si tratta, in buona sostanza, di varie figure di intermediari che proliferano in ragione della difficoltà che le imprese avvertono nel gestire al meglio tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia digitale e dell'esigenza di individuare un interlocutore unico che faciliti l'incontro tra gli operatori del mercato¹².

3. STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA DEI *PATENT POOLS*.

Nelle pagine che seguono la nostra analisi si concentrerà in particolare sugli accordi di *patent pooling*, il cui riconoscimento in ambito comunitario è affidato alle Linee direttrici che accompagnano il Regolamento 772/2004. Con il termine *patent pool* si allude essenzialmente ad una operazione con la quale alcuni titolari di IPRs assegnano i loro diritti ad una struttura centrale (cd. *common licensing administrator*) affinché questa possa offrire sul mercato una licenza comune che copra l'intero portafoglio di brevetti ad essa concessi¹³. Si tratta, in definitiva, di un'attualizzazione della soluzione già prospettata da Cournot, il quale, riferendosi al caso di un monopolio su input complementari, evidenziava come una struttura integrata sarebbe stata più efficiente e avrebbe determinato prezzi inferiori per i consumatori.

Accanto all'estrema diversità delle forme organizzative e delle previsioni contrattuali che li regolano, la funzione economica che accomuna i *patent pools* è

Sources of Biological Innovation in Agriculture: Comparative Advantages of Public, Entrepreneurial, and Corporate R&D, relazione preparata per la ICABR conference "Agricultural Biotechnologies: New Avenues for Production, Consumption and Technology Transfer", Ravello, 11-14 luglio 2002, in <<http://are.berkeley.edu/~ggraff/Graff-Sources-dissertation-version.pdf>>.

¹² Come rileva M. RICOLFI, *Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi*, in *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali* (a cura di P. Spada), Milano, 2006, 6, 16, la tecnologia digitale offre la possibilità di amalgamare testi, musica ed immagini in opere multimediali, ma le imprese candidate alla loro produzione avvertono tutta la difficoltà operativa che comporta la necessità di raccogliere le molteplici *clearances* occorrenti ad aventi diritto dispersi e difficilmente reperibili ed iniziano a reclamare la creazione di un interlocutore unico: si fa strada, dunque, l'idea di realizzare quelle figure di intermediari che vengono chiamati *one-stop-shops* e *clearing-houses*, con l'obiettivo di estendere il raggio di operatività dalle modalità tradizionali di concessione delle licenze a quelle reclamate dall'industria multimediale attraverso l'istituzione, volontaria e consensuale, di più livelli federativi.

¹³ R.P. MERGES, *Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools*, Berkeley Center for Law and Technology (1999), in <<http://www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/pubs/merges/>>. Si vedano anche L.M. SUNG, *Greater Predictability May Result in Patent Pools*, paper presentato in occasione dei DoJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>>; D.S. TAYLOR, *The Sinking of the United States Electronic Industry Within Japanese Patent Pools*, 26 *Geo. Wash. J. Int'l L. & Econ.* 181 (1992). Di diverso avviso J. BESSEN, *Patent Thickets: Strategic Patenting of Complex Technologies*, (2003) in <<http://papers.ssrn.com/abstract=327760>>, il quale esprime scetticismo rispetto alle capacità salvifiche dello scambio di licenze: "patent thickets can reduce R&D incentives even when there are no transaction costs, holdup or vertical monopoly problems. ... when firms cross-license, I find that R&D incentives are sub-optimal under general conditions".

quella di fornire un *one stop shop*, ossia la possibilità per i terzi di conseguire la licenza di determinati brevetti attraverso un unico contratto, anziché tramite numerosi accordi bilaterali con i singoli detentori (accordi di *cross licensing*). Ipotizziamo che per lo sviluppo di una tecnologia o la realizzazione di un prodotto sia necessario avere accesso a numerosi brevetti, in possesso di altrettanti detentori: la funzione del *pool* è quella di riunire tali soggetti e convogliare i brevetti considerati essenziali in un portafoglio da offrire sul mercato attraverso un'unica licenza. La previsione di un'amministrazione centralizzata da un lato consente di ridurre drasticamente i costi di transazione attraverso un contratto standard di licenza tra il *common licensing administrator* e i terzi, dall'altro favorisce uno sfruttamento economico efficiente degli IPRs, fornendo ai licenzianti un meccanismo sia di composizione delle controversie, sia di raccolta e ripartizione delle royalties generate dalle licenze concesse ai terzi.

Al di là delle diverse possibili sembianze, gli accordi di *patent pooling* condividono il medesimo interesse e perseguono un obiettivo economico unitario: una integrazione produttiva giustificata essenzialmente da ragioni di efficienza rispetto ai meccanismi di contrattazione individuale, la quale offra agli aderenti possibilità di remunerazione superiori a quelle ipotizzabili in un sistema di libere contrattazioni. Dunque, sinteticamente, possiamo indicare, quali aspetti comuni di tali accordi, l'integrazione di economie individuali omogenee e di risorse complementari; l'offerta di un programma comune di licenze; l'accentramento presso un'organizzazione comune della fase di negoziazione dei diritti; la realizzazione di efficienze tramite il risparmio sui costi di transazione.

Sotto il profilo strutturale, i *pools* tecnologici sono realizzati seguendo diversi modelli organizzativi: in ossequio alle molteplici manifestazioni del fenomeno della cooperazione tecnologica, i *pools* possono assumere la forma o di semplici intese tra un numero limitato di parti o di accordi organizzativi complessi mediante i quali il programma di licenze del portafoglio brevettuale viene affidato ad un organismo societario indipendente. Sul primo versante (quello della realizzazione di *patent pools* tramite una combinazione puramente contrattuale interna ai licenzianti), utili esempi sono forniti da due *pools* realizzati, al termine degli anni '90, per combinare le licenze dei brevetti necessari a produrre dischi e lettori compatibili con gli standard DVD: in un caso sono coinvolte tre società (Philips, Sony e Pioneer) e vengono raggruppati complessivamente 95 brevetti per i dischi e 115 per i lettori, nell'altro il *pool* è posto in essere da sei società (Toshiba, Time Warner, Hitachi, JVC, Matsushita e Mitsubishi) e riguarda 29 brevetti per i dischi e 22 per i lettori.

Nella prima circostanza, con due distinti, ma identici, contratti Sony e Pioneer attribuiscono a Philips le licenze non esclusive dei loro brevetti essenziali affinché quest'ultima possa offrire un programma congiunto di licenze –comprensivo dei propri brevetti essenziali- a chiunque sia interessato alla produzione di dischi e lettori conformi con gli standard DVD. I contratti, da una parte, fissano i termini e le condizioni del programma unico di licenza che Philips dovrà sottoporre ai terzi interessati (su tali aspetti si rinvia al successivo paragrafo 7, dedicato agli aspetti contrattuali dell'accordo di licenza del portafoglio brevettuale), dall'altra, stabiliscono le regole che governano i rapporti interni al *pool*: in particolare, i) riconoscono a ciascuno dei licenzianti la libertà di concedere in licenza i propri brevetti essenziali anche separatamente e al di fuori del programma congiunto,

stabilendo così la non esclusività dell'accordo siglato; ii) stabiliscono, inoltre, che, sebbene il programma congiunto di licenze includa inizialmente solo i brevetti delle tre società fondatrici del *pool*, l'adesione a quest'ultimo è aperta a chiunque sia detentore di brevetti essenziali per i prodotti DVD e sia interessato a darli in licenza attraverso il programma comune, accettandone i termini e le condizioni; iii) fissano i criteri e le modalità di ripartizione delle royalties; iv) infine, stabiliscono che ciascuno dei licenzianti decide in assoluta autonomia se perseguire gli eventuali contraffattori, ma, prima di intraprendere un'azione legale, è tenuto ad informare gli altri licenzianti (gli accordi prevedono, al riguardo, un meccanismo per condividere le spese legali in caso di azione comune). Dunque, sulla base dei suddetti contratti, Philips assume l'obbligo di assemblare i brevetti essenziali al fine di offrire sul mercato un unico contratto di licenza contenente un pacchetto comune di brevetti, per poi –una volta dedotta la sua retribuzione in qualità di *licensing administrator*– distribuire le royalties tra i licenzianti.

Il successivo *pool* di brevetti relativo a prodotti DVD ha visto coinvolte le società Toshiba, Time Warner, Hitachi, JVC, Matsushita e Mitsubishi. Per quanto il contenuto degli accordi sia sostanzialmente identico a quello del *pool* precedentemente esaminato, diversa è l'architettura contrattuale prescelta. Mentre quello realizzato tra Sony, Pioneer e Philips si articola in una serie di accordi bilaterali, il programma congiunto di licenze che andiamo ad analizzare si struttura in tre accordi plurilaterali, nei quali vengono fissate le regole condivise per la gestione del raggruppamento dei brevetti e la concessione di un'unica licenza (cd. "DVD Patent License Agreement"). Nel dettaglio, trattasi di i) un contratto con il quale ciascun partecipante si impegna a conferire la licenza non esclusiva dei brevetti essenziali a Toshiba, autorizzando quest'ultima, in qualità di *licensing administrator* del *pool*, a concedere ai terzi l'intero portafoglio brevettuale attraverso un unico contratto di licenza, a raccogliere le royalties e a ripartirle tra i licenzianti ("Authorization Agreement"); ii) un contratto con il quale si incaricano esperti indipendenti di valutare e selezionare i brevetti che possono essere inclusi nel *pool* e, di conseguenza, concessi in licenza tramite il programma congiunto ("Expert Agreement"); iii) un accordo, infine, nel quale si stabiliscono i criteri di allocazione delle royalties ("Ground Rules for Royalty Allocation") attraverso una formula che, tenendo conto dell'anzianità dei brevetti detenuti da ciascun licenziante nonché del numero di volte che essi sono stati utilizzati dai licenziatari, consente di valorizzare l'importanza relativa dei singoli brevetti. Questi tre accordi plurilaterali forniscono le condizioni generali del contratto di licenza comune che Toshiba stipulerà, per conto del *pool*, con i terzi interessati.

I *patent pools* possono strutturarsi anche in modo da prevedere l'affidamento ad un apposito organismo, autonomo rispetto ai membri, del compito di gestire la negoziazione del programma congiunto. Una delle prime, ma anche più significative, esperienze è rappresentata dall'accordo MPEG, ossia dal *pool* che raggruppa i brevetti essenziali relativi ad un protocollo per la compressione e la trasmissione di segnali audio/video digitalizzati. Nove società (Fujitsu, General Instrument, Lucent, Matsushita, Mitsubishi, Philips, Scientific-Atlanta, Sony e Columbia University), dopo aver collaborato, nell'ambito di un gruppo di lavoro, alla definizione dello standard MPEG, decidono di realizzare un *patent pool* per commercializzare l'intero pacchetto delle licenze dei propri brevetti relativi alla suddetta tecnologia a chiunque

sia interessato alla produzione di apparecchiature e registrazioni conformi allo standard MPEG. La soluzione organizzativa prescelta è quella di costituire una società apposita (MPEG LA), alla quale concedere la licenza non esclusiva dei brevetti: la società opera in modo autonomo ed indipendente, sotto il controllo esclusivo di soggetti diversi dai licenzianti, ai quali spetta esclusivamente il potere di voto sulle operazioni straordinarie (approvazione di atti quali il bilancio, le spese straordinarie, investimenti in nuove attività commerciali, concentrazioni ed acquisizioni, vendita o scioglimento della società)¹⁴.

L'operazione economica è articolata in quattro contratti: 1) un accordo tra i licenzianti nel quale essi da un lato si impegnano a dare in licenza i loro brevetti relativi al protocollo MPEG attraverso un programma congiunto di licenze, gestito da un *common licensing administrator* (la società MPEG LA), dall'altro definiscono le norme regolatrici della disciplina interna al *pool*; 2) il contratto tra tutti i licenzianti e MPEG LA, nel quale quest'ultima assume l'incarico di dare in licenza ai terzi il portafoglio brevettuale, raccogliere e ripartire le royalties ("License Administrator Agreement"); 3) la licenza concessa da ciascun partecipante alla MPEG LA; 4) il contratto di licenza del portafoglio brevettuale. In base al Licensing Administrator Agreement la società che gestisce il *patent pool* ha il compito di i) concedere una licenza non esclusiva del portafoglio brevettuale a ciascun potenziale licenziatario interessato ad utilizzare il protocollo MPEG; ii) ricercare sul mercato possibili licenziatari; iii) far rispettare i termini dell'accordo di licenza del portafoglio brevettuale; iv) raccogliere e ripartire le royalties in proporzione al numero dei brevetti detenuti da ciascuna società (a differenza di quanto avviene nei DVD *pools*), trattenendo il 10% dell'intero ammontare delle royalties, come compenso per la sua attività di intermediazione; ogni partecipante al *pool* conserva la facoltà di negoziare la concessione di licenze individuali con qualsiasi potenziale concessionario¹⁵.

¹⁴ Con il voto di 2/3 dei licenzianti, essi hanno il potere di esprimere un veto sulle operazioni straordinarie.

¹⁵ Non riconducibile propriamente allo schema del *patent pool* è, invece, la vicenda della piattaforma per la licenza di brevetti per le tecnologie mobili di terza generazione (*3G Patent Platform*) che hanno ottenuto, nel medesimo giorno, il via libera sia della Commissione europea sia del DoJ (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Antitrust Division, [Business Review Letter](http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/200455.htm), 12 novembre 2002, in <<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/200455.htm>>; Commissione, comunicato stampa IP/02/1651 del 12 novembre 2002). Cfr. L.M. GOLDSTEIN – B.N. KEARSEY, *Technology Patent Licensing*, Aspatore, 2004, 68: "The platform is a concept which attempts to marry the centralized structure of the pool, with the licensing flexibility of bilateral licensing. In addition, the platform is well suited as a super-structure to offer organized arrangements for several technologies that are part of a family of technologies. In that sense, the platform really acts as a coordinating body for two or more separate licensing organizations". La piattaforma riunisce diciannove società tra operatori di sistemi wireless e produttori di *telecommunications equipment* (precisamente, Alcatel, Cegetel, Electronics and Telecommunications Research Institute Korea, France Telecom, Fujitsu, Royal KPN N.V., LG Information and Communications, Matsushita, Mitsubishi Electric, NEC, NTT DoCoMo, Robert Bosch GmbH, Samsung Electronics, Siemens AG, SK Telecom, Sonera Corporation, Sony e Telecom Italia Mobile) ed è intesa a facilitare l'accesso ai brevetti dei produttori di materiale per la comunicazione mobile di terza generazione. I brevetti corrispondono alle cinque diverse tecnologie per i servizi *wireless* contenute nello standard IMT-2000, le cui specifiche tecniche devono essere rispettate dai produttori di materiale 3G: mentre l'industria ha seguito originariamente un solo standard tecnico per il 3G, il lavoro nell'ambito dell'International Telecommunications Union ha, infatti, alla fine prodotto uno standard per le comunicazioni di terza generazione con cinque differenti interfaccia radio [CDMA-2000 (IMT – Multicarrier); W-CDMA (IMT – Direct Spread); TD-CDMA (IMT – Time

4. ANALISI ANTITRUST DEGLI ACCORDI DI *PATENT POOLING*

Elemento fondamentale, ai fini di una valutazione concorrenziale degli accordi in esame, è la selezione tipologica dei brevetti che il *pool* accorpa: evidentemente il giudizio differirà in maniera sostanziale secondo che si tratti di brevetti concorrenti in quanto a sostituibilità nel mercato di riferimento, piuttosto che *complementary* o *blocking*¹⁶.

Per quanto non sia possibile tracciare una netta linea di demarcazione tra le suddette categorie¹⁷, una corretta definizione della relazione economica che intercorre tra i brevetti inclusi nel *pool* è decisamente rilevante ai fini dell'analisi antitrust. E' di tutta evidenza, infatti, che la funzione assegnata al *pool*, e dunque la sua efficienza specifica, risiede nel rappresentare un *one stop shop* capace di scongiurare la tragedia degli *anticommons*, riducendo sia il numero delle transazioni necessarie all'ottenimento delle licenze occorrenti alla produzione di un determinato bene, sia la probabilità -sempre più elevata- di violare inintenzionalmente un brevetto già assegnato.

Code); TDMA-EDGE (IMT – Single Carrier); DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications, IMT – Frequency Time)].

Le funzioni svolte dalla piattaforma sono quelle di identificare e certificare i brevetti essenziali rispetto ai diversi 3G standards e predisporre un meccanismo che consenta a licenzianti e licenziatari di siglare uno *Standard License Agreement* per ciascuno brevetto applicabile ad una delle suddette tecnologie. La piattaforma opera attraverso cinque società separate ed indipendenti (“PlatformCos”), una per ciascuna delle cinque interfacce radio, con un proprio Licensing Administrator e consiglio d'amministrazione. Il caso è interessante soprattutto perché rappresenta un'eccezione alla *complementary rule*, dal momento che, se è vero che la piattaforma consente di coordinare brevetti essenziali per l'utilizzo di una delle cinque interfacce, è altresì innegabile che esse sono tra loro rivali. Non a caso, per salvaguardare la concorrenza tra le diverse tecnologie 3G, le parti hanno dovuto accettare di modificare la struttura iniziale degli accordi istituendo cinque insiemi di accordi distinti, uno per ciascuna tecnologia, anziché raggruppare tutti i brevetti essenziali in un'unica piattaforma; in aggiunta: ogni accordo di licenza deve essere limitato ai soli brevetti essenziali; non deve precludere la concorrenza sui mercati connessi o a valle, consentendo ai membri ed ai licenziatari di negoziare liberamente le licenze al di fuori della piattaforma; le licenze devono essere concesse a condizioni non discriminatorie; e non è previsto lo scambio di informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale. La conferma che non si tratti di un *pool* deriva dal fatto che le responsabilità del Licensing Administrator non includono la raccolta e la distribuzione di royalties: le PlatformCos non hanno il compito di aggregare i brevetti essenziali per renderli disponibili ai terzi interessati attraverso un unico contratto di licenza, ma i licenziatari dovranno stipulare un accordo con ciascun licenziante; la contrattazione sarà sempre bilaterale e le PlatformCos non fanno altro che fornire un contratto di licenza di default, ossia operativo tra le parti solo laddove esse non prevedano diversamente.

¹⁶ Non manca, peraltro, chi ritiene che l'accordo di *pooling* sia efficiente anche laddove coinvolga brevetti sostituiti: cfr. A. KATO, *Patent Pool Enhances Market Competition*, 24 *Int'l Rev. L. & Econ.* 255, 256 (2004). Cfr. USDOJ-FTC, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, 2007, in <www.usdoj.gov/atr/public/hearings/ip/222655.pdf>, 78: per le *agencies* nordamericane l'inclusione di brevetti sostituibili non rende di per sé il *pool* anticompetitivo, essendo richiesta un'analisi caso per caso degli effetti prodotti sul mercato.

¹⁷ Sul punto H. HOVENKAMP – M.D. JANIS – M.A. LEMLEY, *IP and Antitrust*, Aspen Law & Business, New York, 2001, 34.8; M.A. LEMLEY, *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 *Tex. L. Rev.* 989, 1010 (1997); G. GOLLER, *Competing, Complementary and Blocking Patents: Their Role in Determining Antitrust Violations in the Areas of Cross-Licensing, Patent Pooling and Package Licensing*, 50 *J. Pat. & Trademark Off. Soc.* 723 (1968).

Né vanno sottaciuti ulteriori fattori procompetitivi di efficienza, a cominciare dall'impatto sulle attività di ricerca: difatti la *pool*, concretizzando la condivisione del rischio e lo scambio di informazioni tra più soggetti, abbatta i costi di investimento, riduce le incertezze derivanti dai conflitti e dalle dispute legali, mitiga la tentazione di comportamenti opportunistici¹⁸.

I benefici che possono derivare dal *patent pooling* nella promozione della ricerca e sviluppo sono stati riconosciuti espressamente dall'USPTO¹⁹: l'industria biotecnologica, in questo senso, è stata indicata quale esempio significativo degli effetti positivi scaturenti dall'adozione del *pooling* segnatamente ai fini dell'accesso a determinate tecnologie²⁰. Se, per un verso, infatti, una delle principali obiezioni al rilascio di brevetti per le invenzioni biotecnologiche –in particolare, quelle basate sull'informazione genetica- è il rischio di veder precluso l'accesso a tali tecnologie e, di conseguenza, sottratte al pubblico fonti di ricerca essenziali; d'altra parte, nessuna impresa ha da sola le risorse sufficienti per sviluppare una frazione significativa dell'informazione genetica presente in un organismo. Il risultato finale è che l'applicazione dei *patent pools* in ambito biotecnologico si presenta come una “win-win situation”, della quale beneficiano sia il settore pubblico sia quello privato²¹.

Di diverso avviso si è mostrato l'OECD, che ha messo in discussione la possibilità che i problemi transattivi possano essere risolti con il ricorso al *patent pooling* anche nel settore delle invenzioni genetiche²²: a suo dire, queste ultime

¹⁸ M. BEDNAREK – M. INEICHEN, *Patent Pools as an Alternative to Patent Wars in Emergent Sectors*, 16 *Intellectual Property & Technology Law Journal* 1 (2004): “because of the inherent efficiencies, patent pools encourage more licensing of the patents than would occur without the pool. Patent pools also may aid in the development of a field as a whole by encouraging freer exchange of both patented information and technological know-how. Perhaps most significantly, patent pools can help avoid destructive patent wars that divert resources, slow innovation, and limit standardization”. Sul punto, anche, S.C. CARLSON, *Patent Pools and the Antitrust Dilemma*, 16 *Yale J. on Reg.* 359 (1999); R.B. ANDEWELT, *Analysis of Patent Pools under the Antitrust Laws*, 53 *Antitrust L. J.* 611 (1984).

¹⁹ Si veda il white paper dal titolo *Patent Pools: a Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents?*, dicembre 2000, in <<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patentpool.pdf>>.

²⁰ Opinione condivisa da M.S. MIRELES, *An Examination of Patents, Licensing, Research Tools, and the Tragedy of the Anticommons in Biotechnology Innovation*, 38 *U. Mich. J.L. Reform* 141 (2004): “the government [should] encourage public and private parties to enter patent pools to efficiently transfer rights in biotechnology inventions. The government, in conjunction with private and public institutions, should create a publicly available database of proprietary research tools and licenses concerning those tools”. Convinto sia sui rischi di *anticommons* sia sulla soluzione dei *patent pools*, I. MUSU, *Diritti di proprietà intellettuale e biotecnologie*, *Mercato Concorrenza Regole*, 2005, 209. Sul tema vedi anche D.C. HOFFMAN, *A Modest Proposal: Toward Improved Access To Biotechnology Research Tools by Implementing a Broad Experimental Use Exception*, 89 *Cornell L. Rev.* 993 (2004), e M. MOWZON, *Access Versus Incentive: Balancing Policies in Genetic Patents*, 35 *Ariz. St. L.J.* 1077 (2003).

²¹ USPTO, *cit.*: “the public would be served by having ready access with streamlined licensing conditions to a greater amount of proprietary subject matter; patent holders would be served by greater access to licenses of proprietary subject matter of other patent holders, the generation of affordable pre-packaged patent ‘stacks’ that could be easily licensed, and an additional revenue source for inventions that might not otherwise be developed”.

²² OECD, *Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices*, dicembre 2002, 67, in <<http://www.oecd.org/dataoecd/42/21/2491084.pdf>>: “It is true that there is a growing interdependence among patents, that the claims of many patents are narrower, and that patents are held by multiple owners. Licensing transaction costs are burdensome and freedom of operation is restricted, thus increasing the potential for conflict among researchers. However, the pharmaceutical biotechnology industry may be fundamentally different from the electronics sector. It is not an

tecnologie sarebbero fundamentalmente diverse da quelle del settore elettronico, nel quale i *pools* sono utilizzati più frequentemente per via dell'importanza degli standards e dell'interoperabilità²³.

Non si possono, ad ogni modo, ignorare i potenziali rischi anticompetitivi, attinenti principalmente all'ipotesi che il *pool* possa trasformarsi in uno strumento di strategie collusive, grazie al quale si concordano condotte, si stabiliscono prezzi, si

industry in which defining standards is important, and assuring interoperability of technologies is not very important, especially not in the development of therapeutics. A company's worth is tightly tied to its intellectual property and fosters a 'bunker mentality.' There are likely to be disagreements among partners over the value of the different patents in a pool, and dominant players may not have a strong incentive to join the pool. If a limited field of application and essential patents can be defined, the patent pool model is worthy of consideration in biotechnology. The suitability of the patent pool for biotechnology patents certainly requires further study, as does the role of government in promoting them".

²³ Posizione condivisa da S. IYAMA, *The USPTO's Proposal of a Biological Research Tool Patent Pool Doesn't Hold Water*, 57 *Stan. L. Rev.* 1223 (2005) ["The most significant obstacle to formation of a research tool patent pool is the evolutionary nature of biology. The evolution of biomedical products creates an inherent, and very significant, distinguishing characteristic of the research tool pool. Namely, as biological research tools are required for and utilized in a diverse array of processes, procedures, and therapies, there is no standardized end product. Thus, unlike a DVD player or MPEG video, there is no single downstream application for the patent rights contained in a research tool pool"]; B.J. LEVANG, *Evaluating the Use of Patent Pools For Biotechnology: A Refutation to the USPTO White Paper Concerning Biotechnology Patent Pools*, 19 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 229 (2002); D. LIN, *Research Versus Development: Patent Pooling, Innovation and Standardization in the Software Industry*, 1 *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* 274 (2002). Scettico sull'utilizzo dei *patent pools* nel settore biotecnologico, anche, F. LEONINI, *Il ruolo del brevetto nella ricerca biotecnologica*, in AA.VV., *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, vol. I, 825: "quando, come accade di frequente nel campo delle biotecnologie, i vari brevetti hanno ad oggetto prodotti tra loro concorrenti, ipotizzare un libero accordo tra i loro titolari appare illusorio, poiché il titolare del brevetto a monte avrà interesse a far valere il suo diritto di esclusiva per impedire lo sfruttamento dei brevetti dipendenti e non ad accordarsi con i titolari di questi e subire la loro concorrenza". Sulla stessa lunghezza d'onda, S. SCHMIEDER, *Scope of Biotechnology Inventions in the United States and in Europe-Compulsory Licensing, Experimental Use and Arbitration*, 21 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 163, 225-226 (2004): "dal punto di vista di una singola impresa, un approccio protezionistico potrebbe essere strategicamente preferibile, sebbene il patent pooling soddisfi l'interesse economico generale. A ciò si aggiunga che le imprese tendono sistematicamente a sovrastimare i loro brevetti, il che rende difficoltosa l'individuazione, tra i diversi membri del pool, di una *fee* uniforme per la licenza. Dunque, in assenza di un obbligo a condividere le invenzioni, i titolari potrebbero rifiutarsi di farlo, quantomeno sulla base di condizioni ragionevoli. Perciò, laddove il patent pooling può rappresentare uno strumento promettente in altri settori industriali, non è questo il caso del comparto biotecnologico. Piuttosto, è necessario un sistema che combini l'idea *market based* del pooling con l'obbligo legale di condivisione nell'ambito di un meccanismo statale di *compulsory licensing*". Si registra, però, anche un approccio più benevolo riguardo al settore specifico dei test relativi alle diagnosi genetiche: secondo T.J. EBERSOLE – M.C. GUTHRIE – J.A. GOLDSTEIN, *Patent Pools as a Solution to the Licensing Problems of Diagnostic Genetics*, 17 *Intellectual Property & Technology Law Journal* 6 (2005), "several commentators have raised the potential problems with forming patent pools in the broad field of genomics, suggesting that the genomics industry is too disperse, does not have common goals, advances too quickly, making it difficult to identify the "essential" patents for a patent pool, and noting that, if there are a large number of required patentees, the pool may run afoul of antitrust laws. While application of a patent pool to all of genomics would be difficult, if not impossible, if a patent pool is limited to diagnostic genetics for a given disease, it could circumvent several, if not all, of these problems".

scambiano informazioni rilevanti: evenienza perfettamente materializzabile ove esso includa appunto brevetti concorrenti²⁴.

Se questo è vero, appare ancora più chiaro che, in un'ottica antitrust, la questione di fondo non è tanto quella di inibire o avallare la formazione di tali accordi, quanto invece di ponderare e discriminare gli elementi che sono essenziali al loro funzionamento rispetto a quelli che possono rappresentare una minaccia alle logiche concorrenziali²⁵.

Prendiamo ad esempio una delle pratiche tradizionalmente più osteggiate dall'*enforcement* antitrust per dimostrare come persino il *price fixing* possa, in alcuni casi, perseguire obiettivi socialmente desiderabili²⁶. Supponiamo di sviluppare un processo innovativo in grado di ridurre il costo di produzione di un bene da \$3 a \$2 per unità, il che consente all'impresa A di sconfiggere la concorrenza praticando un prezzo di \$2.80 e conseguire un profitto di \$0.80 per ogni unità venduta. Adesso immaginiamo che sulla scena appaia l'imprenditore B capace di produrre il medesimo bene a \$1 se solo riuscisse ad ottenere la licenza della suddetta tecnologia: è evidente che A dovrebbe concedere la licenza, tuttavia B in tal modo potrebbe abbassare decisamente i prezzi e estrometterla dal mercato. Risultato sicuramente efficiente, ma non propriamente quello che un'impresa si immagina di conseguire nel momento in cui concede una licenza ad un concorrente: è logico pensare che vi sia, invece, lo spazio per un accordo che soddisfi entrambi gli operatori, un accordo in base al quale il prezzo rimanga fissato a \$2.80 e, per ogni unità venduta, B versi \$0.90 ad A e si appropri degli ulteriori \$0.90. Eccoci dinanzi ad un accordo che aumenta il benessere delle parti coinvolte senza danneggiare il consumatore: A guadagna più di quanto avrebbe potuto se fosse rimasto unico operatore sul mercato (\$0.90 anziché \$0.80), B consegue altresì un profitto (\$0.90), il consumatore continua a pagare lo stesso prezzo (\$2.80).

E tuttavia, trattandosi di processi innovativi, il profilarsi di alcuni rischi fanno propendere per una soluzione diversa: quale sarebbe, del resto, per A l'incentivo a migliorare la propria tecnologia se non ha più la possibilità di utilizzarla per se

²⁴ Cfr. L. KAPLOW, *The Patent-Antitrust Intersection*, 97 *Harv L. Rev.* 1813, 1867-8 (1984): "The problem of patent accumulation, the aggregation of several or numerous patents under single ownership or control, is conceptually indistinguishable from the merger problem under antitrust law. ... A pool of competing patents can be more readily analogized to a loose association than to a horizontal merger. This, of course, depends upon one's evaluation of the pool's efficiency-creating potential. A pool of competing patents is difficult to distinguish from the cartel in this respect". Sui risvolti antitrust dei *patent pools*, vedi anche P.B. NELSON, *Patent Pools: An Economic Assessment of Current Law and Policy*, 38 *Rutgers L. J.* 539 (2007).

²⁵ G.R. BEENEY, *Pro-competitive aspects of Intellectual Property Pools: a Proposal for Safe Harbor Provisions*, testimonianza in occasione dei DoJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>>. Si vedano anche J.D. PUTNAM, *The Regulation of Patent Pools*, *ibidem*; T.R. BEARD – D.L. KASERMAN, *Patent thickets, cross-licensing, and antitrust*, 47 *Antitrust Bulletin* 345 (2002), e M.J. SCHALLOP, *The IPR Paradox: Leveraging Intellectual Property Rights to Encourage Interoperability in the Network Computing Age*, 28 *AIPLA Q. J.* 195 (2000). Sulla necessità di applicare la *rule of reason analysis* ai casi di *licensing* dei prodotti tecnologici, compresi i *patent pools*, R.H. PATE, *Promoting Economic Growth Through Competition and Innovation*, relazione presentata alla Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, Cina, 1 luglio 2004, in <<http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/>>.

²⁶ L'esempio è tratto da K.N. HYLTON, *Antitrust Law*, Cambridge University Press, 2003, 113.

stessa? E ancora, cosa accadrebbe se B volesse modificare i termini dell'accordo per ridurre la *fee* di \$0.90? Al di fuori dell'interruzione del rapporto, il licenziante ha uno scarso potere contrattuale nei confronti del licenziatario: certo A potrebbe terminare il contratto con B e rientrare nel mercato, ma l'operazione si presenterebbe rischiosa ed oltremodo costosa qualora sia rimasta per molto tempo fuori dal *business*.

La migliore soluzione per conservare gli incentivi all'innovazione e scongiurare i rischi di *hold-up* e di condotte opportunistiche potrebbe essere rappresentata dal consentire al produttore iniziale di continuare ad operare sul mercato per un certo periodo successivo all'accordo per la licenza: il *price fixing* è esattamente lo strumento adatto a permettere ad A di rimanere in gioco e concedere, al tempo stesso, la licenza a B. In questo caso il *price fixing* rappresenta una soluzione efficiente in grado di aumentare il benessere di tutti, compresi i consumatori: l'inventore iniziale, siglando un accordo che impedisce al licenziatario di abbassare il prezzo finale del prodotto, non rischia di vedersi sottratto l'intero mercato; il licenziatario si trova in una condizione migliore rispetto a quella di non avere la licenza; per i consumatori i benefici (di breve periodo) rappresentati dall'abbassamento dei prezzi paiono inferiori a quelli (di lungo periodo) derivanti dalla creazione di incentivi all'innovazione e alla condivisione -tramite la concessione in licenza- di tecnologie innovative.

Per dirla con le parole di Baumol, il risultato complessivo assicurato dai consorzi di condivisione della tecnologia è un contributo al benessere pubblico²⁷: “ciò implica che, se deve servire al benessere generale, la politica antitrust, in deroga alla sua giustificabile opposizione agli accordi sui prezzi, deve astenersi dall'interferire nei comportamenti coordinati di imprese rivali, che comportino lo scambio di informazione tecnologia sulle innovazioni”.

3.1 L'ESPERIENZA NORDAMERICANA.

Basta ripercorrere l'esperienza nordamericana per rendersi conto che lo scrutinio concorrenziale dei *patent pools* ha risentito, come era prevedibile, dell'evoluzione del rapporto problematico tra antitrust e proprietà intellettuale²⁸. Per lungo tempo l'analisi è avvenuta sulla base di criteri che non tenevano conto né della particolare funzione da essi svolta né della relazione economica intercorrente tra i brevetti coinvolti.

²⁷ W. BAUMOL, *La macchina dell'innovazione. Tecnologia e concorrenza nel capitalismo*, Università Bocconi, 2004, 102: “le imprese che mettono in comune le proprie innovazioni ottengono un vantaggio competitivo sulle imprese che dipendono soltanto dalle proprie risorse di ricerca e sviluppo. Con l'andar del tempo lo svantaggio competitivo sofferto da chi non partecipa a un consorzio di condivisione può cumularsi. Ogni partecipante a un consorzio tecnologico ha un forte incentivo a rispettare gli accordi, consentendo ai suoi partner di accedere a tutta l'informazione tecnologica che ha promesso; ... l'impresa che partecipa a un consorzio tecnologico ha un ulteriore incentivo a investire in attività innovative”.

²⁸ Per una ricostruzione storica del trattamento antitrust del *patent pooling*, R.J. GILBERT, *Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution*, *Stan. Tech. L. Rev.* 3 (2004); D.A. BALTO – A.M. WOLMAN, *Intellectual Property and Antitrust: General Principles*, 43 *IDEA* 395, 445-452 (2003); HOVENKAMP – JANIS – LEMLEY, *cit.*; J. NEWBERG, *Antitrust, Patent Pools, and the Management of Uncertainty*, 3 *Atlantic L. J.* 1 (2000); CARLSON, *cit.*; ANDEWELT, *cit.*.

Ad una prima fase, caratterizzata dall'affermazione del principio dell'assoluta libertà di contrarre e, in ragione di ciò, dalla completa esenzione dei *pools* dal controllo antitrust, hanno fatto seguito alcune decisioni che, pur facendo cenno ai risvolti procompetitivi del *pooling*, si sono di fatto basate prevalentemente sulle stime di concentrazione del mercato rilevante.

In particolare, nella sua prima decisione in materia -*Bement v. National Harrow*- la Corte suprema, ormai un secolo or sono, mostrò di supportare il ricorso ai *patent pools* sull'assunto generale che, in ossequio alla dottrina della *freedom of contract*, il sistema brevettuale era da considerarsi al riparo dall'intervento antitrust²⁹. Il *pool*, sorto a seguito della composizione di numerose controversie per la violazione della normativa brevettuale, riguardava un erpice, una macchina agricola per la lavorazione del terreno dotata di una particolare dentatura per consentire la frantumazione delle zolle, e includeva 85 brevetti assegnati ad una holding (National Harrow) costituita da un numero crescente di produttori. Come corrispettivo del conferimento dei brevetti al *pool*, le imprese ricevevano azioni della suddetta holding e la licenza per costruire e commercializzare l'erpice: l'accordo imponeva, nello specifico, ai membri di (i) versare una royalty di un dollaro per ogni macchinario venduto, (ii) attenersi ad un tariffario prezzi già fissato e (iii) commercializzare solo il tipo di erpice costruito a seguito del loro ingresso nel *pool*.

La disputa, dalla quale scaturì l'intervento della Corte suprema, ebbe origine a seguito della vendita del prodotto, da parte di uno dei membri (Bement), ad un prezzo inferiore a quello fissato: in risposta alla National Harrow che lamentava la violazione degli accordi contrattuali, Bement si difese sostenendo che il *pool* era da considerarsi contrario allo Sherman Act e, quindi, invalido. La Corte, nel respingere le argomentazioni di Bement, stabilì che, nonostante il *pool* fissasse un prezzo monopolistico, questo risultato era giustificato dalla "natura della proprietà da esso gestita" -ovvero dal fatto che i brevetti conferiscono una posizione monopolistica non assimilabile al concetto di potere di mercato perseguito dall'analisi antitrust- e che, di conseguenza, il *pool* era da considerarsi come "un risultato di per sé legittimo e desiderabile"³⁰. In realtà, come è stato giustamente rilevato, la decisione è imperniata sul principio della libertà di contrarre e non contiene alcuna analisi della relazione economica intercorrente tra i brevetti aggregati o dei mercati interessati dall'accordo di *pooling*³¹.

L'immunità garantita dalla *freedom of contract rule* terminò, pochi anni dopo, con la sentenza *Standard Sanitary*³², nella quale la Corte autorizzò il *break-up* di un *pool* di brevetti, relativi ad un procedimento per smaltire strumenti sanitari, che

²⁹ *Bement v. National Harrow Co.*, 186 U.S. 70, 91 (1902): "the general rule is absolute freedom in the use or sale of rights under the patent laws ... The fact that the conditions in the contracts keep up the monopoly or fix prices does not render them illegal".

³⁰ *Id.*, 93.

³¹ Secondo NEWBERG, *cit.*, il National Harrow *pool* poteva considerarsi un cartello che combinava sostanzialmente tutte le tecnologie brevettate per la produzione di un prodotto per il quale non c'erano sostituti e, perciò, gli effetti anticompetitivi da esso scaturenti probabilmente erano superiori ai benefici: in assenza del *pool*, nel mercato a monte (quella della tecnologia) i titolari dei singoli brevetti avrebbero potuto competere per le licenze del prodotto, mentre in quello *downstream* i produttori dell'erpice sarebbero stati liberi di fissare i prezzi e migliorare i loro prodotti.

³² *U.S. v. Standard Sanitary Manufacturing Co.*, 220 US 20 (1912).

univa circa l'85% dei produttori e il 90% dei grossisti, sulla base del rilievo che l'accordo "trascendeva ciò che era necessario a proteggere l'uso dei brevetti"³³.

Il successivo intervento in *Standard Oil* è sovente considerato un passaggio fondamentale³⁴: quello relativo ai cosiddetti *Cracking patents* è, infatti, generalmente citato come il primo caso nel quale i giudici della Corte suprema hanno esaminato un accordo di *pooling* in base alla *rule of reason*, riconoscendone gli effetti procompetitivi in presenza di *blocking patents*.

Quattro compagnie, titolari dei brevetti nei processi di raffinazione per produrre benzina, nella speranza di evitare possibili controversie legali, avevano deciso di siglare una serie di accordi di licenze incrociate che riconoscevano a ciascuno di essi il diritto di utilizzare i brevetti altrui e darli in licenza a terzi: l'unica restrizione era quella di condividere le royalties raccolte in una certa proporzione. La Corte suprema non accolse l'accusa del DoJ, a detta del quale i membri del *pool* avevano posto in essere un accordo per la fissazione del prezzo, e propose un test per misurare il potere di mercato e determinare quando un *pool* di brevetti concorrenti fosse in grado di violare le leggi antitrust: "se i titolari dei brevetti aggregati effettivamente dominano il mercato, il potere di fissare le royalties equivale al potere di fissare i prezzi. Laddove esista un dominio sul mercato, un accordo di *pooling* che include brevetti concorrenti ... va oltre i privilegi accordati dal sistema brevettuale e rappresenta una violazione dello Sherman Act"³⁵. I giudici hanno posto, altresì, in evidenza i vantaggi procompetitivi offerti dal *pooling* laddove sia in grado di fornire una soluzione per comporre le controversie e risolvere le *blocking situations*: "uno scambio reciproco dei diritti di esclusiva e una divisione delle royalties in ragione del valore attribuito dalle parti alle rispettive richieste sono spesso necessari per evitare che lo sviluppo tecnico non venga bloccato dalla minaccia di dispute legali"³⁶.

Il medesimo approccio venne adottato -con esiti, tuttavia, differenti- anche in *Hartford-Empire*, un caso di *pool* realizzato attraverso successivi accordi di *cross-licensing* tra i maggiori produttori di cristallo e formato da un portfolio di oltre 600 brevetti, in altre parole talmente grande da coprire il 94% dell'intero mercato statunitense di recipienti di vetro³⁷. In questa ipotesi la Corte ritenne che, per quanto l'accordo potesse servire anche per risolvere rilevanti conflitti tra i brevetti coinvolti,

³³ *Id.*, 48.

³⁴ *U.S. v. Standard Oil Co.*, 283 US 163 (1931).

³⁵ *Id.*, 174. La Corte si è basata sulla convinzione che i membri del *pool* non dominavano il mercato dal momento che coprivano solo il 55% di tutta la benzina raffinata e il 26% della benzina prodotta. Dure, in proposito, le parole usate da NEWBERG, *cit.*: "in this case, however, the Court, like the drunk who searches for his lost keys only under the light of the street lamp, looked in the wrong place for anticompetitive effects and found none. ... The Court's actual conclusion that the Cracking Patent pool members lacked market power may or may not have been correct. But it was almost certainly based on a competitive analysis of the wrong market". Sebbene, infatti, tre dei quattro membri erano sia raffinatori sia titolari dei brevetti, il *pool* non operava nel mercato della vendita di benzina ma in quello dei diritti per utilizzare la tecnologia di raffinazione: pertanto, sarebbe stato più appropriato aver riguardo al potere di mercato e agli effetti anticompetitive nel mercato tecnologico e non in quello -a valle- del prodotto. Si veda anche J. NEWBERG, *Antitrust for the Economy of Ideas: The Logic of Technology Markets*, 14 *Harv. J. L. & Tech.* 83 (2001).

³⁶ 283 US 163, 171 (1931).

³⁷ *U.S. v. Hartford-Empire Co.*, 323 U.S. 386 (1945).

il suo obiettivo primario era il controllo del mercato³⁸: ciononostante i giudici non accolsero il rimedio proposto dalla corte distrettuale e, invece del *break-up*, adottarono un approccio regolatorio, lasciando intatto il *pool* e imponendo ai membri di conferire ai terzi le licenze a prezzi ragionevoli, in modo non discriminatorio e senza ulteriori limitazioni.

Come è agevole rilevare, dopo una prima serie di pronunce improntate alla esenzione degli accordi di *pooling* dal controllo antitrust, si è sviluppato un atteggiamento –a lungo incerto ed altalenante- sostanzialmente ostile, culminato poi nei famigerati *Nine No-No's* ovvero nella presunzione dell'esistenza di un potere di mercato connesso alla semplice titolarità di un diritto di proprietà intellettuale e nella configurazione di ipotesi di proibizione *per se* di alcuni accordi.

Emblematica in tal senso la decisione *Line Materials*³⁹, nella quale la Corte Suprema ha riconosciuto la sussistenza di *blocking patents* che impedirebbero “al pubblico e ai titolari di ottenere il pieno beneficio dell'efficienze e dell'economia delle invenzioni”⁴⁰, ma ha tuttavia ritenuto l'accordo di *cross-licensing* illecito *per se* in quanto contenente disposizioni in materia di prezzi, dando cioè rilievo esclusivamente al riscontro di una presunta restrizione orizzontale e ignorando del tutto gli aspetti di efficienza ed i vantaggi procompetitivi dell'intesa⁴¹.

Ancor più significativa l'argomentazione con la quale la Corte ha giustificato la non ricorrenza dei presupposti del precedente *General Electric*, semplicemente rilevando che quest'ultimo concerneva la licenza di un singolo brevetto⁴²: appare evidente come la Corte abbia considerato i *blocking patents* alla stregua di prodotti sostituiti ed abbia finito dunque, erroneamente, per configurare in senso orizzontale una relazione economica di evidente correlazione e subordinazione.

Bisognerà attendere le IP Guidelines del 1995 per registrare l'introduzione di un approccio *rule of reason* ed un definitivo riconoscimento dei vantaggi procompetitivi di *patent pools* e *cross-licenses*⁴³. Cade finalmente la presunzione che la proprietà intellettuale conferisca un potere di mercato, viene al contrario affermato che gli accordi di licenza relativi a input complementari sono da considerare per definizione procompetitivi⁴⁴: la qual cosa permette di delineare per i *patent pools* uno status particolare, per cui, in presenza di *blocking patents*, ai titolari vengono consentite condotte restrittive altrimenti vietate.

³⁸ *Id.*, 406: “by cooperative arrangements and binding agreements, the appellant corporations, over a period of years, regulated and suppressed competition in the use of glassmaking machinery and employed their joint position to allocate fields of manufacture and to maintain prices of unpatented glassware”.

³⁹ *U.S. v. Line Materials Co.*, 333 US 287 (1948).

⁴⁰ *Id.*, 291.

⁴¹ Interessante la lettura fornita da NEWBERG, *Antitrust, Patent Pools, and the Management of Uncertainty*, cit.: “If *Standard Oil* is the competing patents case that is always cited for what it says about blocking patents, *United States v. Line Materials Co.*, is the blocking patents case that is rarely cited for what it says about blocking patents”.

⁴² *U.S. v. General Electric Co.*, 272 US 476 (1926). Si vedano anche *U.S. v. U.S. Gypsum Co.*, 333 US 364 (1948) e *U.S. v. New Wrinkle*, 342 US 371 (1952), nelle quali, invece, la Corte applica il verdetto di *Line Materials* alle ipotesi di *patent pools*, sulla base della (corretta) assimilazione tra questi ultimi e le *cross-licensees*.

⁴³ § 5.5.

⁴⁴ § 2.0.

Con ciò non viene meno l'attenzione ai potenziali effetti anticoncorrenziali, in particolare laddove tali accordi rappresentino soltanto meccanismi finalizzati a fissare i prezzi ed a compartimentare il mercato -per i quali, beninteso, resta in vigore il divieto *per se-*, o laddove i partecipanti detengano collettivamente un potere di mercato e gli operatori esclusi non siano in grado di competere, e più in generale laddove tali accordi non siano strettamente funzionali né ad una efficiente integrazione delle attività economiche né alla promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione⁴⁵.

Il nuovo approccio condiviso in materia di IP *licensing* è ben sintetizzato da Klein: *cross-licenses* e *pools* sono procompetitivi in quanto “consentono ai produttori di fornire ai consumatori prodotti e servizi migliori a prezzi più bassi per via di tutta una serie di vantaggi, che vanno dalla riduzione dei costi –dovuta a più efficienti tecnologie di produzione- al miglioramento della qualità dei prodotti –risultato della combinazione di invenzioni complementari”⁴⁶. Un'analisi, che si proponga di ponderare efficacemente vantaggi e rischi, non potrà fare a meno di prendere in considerazione “la relazione tra gli IPRs combinati; la natura dei mercati nei quali tali diritti, nonché i beni o i servizi in cui essi sono utilizzati, competono; le modalità con le quali il *pool* controlla l'accesso a tali diritti; l'apertura del *pool* agli esterni; e le modalità con cui la licenza incrociata controlla i termini nei quali le future innovazioni andranno sul mercato”⁴⁷.

Le linee direttrici fissate dalle IP Guidelines ai fini della valutazione antitrust dei moderni accordi di *patent pools* sono state formalizzate da quattro importanti decisioni assunte dal DoJ e dalla FTC, le quali segnano, peraltro, significativamente l'approdo nell'era tecnologica⁴⁸.

Il primo caso, sovente richiamato ad esempio e modello di *pool* efficacemente strutturato in funzione delle istanze antitrust, è quello relativo al protocollo MPEG per la compressione e la trasmissione di segnali audio/video digitalizzati. La struttura è caratterizzata dalle seguenti disposizioni: (i) il *pool* comprende solo brevetti complementari e, quindi, essenziali ai fini della tecnologia in questione; (ii) un esperto indipendente è chiamato a valutare l'essenzialità dei brevetti ai fini della loro inclusione nel *pool*, (iii) le licenze non sono esclusive rimanendo i titolari dei brevetti liberi di concederli in licenza anche individualmente; (iv) il *portfolio* viene offerto ai licenziatari alle medesime condizioni garantendo così a tutti un accesso equo; (v) i licenziatari hanno l'obbligo di retrocedere i brevetti essenziali da essi detenuti riguardanti la medesima tecnologia, riconoscendo agli altri licenziatari una licenza non esclusiva a condizioni eque (*grantback provision*); (vi) una clausola di rescissione parziale (*partial termination*) consente, infine, a ciascun membro di

⁴⁵ § 5.5.

⁴⁶ J.I. KLEIN, *Cross-licensing and Antitrust Law*, relazione presentata dinanzi all'American Intellectual Property Law Association, San Antonio Marriott Rivercenter, San Antonio, Texas, 2 maggio 1997, in <<http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/speeches.htm>>.

⁴⁷ Si vedano anche J. LERNER – J. TIROLE, *Efficient Patent Pools*, 94 *American Economic Review* 691 (2004), e C.J. KELLY, *Patent Pools and Antitrust Enforcement*, testimonianza in occasione dei DoJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>>.

⁴⁸ L'approccio nordamericano verso i *patent pools* è efficacemente sintetizzato nel recente report prodotto da USDoJ-FTC, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, cit., ch. 3.

sottrarsi al *pool* (cd. *opt out*) in relazione ad una singola licenza laddove egli abbia avviato un procedimento legale nei confronti di un collega per la violazione di un brevetto e rifiuti, pertanto, di concedergli quest'ultimo in licenza.

Il DoJ ha approvato la creazione del *pool*, rilevando come, a fronte dei benefici derivanti dalla combinazione di IPRs complementari, non si riscontravano significativi rischi (a) né per l'impatto sugli operatori concorrenti, visto che era garantito l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie al *portfolio* di licenze; (b) né per un'eventuale agevolazione nel raggiungimento di un accordo collusivo, in quanto la percentuale delle royalties equivaleva ad una piccola frazione del prezzo dei prodotti; (c) né per gli effetti sull'innovazione, dal momento che i membri rimanevano liberi di concedere le licenze anche al di fuori del *pool* e non vi erano particolari obblighi per i licenziatari in quanto la *grantback provision* era limitata ai brevetti essenziali (e non anche alle implementazioni dello standard)⁴⁹. In particolare, il DoJ, dopo aver evidenziato che presupposto imprescindibile del giudizio è che i brevetti inclusi nel *pool* siano validi e non scaduti⁵⁰, ha accolto con favore sia la definizione di essenzialità del brevetto -stabilita in termini di mancanza di un'alternativa tecnica- sia la previsione di un ruolo decisivo a tal fine assegnato ad un esperto indipendente, il quale assicuri che i brevetti siano complementari e non sostituti.

Altre due decisioni del DoJ hanno riguardato *pools* pensati per combinare brevetti necessari a produrre dischi e lettori compatibili con gli standard DVD⁵¹. Come per il precedente MPEG, trattasi di *pools* relativi solo a brevetti essenziali e con la previsione sia di un esperto indipendente incaricato di verificare la ricorrenza di tale requisito, sia dell'assoluta libertà dei membri di concedere licenze sui brevetti essenziali anche al di fuori del *pool*⁵². Altrettanto rilevante, tuttavia, la differenza rappresentata dalla mancata realizzazione del *one stop shop*, dato che i gruppi in questo caso sono due: cionondimeno il DoJ ha concesso il suo placet, ritenendo che le efficienze generate dalla riduzione dei costi di transazione superassero il timore di effetti anticoncorrenziali.

Nel dettaglio, a dire il vero, per quanto riguarda il *pool* realizzato da Sony, Pioneer e Philips, non mancarono perplessità sia per il criterio di definizione dell'essenzialità del brevetto, ritenuto suscettibile di diverse interpretazioni per via del riferimento al concetto di "*necessity as a practical matter*", sia per la circostanza

⁴⁹ U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Antitrust Division, Business Review Letter, 26 giugno 1997, disponibile all'indirizzo internet <<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/1170.htm>>.

⁵⁰ *Id.*: "a licensing scheme premised on invalid or expired intellectual property rights will not withstand antitrust scrutiny. And a patent pool that aggregates competitive technologies and sets a single price for them would raise serious competitive concerns. On the other hand, a combination of complementary intellectual property rights, especially ones that block the application for which they are jointly licensed, can be an efficient and procompetitive method of disseminating those rights to would-be users".

⁵¹ U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Antitrust Division, Business Review Letter, 16 dicembre 1998, in <<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2121.htm>>, e 10 giugno 1999, in <<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2485.htm>>.

⁵² Si vedano D.G. RAYMOND, *Benefits and Risks of Patent Pooling for Standard-Setting Organizations*, 16 *Antitrust* 41 (2002), e J.J. KULBASKI, *Comments On Patent Pools and Standards*, testimonianza dinanzi ai DoJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>>.

che l'esperto incaricato avrebbe operato su mandato della Philips, sia infine per la ripartizione delle royalties in base ad una formula confidenziale negoziata tra le parti. Meno problematico l'esame del secondo DVD *pool*: per quanto, infatti, la definizione di essenzialità (questa volta legata al concetto di 'alternativa realistica') non facesse venir meno le perplessità di cui sopra, l'esperto da assumere non avrebbe avuto alcun legame con i membri, garantendo così un maggior grado di indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, e le royalties sarebbero state ripartite proporzionalmente sia al numero dei brevetti detenuti da ciascuna società sia al grado di anzianità degli stessi (più nuovo il brevetto, maggiore la rendita), fornendo di conseguenza un valido incentivo ad introdurre nel *pool* nuovi brevetti essenziali.

Il quarto ed ultimo caso conferma l'orientamento delineatosi, anche se il risultato finale è stato opposto. Nel 1998 la FTC ha giudicato contrario alla normativa antitrust l'accordo con il quale Visx e Summit Technology, gli unici due operatori sul mercato del laser, avevano concordato di mettere in comune i brevetti relativi ad una nuova e sempre più popolare metodologia chirurgica per la correzione della vista (PRK)⁵³. In particolare la FTC ha ritenuto che i brevetti interessati fossero sostituti e non complementari e che, quindi, il *pool* rappresentasse un meccanismo con il quale le due società erano in grado di fissare i prezzi e restringere la concorrenza. A ciò si aggiunga che l'accordo conteneva disposizioni alla luce delle quali i licenziatari ed i sub-licenziatari avevano l'obbligo di versare al *pool* la somma di 250 dollari per ogni intervento nel quale veniva utilizzata la metodologia brevettata; i terzi non potevano entrare a far parte del *pool* senza il consenso di Visx e Summit e, allo stesso tempo, questi ultimi non potevano unilateralmente concedere le licenze per i brevetti inclusi nell'accordo.

Sebbene la decisione sia in linea con la teoria economica e l'analisi supportata da prove, non è mancata la voce critica di chi ha evidenziato come gli accordi di *pooling* siano spesso aperti ad un ventaglio di letture stile *Rashomon*, ovvero una serie di interpretazioni contrapposte, ma del tutto legittime, riguardo al tipo di relazione economica intercorrente tra i brevetti interessati⁵⁴. Del resto, già in precedenza, avevamo evidenziato come non sia sempre agevole rilevare una netta linea di demarcazione che consenta di distinguere tra brevetti complementari e sostituti.

⁵³ I documenti relativi alle diverse fasi dell'*enforcement* della FTC sono disponibili all'indirizzo internet <<http://www.ftc.gov/os/adjpro/d9286/index.htm>>. Per un commento PUTNAM, *The Regulation of Patent Pools*, cit.; M.H. MORSE, *Cross-Licensing and Patent Pools*, testimonianza in occasione degli DoJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>>; NEWBERG, cit.; W.J. BAER, *Antitrust Enforcement and High Technology Markets*, relazione presentata all'American Bar Association, Sections of Business Law, Litigation, and Tort and Insurance Practice, San Francisco, California, 12 novembre 1998, in <<http://www.ftc.gov/speeches/speech1.htm>>.

⁵⁴ NEWBERG, cit.: "the prospects for the Summit/VISX pool turn substantially upon uncertain judgments regarding the scope and validity of the pooled patents. If the Court looked at the Summit pool and saw the resolution of a blocking relationship, the arrangement could be analyzed under the rule of reason following *Standard Oil* or condemned under the *per se* rule following *Line Materials*. If the Court saw an agreement among competitors, comprising 100% of the market, it would be hardpressed to find the single-firm veto and the per procedure fee, on balance, procompetitive. Still, nothing in the case law or current enforcement policy adequately addresses Summit/VISX's *Rashomon* problem; the uncertain economic relationships among technology rights".

In conclusione, dalla più recente esperienza nordamericana si possono trarre alcuni utili criteri direttivi che consentono di configurare una sorta di *safety zone* per i *patent pools*, incentrata principalmente attorno alla relazione economica intercorrente tra i brevetti e al possibile impatto anticoncorrenziale dell'operazione, sia sotto il profilo della restrizione della concorrenza nei mercati correlati, sia riguardo ai suoi effetti sui processi di innovazione.

Per quanto attiene alla natura dei brevetti eleggibili per il *pooling*, fondamentale è che essi, oltre che validi e non scaduti, siano complementari ovvero essenziali allo sviluppo e alla commercializzazione di una determinata tecnologia: per questa ragione sarà necessario fissare un criterio oggettivo per definire la loro essenzialità nonché affidare ad un soggetto esperto ed indipendente il compito di verificare la sussistenza del suddetto requisito. L'inclusione di brevetti sostituibili non rende di per sé il *pool* anticompetitivo, ma richiede un'analisi caso per caso degli effetti prodotti sul mercato⁵⁵.

Riguardo, invece, alle ricadute anticoncorrenziali, se i possibili effetti negativi sull'innovazione sono sostanzialmente scongiurati laddove i membri ed i licenziatari abbiano la possibilità di sviluppare standards e prodotti concorrenti al di fuori dell'accordo di *pooling*, per quanto concerne l'impatto sui mercati collegati, sarà necessario che le disposizioni relative ai prezzi non trascendano le finalità dell'accordo, che le royalties rappresentino solo una piccola parte del prezzo dei prodotti commercializzati, che le licenze vengano concesse a tutti su basi non discriminatorie e che la struttura sia aperta a chiunque voglia aderirvi nel caso in cui gli attuali membri detengono collettivamente un significativo potere di mercato e gli operatori esclusi non hanno possibilità di competere nel mercato *downstream*. Ad ogni modo, di norma le autorità nordamericane non entrano nel merito della ragionevolezza delle royalties -considerando l'ammontare di queste ultime come uno dei tanti fattori da esaminare per accertare un'eventuale collusione-, ma concentrano la loro attenzione sulla formazione e sulla struttura del *pool* al fine di accertare che i partecipanti non siano nelle condizioni di porre in essere pratiche restrittive⁵⁶.

Il bilanciamento tra implicazioni pro e anti-competitive, che rende particolarmente intricata la regolamentazione antitrust dei *pools*, si spiega in ragione della complessità della struttura di tali accordi, i quali disciplinano non solo le relazioni tra i numerosi titolari di IPRs, ma anche quelle tra questi ultimi e la miriade di terzi licenziatari. Come è stato rilevato, "il *patent pooling* rappresenta un ombrello che copre due diverse tipologie di transazioni: *aggregation* e *dissemination agreements*"⁵⁷. Si tratta di una divisione che rispecchia lo scenario temporale di diffusione dei *pools* ed i diversi parametri ai quali è tenuto ad ispirarsi l'*enforcement* concorrenziale, chiamato, nei primi casi di emersione del fenomeno, ad affrontare problematiche relative esclusivamente a strategie di disseminazione, laddove invece i *pools* tecnologici richiedono un esame approfondito dei rischi posti dall'aggregazione di brevetti: in questo senso, come si evince dalla casistica giurisprudenziale, le nozioni di *blocking* ed *essential patents*, attorno alle quali ruota

⁵⁵ USDoJ-FTC, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, cit., 9.

⁵⁶ USDoJ-FTC, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights*, ult. cit., 82-83.

⁵⁷ M.D. JANIS, *Aggregation and Dissemination Issues in Patent Pools*, in *Issues in Competition Law and Policy*, American Bar Association, 2005.

l'analisi antitrust, rappresentano criteri apparentemente semplici, ma che in realtà celano un'indagine particolarmente complessa.

Se il criterio dell'essenzialità è chiaramente *time-dependent*, in quanto un brevetto accettato nel *pool* perché considerato essenziale potrebbe successivamente non esserlo a seguito degli sviluppi tecnologici, il concetto di *blocking patents* non è meno problematico e la sua definizione postula un'indagine che si spinga oltre il confronto letterale tra IPRs (cd. *literal blocking*) e si basi su un'analisi di mercato (*commercial blocking*)⁵⁸.

Tali problematiche sono emerse in tutta la loro evidenza nel recente caso *Philips v. ITC*⁵⁹. La vicenda ha origine nel 2002, quando Philips avvia un'azione legale davanti all'International Trade Commission (ITC) contro diverse società per aver violato i suoi brevetti relativi ai *compact disks* registrabili (CD-R) e riscrivibili (CD-RW), inclusi in due distinti *patent pools* formati all'inizio degli anni '90: ad essere interessato è l'insieme dei tecnologie confluite nell'*Orange book* che contiene le specifiche tecniche necessarie per la produzione di compact disks (o meglio di tutti i prodotti successivi al *compact disk* di prima generazione, ossia il CD-DA, *compact disk digital audio*). Per tutta risposta, le società accusate si sono difese lamentando un *patent misuse*, in quanto la licenza per la costruzione dei CD-R includeva brevetti *non-essential*: il giudice amministrativo prima, l'ITC poi, hanno accolto la tesi difensiva ritenendo, pertanto, i brevetti in questione *unenforceable*.

I *pools* interessati hanno utilizzato il criterio dell'essenzialità in una struttura che consentiva ampi margini di manovra nell'inclusione dei brevetti: mentre originariamente il *pool* offriva ai produttori di CD un pacchetto unico di brevetti, la struttura si è man mano articolata in una serie di pacchetti che combinavano brevetti essenziali e non essenziali, realizzando così – a detta del giudice amministrativo, un *tying* illecito. In particolare, il punto critico è individuato non solo nell'inclusione di brevetti non essenziali, ma anche nella concreta applicazione del criterio dell'essenzialità da parte del soggetto deputato alla valutazione: il *pool*, infatti, ha incorporato una definizione di essenzialità ("*essential as a practical matter*") che richiama sia la nozione letterale sia quella commerciale riecheggiando il linguaggio utilizzato dalla Philips nel già esaminato DVD *pool*. Secondo il giudice amministrativo, l'esperto, nel valutare la tipologia dei brevetti e la loro compatibilità con gli standards dell'Orange Book, ha esteso la nozione di essenzialità ben oltre il concetto di brevetto tecnicamente essenziale in quanto complementare, sino a farvi rientrare ogni brevetto utilizzato da una porzione significativa del mercato dei CD-R o dei CD-RW. Sennonché, la Corte d'appello federale ha capovolto il precedente giudizio ritenendo non dimostrato il *patent misuse*⁶⁰: nonostante resti valido l'assunto

⁵⁸ JANIS, *ult. cit.*: "For example, where one party owns a patent #1 on a product, another party owns patent #2 on a method for making the product, and another party owns patent #3 on an alternative method for making the product. A patent law analysis is not likely to be very illuminating for antitrust purposes. A patent law analysis might conclude, for example, that #1 blocks #2, and that #1 blocks #3, but that neither #2 nor #3 individually block #1. Marketplace evidence apart from patent law – e.g., evidence that #2 and #3 are the only commercially feasible alternative methods for making the product – would be important in assessing the balance of competitive harms and benefits of allowing all three patents to be pooled".

⁵⁹ *U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission*, [424 F.3d 1179 \(Fed. Cir. 2005\)](#).

⁶⁰ Per una critica della decisione, D.P. HOMILLER, *Patent Misuse in Patent Pool Licensing*, 2006 *Duke L. & Tech. Rev.* 7.

di base secondo il quale il *pool* brevettuale è da ritenersi legittimo solo laddove coinvolga *blocking patents*, la Corte ha ritenuto che i benefici concorrenziali da esso scaturenti ne rendono giustificabile l'adozione anche se includa accidentalmente o incidentalmente brevetti non essenziali.

3.2 LA DISCIPLINA DEI *POOLS* IN AMBITO COMUNITARIO.

Come detto, in ambito comunitario, il riconoscimento della rilevanza dei *pools* tecnologici è affidato alle Linee direttrici, mentre il Regolamento può trovare applicazione esclusivamente riguardo ai singoli accordi di licenza conclusi tra l'organismo indipendente creato con il *pool* e i suoi membri o i terzi licenziatari (§ 212). Si tratta ad ogni modo di un passaggio importante che consente alla Commissione di mettersi al passo sia dei recenti sviluppi del settore sia della consistente elaborazione prodotta in materia dalle *agencies* nordamericane.

I *patent pools* sono definiti come accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in licenza non solo a coloro che partecipano al *pool*, ma anche ai terzi: per quanto riguarda la struttura, i *pools* tecnologici possono assumere la forma di semplici accordi tra un numero limitato di parti o di complessi accordi organizzativi mediante i quali l'organizzazione della concessione di licenze delle tecnologie messe in comune viene affidata ad un organismo indipendente. In entrambi i casi, il *pool* può consentire ai licenziatari di operare sul mercato sulla base di una licenza unica (§ 210).

Dopo una breve premessa circa gli aspetti favorevoli e le possibili restrizioni alla concorrenza che da essi possono derivare (§ 213-214), le *guidelines* giustamente riconoscono che i rischi sotto il profilo della concorrenza e i possibili incrementi di efficienza dipendono, in buona misura, dalla "relazione tra le tecnologie che compongono il *pool*, nonché dalla relazione tra le tecnologie interne e quelle esterne al *pool*" (§ 215).

Dal momento che la maniera in cui un *pool* viene organizzato e gestito può ridurre il rischio di un'indebita restrizione della concorrenza e garantire gli effetti pro-competitivi dell'accordo, le Linee guida –sulla scia dei parametri elaborati oltreoceano- individuano come rilevanti ai fini di una valutazione antitrust: a) la misura in cui esperti indipendenti sono coinvolti nella gestione; b) le modalità previste per lo scambio di informazioni riservate; c) i meccanismi per la composizione delle controversie; d) gli obblighi di retrocessione devono essere non esclusivi e limitati agli sviluppi essenziali per l'utilizzazione delle tecnologie messe in comune; e) licenzianti e licenziatari devono essere liberi di sviluppare prodotti e norme concorrenti e concedere licenze al di fuori del *pool*; f) qualora il *pool* detenga una posizione di forza sul mercato, le *royalties* e le altre condizioni della licenza non devono essere discriminatorie e le licenze non devono essere esclusive.

Non sono mancati, tuttavia, alcuni motivi di preoccupazione, legati prevalentemente alle difficoltà interpretative che si incontrano nella lettura del testo. Nel primo *draft* delle Linee guida, infatti, il paragrafo 211 recitava: "Da un punto di vista giuridico, due tecnologie sono inoltre complementari quando determinano una posizione di blocco bidirezionale. Di norma, tuttavia, la Commissione non considererà che la creazione di un *pool* è necessaria per sbloccare le posizioni di blocco. ... le parti possono risolvere la posizione di blocco mediante la concessione

reciproca di una licenza o la conclusione di un accordo di non rivendicazione che consentano a entrambe di sfruttare in maniera indipendente le rispettive tecnologie. *La Commissione tratterà pertanto i pool tecnologici contenenti brevetti di sbarramento allo stesso modo dei pool tecnologici contenenti tecnologie sostitutive*⁶¹.

Questo modo di procedere ha ingenerato un palpabile disorientamento concettuale: dapprima si afferma che i *blocking patents* sono complementari, per poi concludere che, tuttavia, di fatto, verranno valutati come sostitutivi. Il tutto sulla base di una premessa completamente errata, ossia che, in presenza di una posizione di blocco, la creazione del *pool* non sia necessaria: semmai, il dubbio verte sulla necessità del *pool* quando non esistono situazioni di blocco. Per giunta, la ragione addotta è disarmante: affermare che “le parti possono risolvere la posizione di blocco mediante la concessione reciproca di una licenza” significa non aver metabolizzato la differenza tra *cross licensing* e *patent pools*.

Fortunatamente alcuni commenti pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica che ha preceduto il varo della versione definitiva hanno messo in risalto l’evidente incongruenza e il paragrafo in questione è stato stralciato⁶². Del resto, attraverso il paragrafo 211, le Linee guida negavano il legame diretto tra situazione di blocco ed essenzialità dei brevetti, mettendo così in discussione la ragione principale di utilizzo dei *pools*, il che, peraltro, era in aperta contraddizione con lo speciale trattamento riservato a questi ultimi dal successivo paragrafo 213 (ora 220): “quando un *pool* è costituito solo da tecnologie essenziali, che sono quindi necessariamente anche complementari, la creazione del *pool* in quanto tale non rientra di norma nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, indipendentemente dalla posizione di mercato delle parti”.

L’Europa sembra far tesoro delle esperienze d’oltreoceano. Lo confermerebbero in maniera significativa le decisioni riguardanti i *pools* MPEG⁶³ e DVD⁶⁴, nelle quali si rinvenivano espliciti riferimenti ai parametri di valutazione elaborati dalle *agencies* nordamericane, ma anche le autorizzazioni concesse ad una serie di accordi bilaterali che danno luogo al programma di licenze di CD Philips/Sony, nonché ad un accordo comune di licenza (SLA) che permette di ottenere licenze per i diversi tipi di CD (Audio, Rom, Text ed Extra)⁶⁵. Mentre l’approvazione degli accordi bilaterali Philips/Sony è avvenuta sulla base della loro compatibilità con il vecchio regolamento 240/96, l’accordo SLA è stato autorizzato solo in seguito al recepimento di alcune modifiche richieste dalla Commissione. Tra i cambiamenti imposti dalla Commissione ritroviamo alcuni elementi ormai familiari: lo SLA concerne solo brevetti essenziali per produrre alcuni tipi standard di CD preregistrati; un esperto riconosciuto ed indipendente è chiamato a certificare l’essenzialità dei brevetti coperti, pena la loro esclusione; l’accordo riconosce il diritto di Philips e Sony di concedere licenze per i rispettivi brevetti separatamente e di impegnarsi a non far valere i propri diritti sui brevetti comuni, sia nell’ambito

⁶¹ I corsivi sono aggiunti.

⁶² Sui cambiamenti apportati nel testo definitivo rispetto al *draft* sottoposto a consultazione, E. VOLLEBREGT, *The Changes in the New Technology Transfer Block Exemption Compared to the Draft*, in *ECLR* 2004, 660.

⁶³ Caso COMP/C-38143, in G.U.C.E., 19 giugno 2001, C 174/6.

⁶⁴ Comunicato stampa IP/00/1135 del 9 ottobre 2000.

⁶⁵ Comunicato stampa IP/03/1152 del 7 agosto 2003.

delle caratteristiche standard dei sistemi di CD che al di fuori di esso; i licenziatari sono obbligati soltanto a fornire a Philips informazioni per quanto riguarda i diritti relativi ai CD prodotti e venduti nonché a retrocedere i brevetti fondamentali per i tipi di CD scelti e per i lettori di CD anche ad altri licenziatari che hanno scelto lo stesso tipo di CD e di lettori di CD.

4. *COLLECTING SOCIETIES.*

Una volta delineati gli aspetti principali dei *pools*, passiamo ad analizzare le differenze rispetto ad alcune delle forme più diffuse di organizzazioni collettive, quali le società di gestione dei diritti d'autore e le *standard setting organizations*.

Le *collecting societies* tradizionali (quali, ad esempio, SIAE, GEMA e SACEM) associano autori ed editori perseguendo in vario modo una funzione di sussidio delle economie più deboli: una funzione che –come è stato rilevato⁶⁶– emerge talvolta espressamente da norme di legge e di statuto tendenti ad imporre la destinazione di una parte dei proventi dell'intermediazione a fondi di solidarietà di tipo paraprevidenziale, altre volte dall'adozione di criteri di ripartizione delle royalties non rigidamente proporzionati al successo economico delle opere e tendente a sovvenzionare le creazioni di più elevato interesse culturale. In dottrina, non a caso, si è parlato di una funzione *lato sensu* sindacale delle società di gestione collettiva, in quanto nate come strutture corporative di difesa degli interessi economici degli autori nei confronti degli utilizzatori di opere protette⁶⁷: un modello corporativo che si esprime nell'assunzione, da parte delle società di gestione, del ruolo di trattare i corrispettivi con gli utilizzatori, riscuoterli e ripartirli tra gli associati, oltre che di compiti di tipo solidaristico e assistenziale a favore dei soci⁶⁸.

Nell'associare autori ed editori le *collecting societies* classiche si caratterizzano per l'integrazione di economie disomogenee e conflittuali, motivo per il quale il loro modello organizzativo non è riconducibile alle società cooperative o consortili, le cui regole non sono pensate in funzione di contrapposte categorie di associati e dell'interesse a proteggere le categorie economicamente più deboli⁶⁹. Dunque, l'integrazione produttiva attuata attraverso le *collecting societies* risulta giustificata da considerazioni di equità, piuttosto che da ragioni di efficienza: nell'ottica della funzione solidaristica perseguita dalle società di gestione collettiva, l'organizzazione è principalmente diretta ad avvantaggiare alcuni associati (gli autori) a scapito di altri (gli editori), anziché ad offrire agli autori possibilità di remunerazioni superiori a quelle ipotizzabili attraverso i meccanismi di contrattazione individuale⁷⁰. Nei *patent pools*, invece, in linea di massima, manca un interesse solidaristico di tutela di una categoria più debole⁷¹. Essi si caratterizzano

⁶⁶ D. SARTI, *Gestione collettiva e modelli associativi*, in *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005, 211, 214-216. Sull'argomento, del medesimo Autore si veda anche *Collecting societies e mutualità*, in *AIDA* 2001, 14.

⁶⁷ M. LIBERTINI, *Gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza*, in *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, cit., 103.

⁶⁸ LIBERTINI, *ult. cit.*, 104.

⁶⁹ SARTI, *Gestione collettiva e modelli associativi*, cit., 216.

⁷⁰ SARTI, *ult. cit.*, 216.

⁷¹ Una precisazione sul punto, tuttavia, è doverosa dal momento che la remunerazione nei *pools* non avviene sempre secondo il valore economico del singolo brevetto: ad esempio, mentre nei casi *DVD* i criteri di allocazione delle royalties sono fissati in una formula matematica che tiene dell'anzianità dei

per la presenza di intermediari dedicati, al servizio di una specifica categoria di aventi diritto: il paradigma di riferimento oggi è quello della *licensing engine*, della macchina per la conclusione e l'amministrazione delle licenze, mentre sembra venir meno l'ambizione, che caratterizza la figura originaria della gestione collettiva, di articolare e conciliare al proprio interno interessi di categorie diverse⁷². Le differenze rispetto ai *pools* si riducono, però, laddove l'analisi venga allargata alle società di gestione collettiva diverse da quelle tradizionali: si pensi, in particolare, alla SCF, ove manca un interesse solidaristico da tutelare, in quanto essa rappresenta interessi omogenei, gestendo i diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori fonografici, e, non a caso, si è costituita in forma consortile⁷³.

Per quanto concerne il profilo antitrust, nel confronto con i *patent pools*, diverse appaiono le questioni poste dalle *collecting societies*: in esse si avvertono innanzitutto le problematiche relative al perseguimento di interessi essenzialmente di carattere territoriale⁷⁴. Il passaggio ad un'economia di mercato e l'avvento dell'era

brevetti detenuti da ciascun licenziante e del numero di volte che essi sono stati utilizzati dai licenziatari, e consente così di 'pesare' la complementarietà, valorizzando l'importanza relativa dei singoli brevetti, in *MPEG* la ripartizione delle royalties avviene in proporzione al numero dei brevetti detenuto da ciascun titolare. Per giunta non si può trascurare la rilevanza della dimensione verticale della complementarietà: nell'innovazione sequenziale, tra i vari brevetti complementari avranno maggiore rilevanza quelli che storicamente per primi si sono affacciati sul mercato, ovvero quelli che hanno dato il via alla sequenza; anche in questa ipotesi, laddove non sussista una formula che consenta di differenziare il relativo un peso specifico di ciascun brevetto, avrà una soluzione solidaristica.

⁷² RICOLFI, *Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi*, in *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, cit., 17.

⁷³ SARTI, cit., 214: "SCF persegue con ciò dichiaratamente una funzione che può essere considerata pur sempre mutualistica in senso ampio, comprensivo perciò non solo degli interessi all'integrazione e sostegno di economie individuali tendenzialmente deboli, come quelle storicamente alla base del fenomeno cooperativo; ma altresì all'integrazione ed incremento dell'efficienza in economie tendenzialmente forti, come quelle imprenditoriali".

⁷⁴ Per una disamina delle problematiche concorrenziali afferenti alle società di gestione collettiva, si rinvia a R. PARDOLESI – A. GIANNACCARI, *Gestione collettiva e diritto antitrust: figure in cerca d'autor(i)?*, in *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, cit., 49; e LIBERTINI, *ibid.*, 103. Nell'ambito del recente panorama antitrust comunitario in tema di *collecting societies*, si segnala, comunque, la decisione *IFPI* (International Federation of the Phonographic Industry), nella quale la Commissione ha autorizzato la creazione di un *one-stop shop* per la concessione di licenze relative alla trasmissione di opere musicali via internet: un sistema di *simulcasting* avente lo scopo di favorire la creazione di una nuova categoria di licenza con un raggio d'azione multiterritoriale, adeguato alla dimensione globale di internet, e in grado così di consentire al produttore radiofonico di trasmettere nella gran parte dei paesi europei senza doversi rivolgere ad ogni singola struttura nazionale per richiedere la licenza per i diritti d'autore e pagare le royalties (Decisione 8 ottobre 2002, caso COMP/C2/38014, in G.U.C.E., 30 aprile 2003, L 107; per un commento si veda A. CAPOBIANCO, *Licensing of Music Rights: Media Convergence, Technological Developments and EC Competition Law*, 26 *EIPR* 113 (2004); H. UNGERER, *Application of competition law to rights management in the music market. Some orientations*, 11 giugno 2003, in <<http://europa.eu.int/comm/competition/speeches>>). Il favore mostrato dalla Commissione risiede nella circostanza che l'accordo – il quale non impatta sui diritti degli autori, che verranno, invece, raccolti da diverse agenzie – favorisce la creazione di un nuovo prodotto che non sarebbe stato possibile realizzare senza una certa cooperazione tra le diverse *collecting societies* e del quale trarranno beneficio sia gli utenti sia i titolari dei diritti di esclusiva: i consumatori avranno la possibilità di accedere ai loro programmi musicali preferiti, siano essi radiofonici o televisivi, da qualsiasi punto nel mondo e, allo stesso tempo, il sistema assicura che i titolari verranno adeguatamente retribuiti. Per ottenere il *placet* della Commissione l'accordo originariamente notificato è stato modificato attraverso l'eliminazione

digitale -si pensi soltanto, per un verso, agli aspetti concorrenziali legati alla vendita collettiva dei diritti di trasmissione televisiva sulle manifestazioni sportive e, per l'altro, alle opportunità economiche offerte dall'emergere di piattaforme in grado distribuire elettronicamente i contenuti digitali- hanno definitivamente messo in crisi il modello tradizionale delle società di gestione collettiva tanto da ritenere non più procrastinabile un'adeguata risposta regolativi. E' questa un'opinione espressa a chiare lettere dalla Commissione nella recente comunicazione in tema di gestione dei diritti d'autore e diritti connessi nel mercato interno⁷⁵: "non ci si può astenere

della cd. *customer allocation clause*, che consentiva alla *collecting society* di riconoscere la licenza multiterritoriale solo ai clienti il cui segnale aveva origine nel suo territorio. Secondo CAPOBIANCO, *cit.*, 121, "in the *IFPI* decision, the Commission sent a clear message to collecting societies concerning the Commission's expectation in terms of increased competition at the level of administration fees"; il modello scelto da IFPI non comporta una concorrenza sui prezzi tra le società riguardo alla tariffa di simulcast: sebbene ogni *collecting society* è libera di fissare la propria tariffa nazionale, sulla base degli accordi reciproci la tariffa praticata da ciascuna di esse per la licenza multiterritoriale è una derivazione di tutte le tariffe nazionali e, quindi, è la stessa dappertutto (cd. *unique global simulcast tariff*). Se ne desume che la *one-stop-license* in questione limita la concorrenza tra le *collecting societies* solo a livello di *administration fees*: "as far as pricing is concerned –prosegue CAPOBIANCO-, it is likely that the Commission will actively enforce competition rules to ensure that (1) national simulcast tariffs are freely and independently determined by each collecting society without undue influence by the network of the other societies; and (2) the administration fees (for services rendered to both authors and licensees) are freely determined by each society on the basis of its own cost structure, on a cost-oriented basis".

Più di recente, la Commissione ha avviato un procedimento contro sedici organizzazioni deputate a raccogliere le royalties spettanti per i diritti d'autore nel settore musicale, con l'accusa di aver stipulato un accordo di *cross licensing* (cd. 'Santiago agreement') in grado di determinare una compartimentazione dei mercati e, più in particolare, una trasposizione su internet dei monopoli nazionali che esse tradizionalmente detengono nel mondo *offline* (Comunicato stampa IP/04/586 del 3 maggio 2004). Obiettivo dell'accordo è consentire a ciascuna società partecipante di offrire agli operatori *online* un *one stop shop* per il copyright, nel tentativo di far fronte alla difficoltà di conciliare gli schemi tradizionali di licenza –basati esclusivamente su procedure nazionali- con la deterritorializzazione che internet porta con sé: è di tutta evidenza che, una volta disponibile su internet, l'opera musicale diviene accessibile e scaricabile da qualsiasi posto, laddove invece il quadro tradizionale richiederebbe a ciascun operatore, che voglia offrire musica ai propri clienti, di ottenere una licenza da ognuna delle società nazionali che gestiscono i diritti d'autore. La Commissione, dopo aver ribadito il favore per il principio del *one stop shop*, ha ritenuto che l'esclusiva territoriale accordata dal 'Santiago agreement' non fosse giustificata da ragioni tecniche e che, quindi, a differenza di *IFPI*, la struttura realizzata producesse una ingiustificata restrizione per gli utenti, costringendoli a rivolgersi alla *collecting society* stabilita nel proprio stato (Cfr. H. UNGERER, *European music cultures and the role of copyright organization – competition aspects*, 5 ottobre 2004; ID., *Competition law and rights management. Recent developments*, 23 giugno 2004, entrambe le relazioni sono disponibili all'indirizzo internet <<http://europa.eu.int/comm/competition/speeches>>): a quanto si apprende, il caso è destinato a chiudersi con l'assunzione dell'impegno, da parte delle società interessate, a sospendere per tre anni, in via sperimentale, l'applicazione della *residency clause* contenuta nell'accordo (Cfr. G.U.U.E., 17 agosto 2005, C 200/11).

⁷⁵ Commissione europea, Comunicazione del 16 aprile 2004, COM (2004) 261. Sotto il profilo definitorio, al § 3.1.2 si legge: "la società di gestione collettiva, in qualità di fiduciaria, amministra, monitora, riscuote e ripartisce il pagamento dei diritti d'autore per ogni gruppo di titolari di diritti, sulla base della normativa nazionale in vigore nel proprio territorio e relativamente al territorio stesso". Per un commento, D. SARTI, *Gestione collettiva e modelli associativi*, in *Studi in onore di Gerhard Schricker*, *cit.*, 211; A. AMENDOLA, *Le società di gestione dei diritti d'autore nella previsione di direttiva europea: prime riflessioni*, in *Dir. aut.*, 2004, 463. Si veda anche il recente lavoro elaborato in sede comunitaria, *Study on a Community Initiative on the Cross Border Collective Management of Copyright*, 7 luglio 2005, nel quale si prospetta un regime finale che dovrebbe attribuire agli utilizzatori ed ai *right-holders* piena libertà di scelta della *collective society* a cui

ulteriormente da un intervento normativo. ... al fine di realizzare un vero mercato interno per lo sfruttamento sia off-line che on-line della proprietà intellettuale occorre una base comune più ampia su diversi aspetti della gestione collettiva”⁷⁶. L’obiettivo, alla base dell’intento di emanare una direttiva in materia, è quello di creare una sintesi tra antitrust e diritti d’autore ed incentivare rapporti concorrenziali tra gli enti di gestione collettiva, attraverso la regolazione di alcuni aspetti specifici, quali le modalità di costituzione degli enti, tariffe e condizioni di autorizzazione praticate agli utenti, le relazioni con i titolari dei diritti e la creazione di un sistema di controllo esterno comune. Un primo passo verso una liberalizzazione del mercato analogo a quella che è già avvenuta in altri settori economici un tempo caratterizzati dalla presenza di monopoli legali⁷⁷.

5. STANDARD SETTING ORGANIZATIONS.

Discorso a parte meritano le organizzazioni di *standard setting* (SSOs), la cui struttura, insieme alle differenze riscontrabili rispetto ai *patent pools*, rispecchia la diversa funzione economica a cui esse sono deputate. Le SSOs si presentano prevalentemente come associazioni no-profit alle quali partecipano gli operatori (produttori ed utilizzatori) di un determinato comparto economico al fine di promuovere lo sviluppo di standards: le SSOs rappresentano forme di cooperazione per la definizione di standards e non per la commercializzazione di licenze. Anch’esse naturalmente prevedono regole di governo che ne definiscono l’organizzazione, le modalità di partecipazione, gli obblighi al cui rispetto

rivolgersi: il fatto che tale riforma dovrebbe comportare un aumento dei prezzi finali delle licenze sulle opere protette verrebbe controbilanciato dagli effetti di stimolo per una maggiore produzione di prodotti culturali. Per un’analisi dei due testi, M.M. FRABBONI, *A Difficult Future for Reforms on Collective Management of Rights*, 16 *Entertainment L. Rev.* 144 (2005).

⁷⁶ L’armonizzazione risponde ad una chiara esigenza economica: “La mancanza di una base comune fra gli Stati membri sulla buona gestione delle società di gestione collettiva può potenzialmente pregiudicare sia gli utilizzatori che i detentori dei diritti dal momento che, a causa delle diverse condizioni applicate nei vari Stati membri, essi si possono trovare esposti a situazioni di non trasparenza e di incertezza giuridica. Maggiori sono le divergenze normative, maggiori sono le difficoltà per la concessione di autorizzazioni transfrontaliere valide per il territorio di diversi Stati membri. ... l’efficienza, trasparenza e responsabilità delle società di gestione collettiva sono elementi cruciali per il funzionamento del mercato interno in merito alla commercializzazione transfrontaliera di beni e servizi basati sul diritto d’autore e i diritti connessi”. Come riconosce la Commissione nella citata comunicazione al § 3.4: la decisione *IFPI* “adeguata al contesto on-line i principi esistenti ed effettua una nuova valutazione delle attività di gestione dei diritti in base alle norme comunitarie sulla concorrenza. L’assenza di confini territoriali nel contesto on-line proprio di Internet e del formato digitale dei prodotti consente agli utenti di scegliere una qualunque società di gestione collettiva nel territorio dello SEE che faccia parte di un meccanismo a ‘sportello unico’ per la concessione delle autorizzazioni. Inoltre, le parti si sono impegnate a migliorare la trasparenza delle tariffe applicate separando la parte tariffaria relativa alle vere e proprie royalties da quella riguardante i costi amministrativi. In questo modo, gli utenti commerciali saranno in grado di individuare le società più efficienti nell’ambito del SEE e di ottenere le loro autorizzazioni dalle società di gestione collettiva che le forniscono a costo minore”.

⁷⁷ Ancor più avanzato lo scenario prospettato da H. COHEN JEHOAM, *The Future of Copyright Collecting Societies*, in *European Intellectual Property Review*, 2001, 139: “the collecting societies must restructure themselves into mere central societies, clearing houses, huge rights and content databases and automated licensing engines.... They do not need any longer to be collective, not in their tariffs and other conditions, nor in their offer of global repertoires and nor in the allocations of royalties”.

quest'ultima è subordinata, le fasi del procedimento di sviluppo degli standards; ma la loro struttura organizzativa si snoda essenzialmente attraverso la costituzione di gruppi di lavoro nei quali i partecipanti condividono i rispettivi *know-how* per la realizzazione e la promozione di soluzioni tecnologiche: gli aspetti commerciali e, in particolare, la negoziazione dei termini per la concessione di licenze, sono questioni estranee alle finalità costitutive delle SSOs e, anzi, la compatibilità con la normativa antitrust di tali organizzazioni dipende, anche e soprattutto, dall'espressa previsione statutaria del divieto per i membri di negoziare o, persino, di discutere, all'interno dei gruppi di lavoro, i termini per la concessione delle licenze.

La rilevanza delle SSOs è strettamente legata allo sviluppo dei moderni mercati tecnologici. L'elemento caratterizzante dei mercati a rete è dato dalla presenza di fattori, sul lato sia dell'offerta sia della domanda, che favoriscono inevitabilmente l'evoluzione del mercato verso assetti monopolistici con l'emergere di uno standard che assume il ruolo di prodotto dominante (c.d. *tipping*). Gli standard sono comunemente considerati tra i principali fattori che governano l'economia moderna e sono riconducibili prevalentemente a due tipologie: quelli che promuovono l'interoperabilità e quelli (cd. *performance standards*) che fissano i requisiti minimi per tutti i prodotti appartenenti ad una determinata categoria.

In un'economia globalizzata sottrarsi allo standard è opzione perdente: “lo standard è la formula magica, la chiave del regno. ... Accade così che le molte contraddizioni insite nella dialettica tra difesa della proprietà intellettuale e tutela della concorrenza trovino, proprio nella materia degli standard, una sorta di inopinata sublimazione. Chi detta lo standard? Chi se ne fa custode? Chi governa il suo impiego? Chi ne dispensa l'accesso?”⁷⁸ La definizione degli standard è di per sé escludente, nel senso che le soluzioni non elette come standard soffriranno di uno svantaggio competitivo, acuito dall'insorgere di costi di commutazione e *path dependence* in grado di erigere barriere per le alternative tecnologiche e perpetuare la loro esclusione, conferendo, al tempo stesso, all'invenzione incorporata nello standard un valore economico aggiuntivo rispetto a quello intrinseco⁷⁹.

In altre parole, il valore *ex post* del brevetto -ossia dopo la sua inclusione nello standard- è spesso notevolmente superiore a quello *ex ante*. Dato il ruolo particolare svolto dallo standard nei mercati a rete, è agevole comprendere allora come l'attività di definizione dello stesso -lo *standard setting*, appunto- si presti ad essere un terreno privilegiato per situazioni di *hold up* derivanti dall'utilizzo strategico della proprietà intellettuale⁸⁰. Se il detentore di un brevetto incluso nella

⁷⁸ R. PARDOLESI, Prefazione a M. CALDERINI – A. GIANNACCARI – M. GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Bologna, 2005, 10. Vedi anche M. GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, 138.

⁷⁹ R.T. RAPP – L.J. STIROH, *Standard Setting and Market Power*, intervento presso i DoJ-FTC Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, in <<http://www.ftc.gov/opp/intellect/index.htm>>: “standard setting has the potential for increasing the value of a technology when a technology with close substitutes wins a formal standard-setting competition. Standard setting can create market power by making otherwise close substitutes inferior, and thereby increasing the royalty rate (price) a technology can command”.

⁸⁰ Per un'analisi delle regole interne alle SSOs, M.A. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 *Calif. L. Rev.* 1889 (2002), e B. CHIAO – J. LERNER – J. TIROLE, *The Rules of Standard Setting Organizations: An Empirical Analysis*, NBER working paper n. 11156

definizione di uno standard vede il valore del proprio diritto di proprietà enormemente accresciuto dalla posizione di dominanza ad esso conferita dall'affermazione dello standard, i comportamenti opportunistici volti ad influenzare la definizione dello standard risultano particolarmente allettanti per le imprese⁸¹.

Mentre nella fase iniziale dello sviluppo di uno standard, i partecipanti al gruppo di lavoro hanno spesso la possibilità di scegliere, tra varie alternative, quale tecnologia supportare, una volta compiuta tale scelta e sostenuti cospicui investimenti, è economicamente impossibile tornare indietro: in altre parole, gli associati si trovano improvvisamente in una situazione di dipendenza economica, sono inchiodati alla propria scelta (*lock-in*), non potendo disporre di alternative soddisfacenti sul mercato e, per queste ragioni, esposti al pericolo dell'estorsione contrattuale –sotto forma di royalties particolarmente onerose- di coloro che hanno partecipato allo sviluppo di una determinata tecnologia celando il fatto di essere titolari di brevetti essenziali e, dunque, in grado di impedire agli altri associati, tramite il diniego della relativa licenza, l'utilizzo della tecnologia prodotta in comune.

Per neutralizzare o quantomeno mitigare i rischi di *hold up*, le SSOs sono solite ricorrere a prescrizioni informative (cd. *disclosure rules*), obbligando i partecipanti a rivelare l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale che possono essere violati dai potenziali utilizzatori dello standard in via di sviluppo, e avvalersi anche di *licensing rules*, richiedendo ai partecipanti l'impegno o a licenziare ogni brevetto essenziale ai fini dello standard a condizioni ragionevoli e non discriminatorie (RAND, acronimo noto anche come FRAND nell'accezione europea), o a sottoscrivere specifiche condizioni per la licenza prima di selezionare una determinata tecnologia come parte di uno standard.

I casi *Dell* e *Rambus* sono, a tal riguardo, emblematici di quanto sia delicata la questione della corretta definizione delle regole interne agli organismi collettivi⁸². Nel 1992 la *Video Electronics Standard Association* (VESA) sviluppò uno standard (VL-Bus) per la trasmissione di informazioni tra l'unità centrale degli elaboratori elettronici e le periferiche⁸³. In base alle regole dell'associazione, ogni soggetto partecipante era tenuto a dichiarare di non detenere brevetti essenziali ai fini dello standard in via di definizione: Dell –al pari degli altri membri- sottoscrisse tale dichiarazione celando di avere un diritto di privativa sul prodotto, per poi uscire allo

(2005), in <http://www.nber.org/papers/w11156>. Sulle difficoltà che i rimedi antitrust incontrano nel tentativo di gestire le problematiche poste dalle SSOs, si veda anche H. HOVENKAMP, *Standard Ownership and Competition Policy*, University of Iowa Legal Studies Research Paper (2006), in <http://ssrn.com/abstract=889335>.

⁸¹ Sul tema si vedano, anche per la bibliografia in esso contenuta, CALDERINI – GIANNACCARI – GRANIERI, *cit.*, e A. GIANNACCARI, *Standard e protocolli: al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2004, 21.

⁸² Un altro caso, simile ai due in questione e spesso richiamato, è *In re Union Oil Co.*, chiusosi il 27 luglio 2005 a seguito di un provvedimento della FTC (n. 9305, disponibile online all'indirizzo internet: www.ftc.gov/os/adjpro/d9305/050802do.pdf) con il quale è stato imposto ad Unocal di non esercitare i brevetti che essa aveva celato alla California Air Resources Board e che le avrebbero consentito di acquisire illegalmente una posizione monopolistica relativa ad una particolare tecnologia di produzione del gasolio. Per un'ampia ricostruzione della casistica nordamericana in materia di SSO, M.C. NAUGHTON – R. WOLFRAM, *The antitrust risks of unilateral conduct in standard setting, in the light of the FTC's case against Rambus Inc.*, *Fall Antitrust Bulletin* 699 (2004).

⁸³ *In re Dell Computer Corp.*, No. 93-10097 (FTC 1995).

scoperto –rivendicando il proprio diritto esclusivo nei confronti degli altri operatori partecipanti all’associazione- non appena la tecnologia in questione aveva ottenuto sul mercato un successo tale da essersi affermata come standard. Analoga vicenda è quella riguardante *Rambus*, società produttrice di memorie dei *chip* per elaboratori elettronici, che ha partecipato al Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC) per lo sviluppo dello standard SDRAM, celando di esser titolare di alcuni *blocking patents*, salvo uscire dall’associazione poco prima del voto per l’adozione della tecnologia di seconda generazione DDR-SDRAM⁸⁴. Non appena quest’ultima è stata messa in commercio, Rambus ha citato uno dei partecipanti (Infineon) per *patent infringement*⁸⁵.

In entrambi i casi la FTC ha ritenuto illecita la rivendicazione dei diritti sui brevetti per i quali, in violazione delle regole operative della SSO, non era stata effettuata la *disclosure* durante il periodo di partecipazione all’associazione, ravvisando in tale condotta il chiaro intento anticoncorrenziale di assicurarsi, in modo fraudolento, il potere monopolistico su uno standard sviluppato, e poi affermatosi sul mercato, grazie alla collaborazione di vari operatori.

Anche in dottrina si ritiene che una risposta adeguata sarebbe quella di incoraggiare la condivisione *ex ante* delle informazioni attraverso la previsione di una sanzione che preveda, per il trasgressore, l’obbligo di concedere la licenza a titolo gratuito dei diritti di esclusiva celati⁸⁶. Un siffatto rimedio è stato avallato dal DoJ statunitense in occasione di un parere fornito ad un’associazione che sviluppa standard per la connessione di componenti per computer (VITA). Al fine di prevenire i rischi di comportamenti opportunistici da parte degli associati, VITA ha introdotto una regolamentazione interna che, tra le altre cose, prevede (i) la divulgazione dei

⁸⁴ Per un commento, si vedano D. ALBAN, *Rambus v. Infineon: Patent Disclosures in Standard-Setting Organizations*, 19 *Berkeley Tech. L.J.* 309 (2004); N.L. TSILAS, *Toward Greater Clarity and Consistency in Patent Disclosure Policies in a Post-Rambus World*, 17 *Harv. J.L. & Tech.* 475 (2004); H. GOLDFARB, *Standard-Setting Organizations: Determining a Duty to Disclose Among Industry Competitors*, 8 *J. Tech. L. & Pol’y* 207 (2003); J. KATTAN, *Antitrust Implications: Disclosures and Commitments to Standard-Setting Organizations*, 16 *Antitrust* 22 (2002); A.F. ABBOTT – T.A. GEBHARD, *Standard-Setting Disclosure Policies: Evaluating Antitrust Concerns in Light of Rambus*, *ibid.* 29.

⁸⁵ Alla fine del 1999 Rambus aveva iniziato a contattare i principali produttori di DRAM e *chip* avvertendoli che, con la produzione e la vendita di SDRAM JEDEC compatibili, stavano infrangendo gli IPRs da essa detenuti: di lì a poco, la minaccia produsse i suoi effetti tanto è vero che Rambus ha siglato accordi di licenza con sette tra le maggiori case produttrici di DRAM (Matsushita Electric Industrial, Elpida Memory, Samsung Electronics, NEC Corporation, Toshiba America, Oki Electric Industry, Mitsubishi Electronics America), conseguendo royalties pari a 0.75% dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di SDRAM e 3.5% per quelli DDR-SDRAM.

⁸⁶ LEMLEY, *ult. cit.*, 1960: l’Autore, alla luce di un esame di 43 SSOs, rileva come, in tema di *disclosure*, la *policy* adottata dalle organizzazioni sia tutt’altro che uniforme e stringente; secondo R.A. SKITOL, *Concerted Buying Power: Its Potential for Addressing the Patent Holdup Problem in Standard Setting*, 72 *Antitrust L.J.* 727 (2005), “the Rambus proceeding highlights the inadequacy of typical SSO disclosure policies”. Sul tema, si veda anche G.F. MASOUDI, *Efficiency in Analysis of Antitrust, Standard Setting, and Intellectual Property*, relazione tenuta in occasione del High-Level Workshop on Standardization, IP Licensing, and Antitrust, Tilburg University Law & Economic Center, Brussels, 18 gennaio 2007, in <<http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/speeches.htm>>. Critici, al riguardo, D. GERADIN – A. LAYNE-FARRAR, *The Logic and Limits of Ex Ante Competition in a Standard-Setting Environment*, 3 *Competition Policy International* 79 (2007). Per un’analisi antitrust dei rapporti interni alle SSOs vedi anche J.L. RUBIN, *Patents, Antitrust, and Rivalry in Standard-Setting*, 38 *Rutgers L.J.* 509 (2007).

brevetti –o delle richieste di brevetto- che possono risultare essenziali ai fini dell’implementazione del futuro standard (divulgazione che deve avvenire prima della costituzione del gruppo di lavoro e la cui violazione comporta l’obbligo di concedere licenza gratuita dei brevetti interessati); (ii) la divulgazione della royalty massima che i singoli partecipanti richiederanno per i loro brevetti essenziali (ciascun titolare è libero di negoziare le condizioni della licenza dopo che lo standard è stato sviluppato, ma resta vincolato ai tetti massimi fissati in precedenza); (iii) l’impegno di non negoziare i termini della licenza con gli altri partecipanti al gruppo di lavoro o con terze parti⁸⁷. Dopo aver ricordato i benefici competitivi scaturenti dalla condivisione di risorse e conoscenze nell’ambito dei processi di *standard-setting*, il DoJ ha sottolineato come gli obblighi informativi in questione siano da considerarsi legittimi sotto il profilo antitrust, dal momento che, essendo accompagnati dall’espresso divieto di negoziare all’interno del gruppo di lavoro i termini delle licenze, non si traducono in pratiche di fissazione del prezzo ma sono semplicemente finalizzati a scongiurare i rischi di *hold up* e a consentire ai partecipanti ai *working groups* delle SSOs di compiere una scelta ponderata riguardo alla tecnologia nel cui sviluppo investire, senza correre il rischio di essere esposti ai comportamenti opportunistici altrui⁸⁸.

Come detto, per scongiurare i rischi di *hold up*, le SSOs si avvalgono spesso anche di *licensing rules*, richiedendo ai partecipanti l’impegno a licenziare ogni brevetto essenziale ai fini dello standard a condizioni ragionevoli e non discriminatorie: dal momento che, nella fase successiva all’instaurazione della SSO, i partecipanti sono inchiodati alla scelta compiuta e, perciò, esposti al pericolo che uno di essi possa richiedere per la licenza del suo brevetto una royalty particolarmente onerosa, l’impegno di licenziare a condizioni RAND (o FRAND) costituisce un’importante protezione contro le situazioni di *hold up*, nonché un indicatore chiave dei costi di implementazione della tecnologia in fase di definizione. Di assoluto rilievo è, al riguardo, la recente decisione statunitense della Corte d’appello per il Terzo Circuito nel caso *Broadcom v. Qualcomm*, dove, per la prima volta, si è ritenuto possa configurare una violazione antitrust la condotta del titolare di un brevetto che abbia tratto in inganno una SSO riguardo agli impegni relativi alle condizioni di licenza⁸⁹, esattamente come avviene per il mancato rispetto degli obblighi di *disclosures*: Qualcomm, dopo essersi impegnata a dare in licenza la propria tecnologia essenziale a condizioni FRAND –passaggio obbligato perché i propri brevetti fossero inclusi nello standard UMTS-, non ha tenuto fede alla sua

⁸⁷ U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Antitrust Division, Business Review Letter, 30 ottobre 2006, disponibile all’indirizzo internet <<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/219380.htm>>.

⁸⁸ Su questi presupposti, più di recente il Dipartimento di giustizia ha confermato il suo orientamento in un caso simile a quello della VITA, autorizzando la *patent policy* attuata dall’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), associazione no-profit che coinvolge quasi quattrocentomila membri e si propone di promuovere in diversi settori economici (computer, telecomunicazioni, sistemi aerospaziali, apparecchiature biomediche, ecc.) lo sviluppo di standards: cfr. U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Antitrust Division, Business Review Letter, 30 aprile 2007, disponibile all’indirizzo internet <<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/>>.

⁸⁹ *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 501 F.3d 297 (3d Cir. 2007).

promessa ed è stata perciò condannata per *monopolization* e *attempted monopolization*⁹⁰.

Nell'ambito del dibattito sul rapporto tra antitrust e proprietà intellettuale - come testimoniano i due recenti report licenziati dalle *agencies* (DoJ e FTC) e dall'Antitrust Modernization Commission-, al tema dei rischi di *hold up* che possono emergere in seno alle SSOs viene riconosciuta una rilevanza sempre più significativa⁹¹; ed esattamente come per i *patent pools*, compito del diritto antitrust dovrebbe essere quello di promuovere la missione procompetitiva di tali organizzazioni, prevenendo l'utilizzo strategico della proprietà intellettuale attraverso l'individuazione di strumenti sanzionatori in grado di orientare il comportamento dei partecipanti⁹². E' in questa direzione che vanno esaminate le conclusioni a cui sono pervenute le autorità nordamericane nei report sopra richiamati, specie laddove si riconoscono i benefici concorrenziali che possono scaturire dalla negoziazione *ex ante* delle condizioni di licenza da parte dei membri delle SSOs: sono evidenti i rischi di collusione insiti in un accordo tra soggetti concorrenti relativo ai termini e alle condizioni per la licenza dei loro diritti, ciò nonostante le *agencies* ritengono che non ricorra una violazione *per se* delle regole antitrust, essendo opportuno sottoporre tali pratiche ad un'analisi caso proprio in ragione della loro capacità di neutralizzare i comportamenti opportunistici durante il processo di *standard-setting*.

⁹⁰ In argomento si segnala, altresì, un recente intervento della FTC, *In the Matter of Negotiated Data Solutions LLC*, file n. 0510094 (23 gennaio 2008), disponibile all'indirizzo internet <<http://www.ftc.gov/os/caselist/0510094/index.shtm>>.

⁹¹ Cfr. USDOJ - FTC, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, cit., ch. 2; e U.S. ANTITRUST MODERNIZATION COMMISSION, *Report and recommendations*, 2007, in <http://www.amc.gov/report_recommendation/toc.htm>, ch. I.D.

⁹² Sul punto diffusamente, AMERICAN ANTITRUST INSTITUTE, *Amicus curiae* in the matter of Rambus, 12 maggio 2004, in <<http://www.ftc.gov/os/adjpro/d9302/040512rambusbrief.pdf>>: "the antitrust laws should not come into play unless a participating IP owner whose technology has been adopted into a compatibility standard thereby acquires *ex post* market power attributable to the standardization. ... Under this rule, patents which are so revolutionary that they would have become *de facto* standard regardless of action by an SSO are not likely to derive any additional market power from standardization. ... One source of direct evidence of the value of the technical contribution of a patent is the royalty rate charged *ex ante*". Applicato al caso *Rambus*, il test non lascia spazio a dubbi: "if the evidence shows that the royalty rate for substantially the same type of technology was 0.75% of sales *ex ante* but 3.5% *ex post*, it is reasonable to conclude that approximately 78% of the royalty claimed *ex post* is due to the standardization".