

amministrativ@mente

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica

Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile

Gaetano Caputi

Redazione

Giuseppe Egidio Iacovino, Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 2/2021

estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821



Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Giovanni Coccozza, Sergio Contessa, Manuel Delgado Iribarren, Giuseppe Doria, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Marcin Princ, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Simona Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.



Abuso di posizione dominante e diritto della proprietà intellettuale. Il caso Huawei.

di **Linda Giovanna Vacchiano**

(Avvocato comunale di Nocera Inferiore)

Sommario

1. Premessa; 2. Disciplina normativa; 3. L'intreccio complesso della posizione dominante e del diritto di proprietà intellettuale. Il caso Huawei; 4. Conclusioni.

Abstract

This contribution focuses on those market operators who operate in a dominant position and is aimed at understanding their rationale and limits, especially in the reconciliation between regulatory discipline and phenomenal reality.

In the context of the rules for the protection of competition, a dominant position means a condition of significant market power arising in the hands of a company, compared to the others on the market. From an economic point of view, the dominant position is identified with the so-called market power, or the ability of a firm to raise prices above competitive levels in a lasting and profitable way. Not for this reason, however, are dominant positions to be considered illegitimate in themselves. Our legal system recognizes and protects these legal figures present on the market, by virtue of a reconciliation with the other interests that are at stake in the legal system and that come into contact with it



1. Premessa.

Tale contributo pone l'attenzione su quegli operatori del mercato che operano in posizione dominante ed è finalizzato a comprenderne la *ratio* e limiti, soprattutto nel contemperamento tra disciplina normativa e realtà fenomenica.

Nell'ambito della disciplina a tutela della concorrenza, per posizione dominante¹ si intende una condizione di significativo potere di mercato configurantesi in capo ad una impresa, rispetto alle altre presenti sul mercato². Dal punto di vista economico, la posizione dominante si identifica con il c.d. potere di mercato, ovvero la capacità di una impresa di aumentare i prezzi al di sopra dei livelli competitivi in maniera durevole e profittabile. Non per tale ragione, per , le posizioni dominanti sono da considerarsi di per sé illegittime. Il nostro ordinamento riconosce e tutela tali figure giuridiche presenti sul mercato, in virtù di un contemperamento con gli altri interessi che sono in gioco nell'ordinamento giuridico e che con esso vengono in contatto. A garanzia dei differenti gradi di tutela, dunque, l'ordinamento si connota per una disciplina specifica che impone alla impresa c.d. dominante di non compromettere lo svolgimento di una effettiva concorrenza sul mercato in cui opera, evitando con i propri comportamenti di rafforzare ulteriormente (ed ingiustificatamente) la sua posizione sul mercato e di agire al fine di compromettere la creazione ed il mantenimento di una situazione di effettiva concorrenza sul mercato. Una impresa che si trovi in posizione dominante deve, ad esempio, evitare di adottare comportamenti discriminatori tra i potenziali clienti; stipulare accordi di esclusiva (sia con clienti che con fornitori); condizionare la concessione di sconti all'esclusiva o al raggiungimento di determinati volumi di acquisto; proporre sconti selettivi, mirati agli attuali clienti dei concorrenti o a nuovi clienti; praticare i c.d. prezzi predatori (ovvero prezzi di vendita sottocosto giustificati dalla volontà di escludere dal mercato i concorrenti più deboli, che essendo privi di risorse finanziarie non siano in grado di sostenere il ritmo incalzante di una vera e propria guerra dei prezzi); privare un acquirente di un prodotto che sia indispensabile per competere sul mercato; condizionare, infine, le vendite di beni e servizi ad acquisti simultanei.

2. Disciplina normativa.

¹ Una definizione giuridica di posizione dominante nel mercato si deve alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che nella sentenza *United Brands Company* del 1978 qualifica tale situazione giuridica soggettiva come una "posizione di potenza economica, grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori". A tal proposito, v. anche *Hoffmann La Roche CdG* 13 febbraio 1979, C85/76; *United Brands CdG* 14 febbraio 1978, C27/76.

² V., in proposito, *Buzzone G., Capozzi S., Visione economica e giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'abuso di posizione dominante*, in *Assonime*, 9/2017; *Paolanti D., Abuso di posizione dominante*, in www.studiocataldi.it; *Milano L., L'abuso di posizione dominante nel mercato europeo*, in www.diritto.it.



La posizione dominante trova regolamentazione nell'ordinamento interno all'art. 3 della L. n. 287/1990 che ammette la presenza sul mercato di posizioni dominanti, purché entro limiti ragionevoli dalla legge stessa imposti che evitino situazioni di abuso.³ Disciplina, questa, di chiara ispirazione europea. È il Trattato sul funzionamento della UE che impone, infatti, un divieto di abuso delle posizioni dominanti sul mercato all'art. 102 (ex art. 82 TUE), ammettendone, a contrario, la loro esistenza.

Dall'analisi comparativa della disciplina normativa in materia, è dato evidenziare una indifferenza dell'ordinamento per la dimensione assoluta dell'impresa, del quantum del fatturato o del volume dell'attività, al fine di inquadrarla nel novero delle c.d. posizioni dominanti. La posizione dominante, infatti, non può essere in alcun modo "assolutizzata": una impresa può essere dominante solo con riferimento ad alcuni aspetti della sua attività.⁴ Del resto, la finalità ultima della disciplina di contenimento della posizione dominante è proprio quella di tutelare la concorrenza nel mercato ed, indirettamente, la libertà di scelta dei consumatori in virtù di una corretta ed efficiente allocazione delle risorse.

Le condotte abusive, così individuate dalla disciplina di settore e descritte nella loro tassatività, si riverberano in due differenti situazioni di abuso: abusi di sfruttamento ed abusi di esclusione. Per abusi di sfruttamento si intendono quelle condotte della impresa dominante configurabili nello sfruttamento iniquo del potere di mercato di cui la stessa gode, e che prescindono dall'impatto che tale condotta può avere sull'assetto concorrenziale del mercato, per il raggiungimento di un personale

³ Secondo la norma di cui all'art. 3 "È vietato l'abuso da parte di uno o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi".

⁴ Interessante, sul punto, anche quanto sostiene la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE del 2016 in merito: "l'art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si sia irrevocabilmente impegnato nei confronti di tale organismo a concedere a terzi una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, dette "FRAND" ("fair, reasonable and non discriminatory"), non avuta della sua posizione dominante ai sensi di tale articolo quando esperisce un'azione per contraffazione volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti per la fabbricazione dei quali sia stato utilizzato tale brevetto, laddove: prima di esperire la suddetta azione, da un lato, abbia avvertito il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il suddetto brevetto e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto, e, dall'altro, dopo che il presunto contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, abbia trasmesso a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo, e il suddetto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto di cui trattasi, non dia seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l'assenza di ogni tattica dilatoria" (Corte Giust. UE, sez. V, 16.07.2015, n. 170).



vantaggio. Per abusi di esclusione, invece, si intendono quelle condotte tenute dall'impresa dominante al fine di impedire e/o escludere ad altri concorrenti di accedere al mercato, rendendo, di fatto, impraticabile una concorrenza effettiva.

Per individuare tali condotte, e conseguentemente sanzionarle, l'ordinamento ha previsto un processo composto di vari step, ognuno dei quali fondamentale per addivenire ad una risoluzione delle questioni controverse che si configurino in relazione al funzionamento del mercato. A fronte della individuazione del c.d. mercato rilevante, inteso come ambito merceologico e geografico in cui le imprese si trovino ad esercitare la propria attività in concorrenza, si quantifica la fetta di mercato detenuta dalla impresa (c.d. potere di mercato). Più alta è la quota di mercato rispetto ai concorrenti, maggiori sono le probabilità che ci si trovi di fronte ad una posizione di dominanza, e maggiori sono - dunque - le probabilità di incorrere in situazioni di abuso.⁵ Una volta individuata una posizione dominante, si procede all'accertamento della sussistenza di situazioni di abuso della stessa. Si procede ad identificare quelle condotte della impresa che abbiano garantito la realizzazione di profitti ingiustificatamente elevati, ovvero di condotte che abbiano - anche di fatto - estromesso i concorrenti dal mercato rilevante.

A tutela della posizione dei soggetti lesi da tali condotte, l'ordinamento prescrive lo strumento della segnalazione, che pu essere attivato da qualunque soggetto che vanta un interesse diretto all'avvio del procedimento, ovvero d'ufficio, entrambi prodromici all'avvio da parte dell'AGCM di un procedimento, articolato in varie fasi: fase preistruttoria, di raccolta e valutazione sommaria dei fatti; fase istruttoria, di acquisizione di elementi probatori; fase decisoria, di adozione del provvedimento finale (sanzionatorio o di archiviazione). Attraverso tutte queste fasi, l'autorità competente, una volta avuta contezza e conoscenza approfondita della situazione di fatto, ed avanzata una prima ipotesi accusatoria nei confronti dell'impresa interessata, previa garanzia e tutela del diritto di difesa di tutti i soggetti coinvolti mediante legittimo contraddittorio, cristallizza la ipotesi di addebito nella comunicazione delle risultanze istruttorie. A fronte di una fase dibattimentale finale, in cui le parti possono esporre oralmente le ragioni delle proprie posizioni, il Collegio dell'Autorità provvede alla definizione del procedimento: pu decidere per

⁵ Se la impresa detiene una quota di mercato superiore al 50% sussiste una presunzione di probabilità di dominanza, salvo casi eccezionali; se la quota di mercato è quantificabile nel 40% dell'intero, si è di fronte alla soglia di attenzione prevista dalla prassi; se la quota oscilla tra il 25-50% si presume la possibilità di una posizione dominante, ma non sussistono prove di per sé sufficienti a dimostrarne la sussistenza; al di sotto del 25% si addivene ad una presunzione di insussistenza di posizione dominante; sotto la quota del 10% c'è, invece, assenza di dominanza. Elementi da tenere in considerazione nell'analisi suindicata, che fanno propendere per la sussistenza di una posizione dominante o meno sono, inoltre, individuabili nelle quote di mercato detenute dai concorrenti; nella disponibilità di tecnologie superiori, economie di scala o di scopo; nella elevata integrazione verticale (di produzione e distribuzione); nella reputazione ed immagine; nella individuazione delle barriere all'entrata di natura amministrativa o di altra natura.



l'archiviazione dello stesso, quando le risultanze non riescano a dimostrare la infrazione, ovvero quando il comportamento non configuri una ipotesi di infrazione; pu invece diffidare l'impresa ad adeguare il proprio comportamento sul mercato, prima di comminare alla stessa sanzioni pecuniarie in caso di diniego (sia esso espresso o tacito). A garanzia e maggior tutela della posizione delle imprese dominanti sul mercato,⁶ inoltre, l'ordinamento introduce uno strumento particolare, quale è quello degli impegni (art. 14 ter), finalizzati alla rimozione della condotta lesiva, che dovranno essere valutati dall'Autorità e, se accolti, evitano all'impresa la comminatoria di una sanzione. Altro strumento, che è visto con favore dall'Autorità per i vantaggi in termini di tempo e di gestione del riassetto dell'equilibrio di mercato che lo stesso garantisce, è quello dei c.d. programmi di clemenza, in virtù dei quali è l'impresa interessata ad autodenunciare la propria posizione anticoncorrenziale, fornendo all'Autorità tutti gli elementi probatori necessari per individuare l'illecito. La impresa autodenunciante beneficerà, dunque, di una piena immunità dalla sanzione (vantaggio spettante solo alla prima impresa che si autodenunci, in caso di cartello), ovvero uno sconto significativo della stessa (in relazione alla importanza ed alla rilevanza degli elementi probatori forniti ed in ragione della gravità della condotta).

3. L'intreccio complesso della posizione dominante e del diritto di proprietà. Intellettuale. Il caso Huawei.

La questione affrontata dalla sentenza in commento concerne la individuazione di un qualche collegamento tra la posizione dominante e la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale, con i suoi limiti e le sue esclusive.⁷

In dottrina, sul punto, si sono consolidati due opposti orientamenti. Da un lato, alcuni sostengono che non sussisterebbe un vero e proprio contrasto tra la tutela della concorrenza ed il diritto di proprietà intellettuale, ma piuttosto un contrasto apparente. Gli effetti restrittivi del breve periodo, insiti nelle esclusive e nei limiti propri del diritto di proprietà intellettuale, sarebbero infatti controbilanciati dagli effetti procompetitivi di lungo periodo, derivanti dall'operare del meccanismo che incentiva la creazione e la circolazione di beni protetti da tali esclusive.⁸ Le esclusive,

⁶ Mediante lo strumento degli impegni, si evita alle imprese un ingente danno all'immagine ed alla reputazione, che di fatto, incidono in modo prepotente sulla posizione delle stesse nel mercato.

⁷ V. a tal proposito anche Bovino C., Brevetti e norme tecniche, azione inibitoria e abuso dominante, in Osservatori - Il Quotidiano giuridico; Del Corno G., Farmaci originali e biosimilari: proprietà industriale e diritto antitrust; G. Ghidini - G. Cavani - P. F. Piserà, Abuso di diritto del brevetto e abuso di posizione dominante: il caso Pfizer, in Rivista italiana di Antitrust, fasc. n. 3/2014.

⁸ v. In proposito Lemhan M., La teoria dei property rights e la protezione della proprietà intellettuale e commerciale: una analisi giuridica ed economica, in Rivista di diritto industriale, 1984; Guglielmetti G., L'invenzione di software. Brevetto e diritto d'autore, Giuffrè, Milano, 1996; Sarti D., Diritti esclusivi e circolazione dei beni, Giuffrè, Milano, 1996; Frignani A. - Waelbroeck M., Disciplina della concorrenza nella CE, Utet, Torino, 1996.



dunque, vengono definite come *“isole di monopolio in un mare di concorrenza”*. L’opposto orientamento, invece, ritiene piuttosto che le esclusive siano da qualificarsi come *“isole di concorrenza che galleggiano in un mare di monopolio”*. La disciplina propria del diritto di proprietà intellettuale, ed in particolare quella dedicata ai brevetti, evidenzia una situazione necessaria ed intrinseca di restrizione della concorrenza in merito alle invenzioni oggetto di tali situazioni giuridiche soggettive che, di fatto, rende evidente la interazione tra le due situazioni giuridiche.

Pur restando fermo il principio cardine secondo cui la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale di per sé solo non configura una ipotesi di abuso di posizione dominante, la giurisprudenza si è a lungo interrogata sulla connessione e relazione che lega tali situazioni giuridiche soggettive, apparentemente rette parallele incapaci di intersecarsi.⁹

E’ da premettere, sul punto, che il *“monopolio”* che viene a crearsi con riferimento ad una data invenzione, inoltre, è da considerarsi circoscritto alla creazione intellettuale propriamente detta, ma non esclude che esistano sul mercato altri beni sostituibili oggetto di quello di tutela intellettuale. Ci sono solo alcuni casi in cui il diritto di proprietà intellettuale conferisce una posizione dominante al suo titolare e, dunque, c’è il rischio di un abuso di posizione dominante. E’ quanto accade con riferimento ai diritti di brevetto per invenzione. L’innovazione brevettata, in alcuni casi, è sufficientemente rivoluzionaria da comportare la formazione di una esclusiva forte (v., mercato delle invenzioni tecnologiche), che determina una identità tra prodotto e mercato. Proprio per la sua natura, la restrizione concorrenziale si estende anche alle c.d. innovazioni dipendenti, che comunque interessano un importante processo tecnico di considerevole rilevanza economica. Per addivenire a scovare una qualche intersezione tra i due valori giuridicamente tutelati (quello della concorrenza e quello della proprietà intellettuale), è necessaria un’analisi della situazione concreta che tenga conto di vari fattori: in primo luogo, si procede ad incasellare la condotta nelle ipotesi di abuso vietato; in secondo luogo, è necessario valutare se si possa configurare una ipotesi di liceità della condotta, desumibile dalla circostanza che il contegno costituisca una modalità di esercizio conforme agli interessi protetti dal diritto di proprietà intellettuale riconosciuto dalla legge; in sintesi, quindi, è necessario verificare la sussistenza di ulteriori fattori (casi eccezionali) che possano far rovesciare la presunzione di liceità della condotta da cui origina il ragionamento deduttivo.

⁹ v. a tal proposito sentenza della Corte di Giustizia del 29 febbraio 1968, causa 24/67, Parke, Davis & Co. c. Probel, in Raccolta, 1968; Corte d’Appello di Milano 12 luglio 1996, CEIT s.r.l. c. Ciuffo Gatto s.r.l. e Novamont s.p.a., c.d. caso *“Ciuffo Gatto II”*; conclusioni dell’Avvocato generale Mischo, sentenza Corte di Giustizia del 5 ottobre 1988, in causa n. 238/87, AB Volvo c. Erik Veng (UK) Ltd., in Rivista di diritto industriale, 1988, c.d. caso *“Volvo”*; sentenza della Corte del 29 aprile 2004, IMS Health (causa C-418/01, comunicato stampa n° 32/04).



Uno dei casi innovativi che ha segnato una svolta nel sistema delle relazioni tra il diritto di proprietà intellettuale ed il diritto della concorrenza, enunciando i principi cardine per l'interpretazione del rapporto tra questi due valori, è il caso Huawei.¹⁰

La Corte di Giustizia si è occupata, con una sentenza da definirsi storica, della questione circa la legittimità dell'azione inibitoria esperita da parte del titolare di un brevetto c.d. essenziale, nei confronti di un contraffattore. La questione posta all'attenzione della Corte di Giustizia, riguardava la legittimità della definizione come contraria all'art. 102 TFUE (e, quindi, abusiva), della condotta di aver attivato l'azione di contraffazione al solo scopo di bloccare lo sfruttamento non autorizzato di un brevetto, sebbene il titolare dello stesso si fosse impegnato a concederne la licenza a terzi, in cambio della qualifica di brevetto essenziale.

Il caso concreto vede coinvolti, da un lato, Huawei Technologies¹¹, e dall'altro, ZTE¹², due società mondiali che operano nel settore delle telecomunicazioni.

Nel marzo del 2009, Huawei Technologies (Huawei), registrava presso lo Stato della Repubblica federale della Germania, un brevetto riguardante la "procedura e impianto per la creazione di un segnale di sincronizzazione in un sistema di comunicazione"¹³ qualificato come essenziale (c.d. BEN) dall'ETSI - European Telecommunication Standards Institute¹⁴, in quanto ritenuto necessario allo sviluppo della tecnica LTE (Long Term Evolution), in cambio dell'impegno di Huawei di concedere tale brevetto in licenza a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (c.d. FRAND "*fair, reasonable and nondiscriminatory*").

Dalle indagini effettuate dagli organi competenti, era emerso tuttavia che dal novembre 2010 al marzo 2011 la società ZTE aveva commercializzato in Germania prodotti basati sul brevetto in questione registrato da Huawei, senza alcuna autorizzazione da parte del titolare, né versamento di alcun corrispettivo,

¹⁰ Corte Giustizia UE, sez. V, 16.07.2015 causa n. C170/13 Huawei Technologies Co. Ltd / ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.

¹¹ Sulla questione v., anche le riflessioni di Arezzo E., *Is dominance the missing piece of the Huawei puzzle?*, in *Orizzonti del diritto commerciale*.

¹² V. a tal proposito anche Osti C., *Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, fasc. n. 1/2017; Travierso M., *Esperibilità dell'azione inibitoria connessa all'abuso di posizione dominante in caso di contraffazione di brevetti essenziali*; in www.medialaws.eu; Roveta S., *Caso Huawei, come cambia il rapporto tra brevetti e concorrenza*; Corte Giust. UE, Comunicato n. 88/2015, *L'azione inibitoria proposta nei confronti di un presunto contraffattore dal titolare di un brevetto essenziale per l'applicazione di una norma tecnica e che si trovi in posizione dominante pu*, a certe condizioni, costituire un abuso di posizione dominante; Carpagnano M., *L'azione inibitoria proposta dal titolare di un brevetto essenziale pu costituire un abuso di posizione dominante*, in www.osservatorioantitrust.eu; Libertini M., *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di "Standard Essential Patents"*, in *Orizzonti di diritto commerciale*; Muselli A., *La sentenza della Corte di Giustizia nel caso Huawei: is this the end of the story?*

¹³ Brevetto registrato al n. EP 2 090 050 B 1.

¹⁴ L'ETSI è un organismo competente nella determinazione delle norme tecniche per il settore delle comunicazioni che individua i c.d. brevetti essenziali, indispensabili per lo sviluppo delle tecnologie di settore



unicamente mediante un contratto di licenza a condizioni FRAND relativo all'utilizzo del brevetto, mai formalizzato in una vera e propria proposta, nè ad un eventuale accordo tra le parti. Per tale motivo, Huawei ha esperito nel 2011 azione di contraffazione dinanzi all'autorità competente tedesca, al fine di bloccare la condotta illecita posta in essere da ZTE, richiedendo espressamente la cessazione della condotta di contraffazione, il richiamo dei prodotti, la presentazione dei dati contabili ed il risarcimento dei danni subiti. Il giudice investito della questione ha incardinato la propria decisione sulla risoluzione della preliminare questione circa la corretta interpretazione della qualificazione dell'azione di contraffazione come abusiva della posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE, ed a tal fine, ha sollevato la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Già nel caso *Orange Book*, la Corte suprema tedesca si era pronunciata in materia nel senso di ritenere sussistente l'abuso di posizione dominante a fronte della proposizione di un'azione di contraffazione da parte del titolare del brevetto solo in presenza di alcune stringenti condizioni. L'utilizzatore avrebbe dovuto, infatti, dimostrare di essere un "winning licensee", ovvero avrebbe dovuto presentare un'offerta incondizionata al titolare del brevetto essenziale per la conclusione di un contratto di licenza, e se già stava attuando il brevetto, avrebbe dovuto adempiere in anticipo alle obbligazioni derivanti dal futuro e potenziale accordo di licenza, versando le royalties sul conto di garanzia.

Diverso l'approccio adottato dalla giurisprudenza europea con riferimento ai casi *Samsung* e *Motorola* dell'aprile 2014, in cui la Commissione europea ha espresso posizione favorevole al potenziale contraffattore. Secondo tale approccio, affinché la richiesta di inibitoria del titolare del brevetto essenziale venga considerata come condotta abusiva sarebbe sufficiente che il c.d. willing licensee si sia impegnato a negoziare una licenza a condizioni FRAND entro un periodo di 12 mesi e che abbia dimostrato la sua disponibilità ad accettare, qualora non si addivenisse ad un accordo di licenza, la definizione delle condizioni FRAND ad opera di una terza parte, mediante il deferimento della controversia ad arbitri od al giudice.

La pronuncia Huawei, invece, è la concreta e lampante estrinsecazione del brocardo latino "*in medio stat virtus*".¹⁵ Posta la qualificazione della clausola FRAND come una vera e propria offerta al pubblico, immediatamente vincolante per il proponente e tale da dar luogo ad un vincolo contrattuale già attuale, ad oggetto determinabile, all'atto dell'adesione dell'aspirante licenziatario, la Corte di Giustizia UE premette

¹⁵ v., anche, Libertini M., *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND*, in *Orizzonti del diritto commerciale*; Osti C., *Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile*, in *Orizzonti del diritto commerciale*; Meli V., *The CJEU Judgment in the Huawei/ZTE Case. Getting Around the Problem of FRAND Commitments and Competition Law*, in *Orizzonti del diritto commerciale*; Ghidini G., Trabucco G., *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri proconcorrenziali di ragionevolezza*, in *Orizzonti del diritto commerciale*.



una considerazione fondamentale per la risoluzione della questione. Secondo i giudici comunitari, infatti, i titolari dei diritti di proprietà intellettuale si vedono riconosciuti dall'ordinamento giuridico tutti gli strumenti necessari a tutela del loro diritto, contro qualsivoglia sfruttamento indebito da parte di terzi non autorizzati. Con riferimento a tale condizione, tuttavia, ove si tratti di un titolare di posizione dominante, risulta necessario un ulteriore passaggio valutativo, che è quello di verificare che le azioni poste a tutela della posizione giuridica soggettiva e riconosciute al titolare del diritto di proprietà intellettuale non siano utilizzate in modo abusivo.

Si distinguono, dunque, due ipotesi, a seconda che l'azione inibitoria sia volta ad ottenere il richiamo dei prodotti, ovvero alla presentazione dei dati contabili e del risarcimento del danno. Nel primo caso, il titolare del brevetto non adotta un comportamento abusivo della posizione dominante mediante l'esperimento dell'azione per contraffazione, finalizzata all'evidente scopo di far cessare il pregiudizio arrecatogli ed al richiamo dei prodotti per la fabbricazione dei quali è stato utilizzato il brevetto; e ci a condizione che, prima di esperire l'azione, abbia avvertito il presunto contraffattore della condotta addebitatagli (consentendo allo stesso di individuare il brevetto) e specificando le condotte lesive; abbia trasmesso al presunto contraffattore, a seguito della volontà espressa dallo stesso di stipulare contratto di licenza a condizioni FRAND, una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, indicando il corrispettivo e le modalità di calcolo; il presunto contraffattore non abbia dato seguito alla proposta con la diligenza e buona fede, conformemente agli usi commerciali riconosciuti, ma piuttosto abbia continuato ad utilizzare il brevetto senza alcuna legittimazione. Il contraffattore, in questa circostanza, non potrà eccepire l'abuso di posizione dominante, a meno che sottoponga al titolare del brevetto, entro un termine breve e per iscritto, una controproposta concreta rispondente alle condizioni FRAND, il che legittimerebbe, di fatto, il suo comportamento¹⁶.

Nella ipotesi, prima censurata, in cui l'azione di contraffazione è finalizzata, invece, ad ottenere la presentazione dei dati contabili ovvero il risarcimento del danno, la Corte di Giustizia UE ritiene che, anche in tal caso, il divieto di abuso di posizione dominante non possa impedire al titolare del brevetto essenziale, impegnatosi dinanzi all'organismo di normazione a concedere a terzi il brevetto in licenza a condizioni FRAND, di esperire un'azione di contraffazione a tutela della propria posizione giuridica soggettiva, contro il presunto contraffattore, e ci in quanto tali atti non hanno conseguenze dirette sull'immissione o sul mantenimento nel mercato di prodotti conformi alla norma tecnica fabbricati da parte dei concorrenti. Nel caso

¹⁶ v., sul punto, Meli V., *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 Tfu ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del diritto commerciale*.



di specie, Huawei legittimamente dunque ha esperito azione inibitoria nei confronti di ZTE che, di fatto, commercializzava una tecnologia senza autorizzazione preventiva del titolare.

4. Conclusioni.

La pronuncia della Corte di Giustizia UE appare chiara in quanto all'intento di tutelare la posizione del titolare di brevetto, nei limiti in cui tale tutela non leda palesemente ed irrimediabilmente la concorrenza nel mercato.

Tuttavia, la Corte di Giustizia UE in proposito rimane cauta, affermando che è ben possibile che l'esercizio dell'azione di contraffazione configuri, di per sé sola, una ipotesi di abuso di posizione dominante se si è in presenza di una serie di elementi. Sul presupposto che si tratti di un brevetto essenziale (ritenuto tale dall'ETSI in cambio dell'impegno irrevocabile del titolare di concederlo in licenza a condizioni FRAND a terzi), proprio tali elementi possono far muovere il sospetto della sussistenza di abuso di posizione dominante, anche se non sono di per sé soli sufficienti a dichiararne la esistenza. Per qualificare tale comportamento come violativo dell'art. 102 TFUE, è necessario che il titolare del brevetto essenziale abbia preliminarmente informato il presunto contraffattore, anche quando questi abbia già sfruttato il brevetto, del sospetto di contraffazione, della esistenza del BEN e del modo in cui sia stato violato. In assenza di tali comportamenti, appare evidente una presunzione di abuso. Ove, poi, il contraffattore abbia espresso la intenzione di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, è il titolare del brevetto che, a questo punto, ha l'onere di formulare una proposta, nel rispetto dell'impegno assunto nei confronti dell'ETSI. Fino al momento dell'accettazione della proposta, il contraffattore non può - ovviamente - agire per l'accertamento dell'abusività della condotta tenuta dal titolare del BEN e, nel caso in cui sfrutti il brevetto prima della stipulazione di un contratto di licenza, ha anche l'obbligo di costituire idonea garanzia a favore del titolare del brevetto per l'accantonamento delle royalties che debbano essere versate.¹⁷

¹⁷ In merito alla questione Huawei la Corte di Giustizia UE ha espresso, inoltre, le sue considerazioni nel comunicato stampa n. 88/2015. Nello specifico la stessa ha affermato che il titolare del brevetto, che si sia in precedenza impegnato a concedere a terzi una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, deve - prima di agire con l'azione inibitoria - trasmettere al presunto contraffattore una proposta di licenza. E ci trova fondamento nella volontà del diritto dell'UE di garantire l'esercizio dei diritti esclusivi collegati ad un diritto di proprietà intellettuale, preservando al contempo il libero gioco della concorrenza. L'esercizio dei diritti esclusivi è vero che fa parte delle prerogative del titolare, con la conseguenza che tale esercizio, quand'anche provenga da un'impresa in posizione dominante, non può costituire di per sé abuso; tuttavia, in circostanze eccezionali, l'esercizio del diritto esclusivo può dar luogo ad un potenziale abuso di posizione dominante. Inoltre, nel caso di specie incidono peculiarità tali da ulteriormente condizionare la qualificazione della condotta del titolare del brevetto come abusiva o meno della posizione dominante. In particolare, Huawei è titolare di un BEN, ovvero di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica, ovvero un brevetto il cui sfruttamento è indispensabile per ogni concorrente che intenda fabbricare prodotti conformi alla norma tecnica cui esso è



Da quanto sopra appare evidente, quindi, che il presunto contraffattore risulta comunque "sanzionato" per la sua condotta, a prescindere dalla sussistenza ex post di ipotesi configurabili quale abuso di posizione dominante da parte del titolare del brevetto che, ove non provveda all'adempimento dei comportamenti sopra menzionati e dettagliatamente individuati dalla Corte di Giustizia UE, si presume che si stia comportando in violazione del disposto di cui all'art. 102 TFUE. A prescindere dalle reciproche tutele riconosciute nella interpretazione normativa che ne da la Corte di Giustizia UE, ne deriva una tutela rafforzata del diritto di proprietà intellettuale che, di fatto, acquista un altro rimedio a difesa dello stesso¹⁸.

collegato. Inoltre, il brevetto oggetto di contestazione è stato qualificato essenziale in virtù dell'impegno assunto da Huawei all'organo di normalizzazione la irrevocabile disponibilità ad accordare a terzi licenze a condizioni FRAND.

¹⁸ v., in proposito, per ulteriori approfondimenti il contributo di Muscolo G., *The Huawei Case. Patents and Competition reconciled?*, in *Orizzonti del diritto commerciale*; Denozza F., *The future of antitrust: concern for the real interests at stake, or etiquette for oligopolists?*, in *Orizzonti del diritto commerciale*; Arezzo M., *Giurisprudenza Commerciale 2019*, pag. 926, fasc. 5, *Brevetti essenziali, dominanza e abuso nel settore delle information & communication technologies*.