



**La proprietà intellettuale:
nuove prospettive
per una crescita sostenibile**



1867
2695



La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Estratto

I diritti di proprietà intellettuale e antitrust

A cura di
Sara Citterio e Dario Paschetta

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera *“La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile”* realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

I diritti di proprietà intellettuale e *antitrust*

Gli accordi di distribuzione e gli accordi di trasferimento di tecnologia

A cura di Sara Citterio* e Dario Paschetta**

Nella tradizione accademica e nella giurisprudenza italiana e internazionale i rapporti tra i Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) e le regole *antitrust* presentano una relazione parzialmente contraddittoria. I primi mirano a incoraggiare innovazione e investimenti conferendo al titolare del DPI il diritto di escludere i terzi (per un certo periodo di tempo) dallo sfruttamento di una soluzione nuova e originale a un problema tecnico che può essere realizzata e applicata in campo industriale (il brevetto), di un disegno industriale (i disegni e modelli), di un segno distintivo (i marchi) o di un'opera dell'ingegno o di una banca dati (*copyright*). Le seconde, invece, sono un insieme di disposizioni normative che hanno come obiettivo primario quello di massimizzare il benessere dei consumatori attraverso un sistema di regole che facilitino l'accesso delle imprese al mercato o, secondo le teorie economiche più accreditate, il raggiungimento dell'efficienza economica attraverso un'allocazione efficiente delle risorse (la c.d. efficienza allocativa); dunque è opinione comune che il diritto *antitrust* abbia come imperativo tanto l'apertura dei mercati, quanto l'abolizione degli ostacoli agli scambi. A questo duplice imperativo in passato era altrettanto opinione comune contrapporre la prerogativa dei DPI di creare aree di mercato riservate.

L'impostazione che considerava queste due aree del diritto in radicale conflitto tra di loro si può oggi ritenere superata in entrambe le sponde dell'Atlantico. Tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, infatti, è ormai generalmente riconosciuto che nella tutela della concorrenza giochi un ruolo fondamentale la c.d. concorrenza dinamica portata proprio dai diritti di proprietà intellettuale, i quali, incentivando l'introduzione di prodotti e processi innovativi, contribuiscono a migliorare il benessere dei consumatori soddisfacendo in modo più efficiente le loro esigenze oppure soddisfacendone di nuove.

Secondo questa impostazione è ormai principio acquisito che entrambe le discipline perseguano la medesima finalità, ossia massimizzare il benessere dei consumatori e favorire un'attribuzione efficiente delle risorse. Come riconosciuto dalla Commissione europea nelle Linee Diretrici (*Transfer Technology Guidelines*, TTGL) sull'applicazione del art. 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia del 2014 «L'innovazione costituisce una componente dinamica ed

* General Counsel, Trussardi SpA. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

** Avvocato, LL.M.-LSE, Frignani Virano e Associati.

essenziale di un'economia di mercato aperta e competitiva. I diritti di proprietà di beni immateriali favoriscono la concorrenza dinamica, in quanto incoraggiano le imprese a investire nello sviluppo o nel miglioramento di nuovi prodotti e processi; la concorrenza agisce in maniera analoga, in quanto spinge le imprese a innovare. Pertanto, i diritti di proprietà di beni immateriali e la concorrenza sono entrambi necessari per favorire le innovazioni e per assicurarne lo sfruttamento competitivo»¹. Lo stesso principio lo si trova espresso nelle linee guida *antitrust* per gli accordi di licenza dei DPI degli Stati Uniti dove si legge che «The intellectual property laws and the antitrust laws share the common purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare. The intellectual property laws provide incentives for innovation and its dissemination and commercialization by establishing enforceable property rights for the creators of new and useful products, more efficient processes, and original works of expression. [...] The antitrust laws promote innovation and consumer welfare by prohibiting certain actions that may harm competition with respect to either existing or new ways of serving consumers.»².

Sebbene oggi si possa ritenere pacifico che queste due discipline perseguano il medesimo obiettivo, ciò avviene da prospettive e con modalità differenti tali per cui nell'applicazione pratica delle disposizioni normative che compongono questi due settori del diritto essi tendono a essere confliggenti. Tuttavia, tale conflitto il più delle volte appare risolvibile perché guardando l'evoluzione sia dell'interpretazione dei divieti di intesa e di abuso di posizione dominante, sia delle norme specifiche che disciplinano la valutazione *antitrust* degli accordi e delle pratiche commerciali poste in essere dai titolari di diritti di proprietà intellettuale, appare una tensione tanto del formante legislativo, quanto di quello giurisprudenziale ad applicare le due discipline in un modo possibilmente cooperativo per il raggiungimento dell'obiettivo comune.

Il primo passo nell'ambito *antitrust* è il riconoscimento che la nozione di accordi o pratiche concertate anticoncorrenziali tra imprese ha carattere restrittivo. Tale propensione emerge dal principio espresso dalla Corte di Giustizia nel caso *Groupement des cartes bancaires* per cui ricadono in questo divieto sancito dall'art. 101 TFUE solo gli accordi e pratiche che per loro natura sono «dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza»³ e quelli inerenti i DPI spesso si esentano dal divieto *antitrust* dato che, pur comportando delle restrizioni della concorrenza, presentano delle efficienze tali da compensare gli eventuali effetti anticoncorrenziali come stabilito nell'art. 101.3 TFUE; il tutto a condizione che essi non contengano delle restrizioni alla concorrenza essenziali (c.d. *hardcore*) o delle restrizioni escluse per le quali deve essere effettuata una valutazione individuale degli effetti sia positivi che negativi sulla concorrenza.

Nell'odierno diritto *antitrust* in genere i contratti di licenza di DPI, pur contenendo delle restrizioni della concorrenza che per loro natura sono necessarie per la loro attuazione (per esempio la concessione di una o più esclusive) sono ritenuti nella stragrande maggioranza aventi effetti pro concorrenziali perché favoriscono la diffusione delle tecnologie, la conseguente creazione di valore e, in ultima analisi, contribuiscono a promuovere la concorrenza eliminando gli ostacoli allo sviluppo e allo sfruttamento di nuove e/o migliori tecnologie. In particolare, nei settori caratterizzati dall'esistenza di numerosi brevetti, la concessione di licenze è spesso destinata a «permettere la libertà di progettazione, eliminando il rischio di richieste di risarcimento per violazione dei brevetti da parte del licenziante» (§17 e §4.1.3 TTGL).

Un approccio analogo è adottato nell'applicazione del divieto generale di abuso di posizione dominante. In questo caso è principio accettato tanto negli Stati Uniti, quanto in Europa che la concessione di DPI non determina di per sé la creazione di un monopolio in senso economico e, quindi, di un potere di mercato che rende il titolare del DPI detentore di una posizione dominante. Nonostante i DPI costituiscano dei monopoli legali il loro esercizio molto spesso è una fonte di pressione concorrenziale tanto su coloro che non dispongono di questi diritti – perché sono incentivati a loro volta a crearne di alternativi – sia nei confronti dei titolari - che sono incentivati a migliorare i propri prodotti e processi tutelati dai DPI. Quello che viene colpito dal divieto di cui all'art. 102 TFUE, oggi, è l'utilizzo improprio del diritto di esclusiva ossia quando esso viene esercitato con modalità che comportano un'estensione dell'esclusiva al di là di quanto legittimamente necessario a garantire la remunerazione degli investimenti effettuati per la creazione dell'innovazione e più in generale il ruolo di incentivo dell'innovazione.

I campi economici e giuridici in cui interagiscono i diritti di proprietà intellettuale e il diritto *antitrust* moderno sono molteplici ed eterogenei tra di loro. Per esempio nell'ambito della cooperazione tra imprese, pur non esistendo una definizione giuridica precisa di accordi che perseguono questo obiettivo, si può dire in linea generale che tale nozione comprenda l'insieme degli accordi volti principalmente al raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione del funzionamento delle imprese che vi partecipano a livello della ricerca e sviluppo, della produzione, dell'approvvigionamento, della commercializzazione dei prodotti o erogazione dei servizi (es. accordi di distribuzione) e infine a quello specifico del trasferimento di tecnologia (es. licenza di DPI).

In linea con le finalità di LES Italia e gli scopi della presente pubblicazione, si è scelto di focalizzare la restante parte di questo breve contributo sulla valutazione *antitrust* che a livello europeo ricevono due categorie specifiche di accordi: gli accordi di distribuzione e gli accordi di trasferimento tecnologico. I primi sono

accordi di tipo verticale, cioè accordi in cui ciascuna parte contrattuale opera a un livello differente della catena di produzione o di distribuzione. I secondi, invece, possono essere conclusi tanto tra imprese che sono concorrenti nel mercato dei prodotti e/o servizi che incorporano la tecnologia oggetto di trasferimento e nel mercato della tecnologia, quanto accordi tra imprese non concorrenti.

1. Gli accordi verticali tra imprese per la distribuzione

Uno degli obiettivi dei Trattati di Roma istitutivi della Comunità Economica Europea, che ha permeato successivamente tutta la legislazione sino al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, è la costituzione di un mercato comune (e poi unico) europeo. L'obiettivo di integrazione economica, basato sulla libera circolazione di merci, servizi e fattori produttivi (capitali e lavoro), non poteva prescindere dall'adozione di una regolamentazione europea unitaria, non derogabile dalle norme nazionali, volta a eliminare e prevenire quelle barriere potenzialmente in grado di alterare la parità economica tra gli operatori sul mercato europeo, tra cui vengono annoverate anche le condotte anticoncorrenziali delle imprese.

L'art. 101 TFUE rappresenta una delle basi fondanti della normativa che, in seno all'Unione Europea, è deputata a regolamentare in modo stringente quelle pratiche che devono permettere agli operatori economici di agire nel pieno rispetto della parità di opportunità di sviluppo nel mercato e, dunque, anche di concorrenza, pur consentendo quella necessaria flessibilità alle autorità di controllo per valutare i comportamenti anche solo potenzialmente in grado di danneggiare il completamento del mercato unico.

Esso si basa su tre direttive fondamentali: (i) il divieto (previsto al primo comma) di una serie di pratiche commerciali che il legislatore europeo ha già individuato come pregiudizievoli al commercio tra gli Stati Membri agendo sulla concorrenza tra imprese operanti nel mercato unico; (ii) la nullità di pieno diritto degli accordi o delle decisioni vietati dall'art. 101 TFUE; e, infine, (iii) l'essenzialità di quelle decisioni, quei comportamenti e quelle pratiche delle imprese che siano suscettibili di contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico.

Gli accordi o le decisioni che hanno come obiettivo quello di rendere più prevedibile e, quindi, governabile, il comportamento sul mercato dei concorrenti sono di pieno diritto nulli. È una nullità insanabile, non soggetta a prescrizione, *ex tunc*, rilevabile di ufficio e da chiunque si ritenga leso da un accordo o pratica anticoncorrenziale. La distinzione che l'art. 101.1 TFUE fa tra restrizioni «per oggetto» e «per effetto» è sostanziale: se un accordo ha per oggetto di restringere la concorrenza, esso ha per sua natura una potenzialità talmente alta di produrre effetti negativi sulla concorrenza che non è necessario, ai fini dell'applicazione

dell'articolo 101.1 TFUE dimostrare l'esistenza di effetti specifici sul mercato⁴, così come la intenzione delle parti di restringere la concorrenza (sebbene si tratti di un importante elemento di valutazione). Esistono anche accordi il cui oggetto non è quello di restringere la concorrenza; tuttavia, i loro effetti anticoncorrenziali, anche potenziali (purché siano sensibili), sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 101 TFUE.

Tuttavia, non tutte le intese tra imprese, soprattutto quelle tra imprese a un diverso livello della filiera, debbono essere considerate aventi un oggetto anticoncorrenziale o con effetti negativi per la concorrenza, poiché talune sono in grado al contrario di sviluppare un potenziale economico rilevante nei mercati dell'UE. È in questa ottica che deve essere letto il terzo comma dell'art. 101 TFUE, che esplicitamente ammette la possibilità che le disposizioni del primo comma possano essere dichiarate inapplicabili a taluni accordi, decisioni o pratiche concordate che abbiano come finalità quella di migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti, oppure di promuovere il progresso tecnico o economico, e che – riservando agli utilizzatori una congrua parte degli utili – non impongono alle imprese interessate restrizioni non indispensabili né costituiscono un mezzo per eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti. Questi accordi (sia individuali sia categorie di essi, o di pratiche concordate) che, pur essendo restrittivi, potenzialmente possono creare dei benefici economici che controbilanciano gli effetti anticoncorrenziali, sono dunque esentati dai divieti dell'art. 101 TFUE, purché presentino le quattro condizioni cumulative anzidette.

La Commissione può emanare una serie di regolamenti di esenzione di carattere generale per determinate categorie di accordi che, in quanto privi di restrizioni rientranti nella *black list* delle restrizioni che presentano gravi e oggettivi profili anticoncorrenziali e stipulati tra imprese prive di quote significative di mercato, potenzialmente potrebbero produrre effetti positivi sotto il profilo economico e concorrenziale.

Proprio sotto questo profilo, le intese tra imprese operanti a diversi livelli della filiera (i c.d. accordi verticali) sono state viste con maggior favore da parte della Commissione. L'ultimo regolamento di esenzione generale⁵ degli accordi verticali (VBER)⁶ è entrato in vigore il 1° giugno 2022 insieme alle nuove Linee Guida sulle restrizioni verticali (VGL)⁷, e istituisce un c.d. *safe harbour* per quegli accordi verticali le cui parti non superino determinate soglie (30%) di quote di mercato (art. 3), sempre purché tali accordi non contengano restrizioni *hardcore* (art. 4), cioè tutte quelle pratiche che sono considerate gravi restrizioni della concorrenza.

Il VBER, oltre a ridefinire gli ambiti del *safe harbour*, ha aggiornato tutta la disciplina *antitrust* alla luce dello sviluppo esponenziale del commercio elettronico, che era stato solo parzialmente regolamentato dal precedente Reg. n. 330/2010.

In particolare, in considerazione della crescita registrata dalle vendite *online* rispetto ai canali di vendita fisici, il c.d. *dual pricing* non viene più considerato una restrizione *hardcore* (§209 VGL), poiché è visto come una legittima modalità per incentivare un maggiore investimento tra canali *on-* e *offline* (purché tale differenziazione non abbia l'effetto di impedire l'uso effettivo di internet per la vendita di beni o servizi). Allo stesso modo, le nuove VGL ammettono che (nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva), il fornitore possa imporre diversi criteri per vendite *on* e *offline*, sempre purché tale soluzione non restringa la concorrenza.

Facendo proprie le conclusioni più recenti della Corte di Giustizia, in particolare dei principi enunciati nelle sentenze *Pierre Fabre*⁸ e *Coty Germany*⁹, sono ritenute *hardcore* solo quelle restrizioni alle vendite *online* che impediscono effettivamente, ancorché in maniera indiretta, l'uso di internet come canale di commercializzazione dei beni e/o servizi, nonché quelle che impediscono l'utilizzo di un intero canale pubblicitario *online*. Di conseguenza, sono vietate le limitazioni *tout court* dei siti di comparazione dei prezzi (che sono ritenuti un vero e proprio canale pubblicitario), a meno che le limitazioni non derivino dalla applicazione di specifici e oggettivi standard qualitativi. Parimenti, possono essere limitate le vendite utilizzando i *marketplace*, in quanto sono ritenuti essere solo una delle modalità di vendita *online* utilizzabili dal distributore.

Un'altra novità del nuovo VBER è la conferma dell'esenzione per categoria della c.d. *dual distribution* (che si ha quando il fornitore è anche distributore dei propri beni, in concorrenza con i propri distributori - art. 2.4), ma soprattutto l'attenzione che il legislatore europeo ha posto alla natura critica (sotto il profilo *antitrust*) degli scambi di informazioni a livello orizzontale. Abbandonata un'iniziale soluzione tecnica basata su soglie di mercato specifica, la Commissione ha specificato che nei casi di *dual distribution* tra fornitore e distributore sono esclusi dal beneficio dell'esenzione gli scambi di informazioni che non sono né necessari a migliorare la produzione o la distribuzione dei beni/servizi oggetto del contatto, né direttamente connessi all'esecuzione dell'accordo verticale¹⁰.

2. Gli Accordi di Trasferimento Tecnologico (ATT)

Nella disciplina *antitrust* gli accordi di trasferimento di tecnologia sono accordi conclusi tra due o più imprese aventi a oggetto la concessione in licenza (o, in alcuni ipotesi la cessione¹¹) dei DPI relativi a una tecnologia, spesso si tratta i diritti di brevetto, sul *know-how* e in questa fase di crescita esponenziale dei mercati digitali sempre più anche i diritti d'autore sul *software*. Rientrano nel medesimo perimetro anche contratti complessi che combinano licenze di più DPI.

Se da un lato i contratti di licenza sono oggi ritenuti avere multipli effetti pro concorrenziali sopra richiamati, dall'altro è possibile che si verifichino situazioni particolari in cui tali accordi possono avere degli effetti anticoncorrenziali, per

esempio quando due imprese concorrenti usano un contratto di trasferimento di tecnologia per ripartirsi un determinato mercato (§169 TTGL) oppure quando le imprese detengono una quota di mercato elevata (vedi *infra*) tanto nel mercato dei prodotti che incorporano il DPI oggetto di licenza, quanto dei diritti tecnologici sotto licenza e i loro sostituti.

Poiché nel diritto *antitrust* europeo un'intesa non è irrimediabilmente vietata e nulla se sono rispettate quattro condizioni cumulative, due positive e due negative, previste dall'art. 101.3 TFUE, la Commissione per consentire agli operatori di individuare quali ATT possono essere esentati ha adottato un regolamento anche per questa specifica categoria di accordi: il Reg. (UE) n. 316/2014 (*Transfer Technology Block Exemption Regulation*, TTBER)¹² accompagnato da Linee Guida (TTGL) in cui la Commissione enuncia i principi che quest'ultima applica nel valutare quando i TT rientrano nel campo del 101.1 TFUE e nel riconoscere l'esenzione del citato regolamento.

Dopo l'enunciazione delle definizioni rilevanti (art. 1) e un articolo in cui si riconosce l'esenzione per gli ATT che contengono restrizioni della concorrenza che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 101.1 TFUE (art. 2), il TTBER contiene una soglia di sicurezza (c.d. *safe harbour*) espressa in percentuale di quote di mercato al di sotto della quale si presume che le imprese partecipanti non detengono un grado di potere di mercato sufficiente per causare seri rischi per la concorrenza quando realizzino accordi di TT (art. 3), dopodiché elenca una serie di *hardcore restrictions* che, se presenti in accordo, a prescindere dalle quote di mercato dei contraenti¹³, rendono comunque inapplicabile l'esenzione (art. 4) e, infine, una serie di restrizioni escluse¹⁴ dal beneficio dell'esenzione per categoria (art. 5). Affinché sia riconosciuta l'esenzione gli accordi devono soddisfare alcuni specifici requisiti.

In primo luogo devono essere accordi conclusi tra due imprese¹⁵. Gli accordi multilaterali, dunque sono sottoposti a valutazione individuale applicando in via analogica i medesimi principi enunciati nel TTBER. Allo stesso modo il Regolamento non si applica anche agli accordi con cui si istituiscono *patent pooling*, ossia quelli accordi con cui due o più imprese costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in licenza a coloro che partecipano al *pool* e/o a terzi¹⁶, dal momento che, oltre a essere accordi multilaterali (§56 TTGL), non prevedono la concessione di una particolare licenza per produrre prodotti contrattuali (§247 TTGL). Ai *pool* tecnologici, tuttavia, è dedicata una intera sottosezione degli TTGL (§4.4).

Nelle TTGL si riconosce *in primis* che i *pool* (e in alcuni casi gli standard a essi correlati) generano indubbi effetti favorevoli per la concorrenza e l'efficienza del mercato: riduzione dei costi di transazione, fissazione di un limite per le *royalties* cumulative (evitando così il problema della doppia marginalizzazione e la creazione di un *one stop shop*), maggior efficienza nella gestione di fasi della produzione in comune. Dopodiché si evidenziano anche le possibili restrizioni della

concorrenza che simili strumenti di collaborazione tra imprese possono generare, tra i quali si evidenziano cartelli per la fissazione dei prezzi, riduzione dell'innovazione, preclusione dell'utilizzazione di tecnologie alternative, barriere all'ingresso per nuove tecnologie. I punti principali su cui la Commissione ha concentrato il proprio intervento regolamentare riguardano la costituzione (in particolare la selezione delle tecnologie incluse nell'aggregazione di tecnologie), la costituzione e il funzionamento del *pool*, come chiarito nel paragrafo 248 e seguenti¹⁷.

In secondo luogo, gli ATT devono avere a oggetto i DPI elencati nell'art. 1.1 lett. b), elenco dal quale sono esclusi i contratti che abbiano esclusivamente a oggetto una licenza di marchio o di *copyright* che non siano relativi a *software*¹⁸.

In terzo luogo, i contratti di licenza devono essere conclusi tra imprese che detengono nei due mercati rilevanti in precedenza indicati una quota congiunta non superiore al 20% o al 30%, a seconda che si tratti di imprese che siano o meno in concorrenza tra di loro.

In quarto luogo, l'art. 4 del TTBER elenca le restrizioni sempre vietate operando una distinzione tra l'ipotesi in cui le parti siano concorrenti e quella in cui le stesse non lo siano. Nel primo, caso essendo più probabile il verificarsi di effetti anticoncorrenziali, sono restrizioni *hardcore* quelle clausole che: i) incidono sulla facoltà di una parte di decidere i prezzi praticati per la vendita dei prodotti incorporanti la tecnologia oggetto di licenza; ii) concernono la limitazione della produ-

TABELLA 1		
Restrizioni esentabili ex art. 4.1 (c) TTBER – accordi tra concorrenti	Permesso in accordi reciproci?	Permesso in accordi non reciproci?
Divieto di produrre in un territorio o di vendite attive/passive in un territorio o a un gruppo di clienti riservato all'altro (licenziante o licenziatario)	NO	SI
Divieto di vendite attive nel territorio o nei confronti di un gruppo di clienti riservato ad un altro licenziatario	NO	SI - nella misura in cui il licenziatario non era un concorrente del licenziante al momento della conclusione dell'accordo
Divieto di vendite passive nel territorio o nei confronti di un gruppo di clienti riservato ad un altro licenziatario	NO	NO
Il licenziante limita il licenziatario a usare la tecnologia per produrre componenti da incorporare nei propri prodotti e proibisce la vendita a terzi	SI - nella misura in cui possa vendere i componenti come pezzi di ricambio	SI - nella misura in cui possa vendere i componenti come pezzi di ricambio
L'obbligo imposto al licenziatario, in un accordo non reciproco, di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente	NO	SI - se la licenza è stata concessa per la creazione di una fonte di approvvigionamento alternativa per il cliente

zione (a eccezione di quelle che imposte in un accordo non reciproco¹⁹); iii) hanno come unico scopo la ripartizione dei mercati e/o della clientela (vedi tabella 1); iv) inibiscono a entrambe le parti dell'accordo di svolgere attività di Ricerca e Sviluppo (R&S)²⁰ o la facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici.

Quando invece le imprese interessate non sono concorrenti le clausole vietate sono meno stringenti e sono: i) l'imposizione di un prezzo minimo di rivendita (non già la semplice raccomandazione o l'indicazione di un prezzo massimo come avviene per gli accordi verticali); ii) restrizioni del territorio (o della clientela) entro il quale il licenziatario può effettuare vendite passive (eccezion fatta per una serie di restrizioni che, nella prassi, sono necessarie per il funzionamento di un contratto di licenza; vedi tabella 2)²¹; iii) il divieto di vendite attive e passive agli utilizzatori finali imposto al licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva operante a livello del mercato al dettaglio.

Mentre nel VGL rappresentano una restrizione fondamentale, negli ATT le restrizioni delle vendite passive dei licenziatari in un territorio esclusivo o a un gruppo di clienti assegnati a un altro licenziatario possono non rientrare nel campo di applicazione dell'art. 101.1 TFUE, e quindi sono ammissibili, ove limitate a un certo periodo²² e se risultano oggettivamente necessarie al licenziatario protetto per entrare in un nuovo mercato facendo importanti investimenti non recuperabili.

TABELLA 2	
Restrizioni esentabili ex art. 4.2 (b) TTBER – accordi tra NON concorrenti	Permesso?
Divieto di vendite passive nel territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti riservati al licenziante	SI
Restrizioni a vendite passive nel territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti riservati ad altro licenziatario	NO – nel Reg. 2004 questa restrizione era esentata per 2 anni dopo l'inizio della vendita del prodotto oggi nelle TTGL riconosciuto che non rientra nell'ambito di applicazione del 101 TFUE - vedi testo
Il licenziante limita il licenziatario a usare la tecnologia per produrre componenti da incorporare nei propri prodotti e proibisce la vendita a terzi	SI - nella misura in cui possa vendere i componenti come pezzi di ricambio
L'obbligo imposto al licenziatario, in un accordo non reciproco, di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente	SI - se la licenza è stata concessa per la creazione di una fonte di approvvigionamento alternativa per il cliente
Restrizioni alle vendite ad utilizzatori finali	SI - quando il licenziatario opera come grossista
Restrizioni a distributori non autorizzati nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva	SI - a meno che il licenziatario sia un grossista, il licenziatario deve essere libero di vendere a utilizzatori finali

Infine l'art. 5 elenca le restrizioni escluse dal TTBER per le quali è necessaria una valutazione caso per caso: i) gli obblighi di retrocessione (*exclusive grant backs*) con cui il licenziatario di una tecnologia «di base» si obbliga a cedere al licenziante, o a concedere in licenza esclusiva, i diritti sui perfezionamenti o sulle nuove applicazioni sviluppate successivamente, mentre clausole di *grant back* non esclusive rientrano nell'esenzione TTBER²³; ii) le clausole di non contestazione (*no challenge clauses*) con cui il licenziatario si obbliga a non contestare la validità dei DPI oggetto di licenza²⁴; iii) le restrizioni all'attività di R&S quando l'accordo è sottoscritto tra imprese non concorrenti.

Le retrocessioni esclusive richiedono una valutazione caso per caso perché si sostiene che nella misura in cui impediscono ai licenziatari di sfruttare i perfezionamenti realizzati tolgono al licenziatario l'incentivo a innovare. Su questo occorrono alcune precisazioni: i) le clausole di *grant back* esclusive non sempre hanno un impatto complessivo negativo sull'innovazione perché il licenziante, senza un meccanismo contrattuale che controbilanci la futura concorrenza o una forte clausola di retrocessione, non concederebbe del tutto in licenza una tecnologia all'avanguardia²⁵; in questi casi, quindi, i vantaggi che si possono conseguire a livello di concorrenza inter-tecnologica tramite l'accordo dovrebbero essere soppesati con attenzione pari a quella riservata agli eventuali effetti negativi in termini di concorrenza infra-tecnologica; ii) il rischio di disincentivare l'innovazione è molto ridotto in situazioni di forte concorrenza inter-tecnologica e molteplici poli di ricerca concorrenti; iii) vista la *ratio* dell'esclusione si può ragionevolmente sostenere che la proprietà del licenziante sui perfezionamenti di norma non sia una clausola esclusa²⁶; iv) il pagamento di un corrispettivo del licenziante rende meno probabile che un obbligo di retrocessione esclusivo determini un disincentivo all'innovazione per il licenziatario, anche se il legislatore non fornisce indicazioni sull'entità che debba avere questo corrispettivo (§130 TTGL).

In conclusione, entrambi i regolamenti di esenzione dovrebbero segnare il passaggio da un'impostazione europea legalistica e formalistica a una maggiormente improntata su considerazioni economiche. Tuttavia, alla prova dei fatti, questo condivisibile obiettivo non pare essere adeguatamente raggiunto. Nella disciplina degli accordi verticali, infatti, anche nell'ultimo regolamento a parte un meritevole sforzo di fornire più delucidazioni in diversi settori cruciali (come per esempio sugli effetti positivi sulla concorrenza generati da politiche di prezzo imposto; §197 VGL) si percepisce una certa «timidezza di fondo» nel non riconoscere l'effetto positivo in termini di aumento di concorrenza *inter-brand* di alcune restrizioni nelle vendite *online* che mirano a preservare il valore dei marchi e gli investimenti ingenti necessari per affrontare la concorrenza di un mercato digitale unico. Lo stesso può dirsi per il TTBER che necessita di alcuni

FLOW CHART
APPLICAZIONE (TTBER) – REG n. 316/2014

NO

Si tratta di una licenza di brevetto, know-how, modello di utilità, disegno o modello, topografie di prodotti a semiconduttori, certificati complementari di protezione per i medicinali, nuova varietà vegetale e/o diritti d'autore sul software o una combinazione di questi?

NO – marchio collegato a distribuzione

Reg. (UE) n. 2022/720
VBER

IL TTBER non si applica – necessario una valutazione individuale di eventuali effetti negativi dell'accordo. Le restrizioni che generalmente richiedono questa analisi sono le seguenti:

- Esclusive (territoriali o di clientela)
- Royalties
- Obblighi di non concorrenza
- Restrizioni alle vendite
- Restrizioni del campo di utilizzazione ("field of use")
- Restrizioni della produzione
- Licenze abbinata e pacchetti di licenze ("tying & bundling")

No *hardcore restrictions* (per analogia si applica art. 4 TTBER)

In genere non rientrano nel art. 101.1TFUE le seguenti clauseole (§183 TTGL)

- obblighi di riservatezza;
- obbligo del licenziatario di non concedere sublicenze;
- obbligo di non utilizzare i diritti tecnologici sotto licenza dopo la scadenza dell'accordo, se diritti restano validi;
- obbligo di assistere il licenziante in relazione alla tutela dei diritti IP concessi in licenza;
- obbligo di versare royalties minime o di produrre un quantitativo minimo di prodotti;
- obbligo di utilizzare il marchio del licenziante o di indicare il nome

SI

E' un accordo per la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subappaltatori?

NO – licenza nell'ambito di accordi di R&S

Reg. (UE) n. 1217/2010

SI

NO – è un *patent pool*

TTGL - §4.4 ss.

E' un accordo solo tra due parti?

NO

SI

Se le parti sono concorrenti: hanno insieme una quota di mercato nel mercato rilevante di prodotto e della tecnologia inferiore al 20% (art. 3.1 TTBER)

Se le parti non sono concorrenti: hanno insieme una quota di mercato nel mercato rilevante di prodotto e della tecnologia inferiore al 30% (art. 3.2 TTBER)

NO

SI

IL TTBER si applica all'accordo a condizione che **non contenga *hardcore restrictions*** (art. 4) facendo attenzione se le parti sono concorrenti o non concorrenti

Eventuali **clausole escluse** (art. 5) non beneficiano automaticamente dell'esenzione TTBER, ma necessitano di valutazione caso per caso e se non la superano si espungono dall'accordo

Se possono risultare effetti negativi sulla concorrenza l'accordo può beneficiare di un'esenzione individuale se gli effetti precompetitivi della licenza compensano quelli negativi ai sensi dell'art. 101.3TFUE.

N.B.: per la Commissione eventuali *hardcore restrictions* è altamente improbabile che rispettino le condizioni dell'art. 101.3TFUE

importanti aggiustamenti soprattutto nell’ottica di favorire quelle clausole che, pur costituendo restrizioni all’interno della stessa tecnologia, sono tuttavia funzionali allo sviluppo di una robusta concorrenza *inter-tecnologica*.

¹ GUUE L89, 28.3.2014, p. 3–50, §7.

² DOJ and FTC, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, §1, p. 2, disponibile al seguente link <https://www.justice.gov/atr/guidelines-and-policy-statements-02017-update-antitrust-guidelines-licensing-intellectual-property> (ultimo accesso 17.3.2023). Per un approfondimento sulla disciplina statunitense si rinvia a G. COLANGELO, *Il mercato dell’innovazione: brevetti, standards e antitrust*, in *Quaderni di Giur. Comm.*, 397, 2016, pp. 123 e ss e A. DEVLIN, *Antitrust and Patent law*, OUP, 2016, p. 407 e ss.

³ Sent. 11 settembre 2014, C-67/13, disponibile al link www.curia.eu (ultimo accesso 17.3.2023), punto 50.

⁴ Par. 21, Comunicazione della Commissione, *Linee direttrici sull’applicazione dell’art.101.3TFUE*, GUCE n. C 101 del 27/04/2004 pag. 97 – 118.

⁵ Per il settore degli autoveicoli la Commissione ha scelto un assetto particolare in forza del quale agli accordi relativi alla distribuzione di autoveicoli nuovi si applica esclusivamente il regolamento di esenzione generale qui richiamato, mentre agli accordi relativi ai mercati post-vendita si applicano sia il regolamento di esenzione generale che un regolamento di esenzione specifico, il Reg. (UE) n. 461/2010, comprendente un elenco complementare di restrizioni fondamentali vietate (art. 5) giustificate da alcune peculiarità di detti mercati e che è accompagnato da Orientamenti aggiuntivi specifici per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio (GUUE C138 del 28.5.2010, p. 16). Quest’impostazione è stata recentemente prorogata fino al 31 maggio 2028 tramite il Reg. (UE) 2023/822 (GUUE L 102I del 17.4.2023) che modifica il regolamento del 2010. Per un approfondimento sulla disciplina si veda A. FRIGNANI M. NOTARO, *Il Regolamento 461/2010 di esenzione per categoria degli accordi verticali nel settore automobilistici: la saga dei pezzi di ricambio non sembra aver fine*, in *Dir. Comm. Int.*, 2010, 4, p. 715 e A. PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell’Unione Europea – profili sostanziali*, II ed, UTET, p. 441 e ss.

⁶ Regolamento (UE) n. 2022/720, 10.5.2022, GUE L 134 del 11.05.2022.

⁷ GUUE C 248, 30.6.2022, p. 1–85.

⁸ Sent. 13 ottobre 2011, *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique*, C-439/09, cit.

⁹ Sent. 6 dicembre 2017, *Coty Germany*, C-230/16, cit.

¹⁰ Vedi §99 VGL che indica una serie di informazioni a cui si applica l’esenzione e §100 contenente un elenco a cui non si applica.

¹¹ Art. 1.1 lett c. (ii) Reg. n. 316/2014.

¹² Reg. (UE) n. 316/2014, 21.5.2014, GUUE L 93, 28.3.2014, p. 17–23. L’attuale regolamento scadrà il 30 aprile 2026 e la Commissione ha iniziato il percorso di consultazione in vista di questa scadenza vedi https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13636-EU-competition-rules-on-technology-transfer-agreements-evaluation_en (ultimo accesso al 17.3.2023).

¹³ Vedi Com. Commissione “*De minimis*”, GUUE C 291, 30.8.2014, p. 1–4, §13.

¹⁴ L’inclusione in un accordo di licenza di una delle restrizioni enunciate nell’articolo non impedisce l’applicazione dell’esenzione per categoria al resto dell’accordo, se tale parte rimanente è separabile dalle restrizioni escluse. Solo la singola restrizione risulta non coperta dall’esenzione per categoria, il che rende necessaria una valutazione individuale (§3.5 TTGL).

¹⁵ Nel diritto *antitrust*, in particolare quello europeo, la nozione di impresa è ricostruita in termini funzionali tale per cui essa “*abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento*” (Vedi Corte di Giustizia, sent. 23 aprile 1991, C-41/90, *Höfner and Elser v. Macrotron*, §21). Per un approfondimento sulla nozione di impresa si veda A. FRIGNANI S. BARIATTI,

Disciplina della concorrenza UE, in *Trattato di dir. Comm. e Dir. Pub. Econ.* (diretto da F. GALGANO), Vol. LXIV, 2016, Cedam, pp. 83 e ss.

¹⁶Come riconosciuto dalla stessa Commissione i *pool* tecnologici possono essere sia semplici accordi tra un numero limitato di parti sia essere complessi accordi organizzativi mediante i quali l'organizzazione della concessione di licenze delle tecnologie messe in comune viene affidata a un organismo indipendente. In entrambi i casi, il *pool* può consentire ai licenziatari di operare sul mercato sulla base di una licenza unica. Per un approfondimento relativo alla disciplina europea dei *patent pools* si veda A. FRIGNANI, *Patent pools after EU Reg. n. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *Dir. Comm. Int.*, 2016, n. 2, p. 343.

¹⁷La Commissione opera due distinzioni fondamentali, tra: a) tecnologie complementari, entrambe necessarie per la produzione del prodotto, e tecnologie sostitutive che consentono singolarmente al detentore di produrre il prodotto; b) tecnologie essenziali e non essenziali, a seconda del fatto che manchino o meno dei sostituti, all'interno o all'esterno del *pool*, per la produzione del prodotto o siano un elemento essenziale per rispettare la norma seguita dal *pool* (tecnologie essenziali per lo standard). Mentre i *pool* di tecnologie complementari hanno generalmente effetti positivi per la concorrenza, l'inclusione massiccia di tecnologie sostitutive in *pool* rende improbabile una esenzione.

¹⁸Un accordo di licenza di marchio sarà valutato alla luce del TTBER solo inerente a prodotti o servizi ottenuti da tecnologie oggetto di accordi coperti dal Regolamento n. 316/2014. Quando, invece, tali accordi sono parte di un contratto di distribuzione (per es. un contratto di affiliazione commerciale - *franchising*) o di distribuzione selettiva, essi saranno valutati alla luce delle previsioni contenute nel VBER.

¹⁹Per la definizione di ATT reciproci e non reciproci si veda art. 1.1 lett. d) ed e) TTBER.

²⁰In questo caso è fatto salvo quando tale restrizione sia "indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza".

²¹A differenza di quanto avviene nella disciplina degli accordi verticali, nel caso degli accordi di licenza non sono ammissibili solo le restrizioni alle vendite c.d. attive (ossia sollecitate), ma anche alcune restrizioni alle vendite passive (ossia non sollecitate).

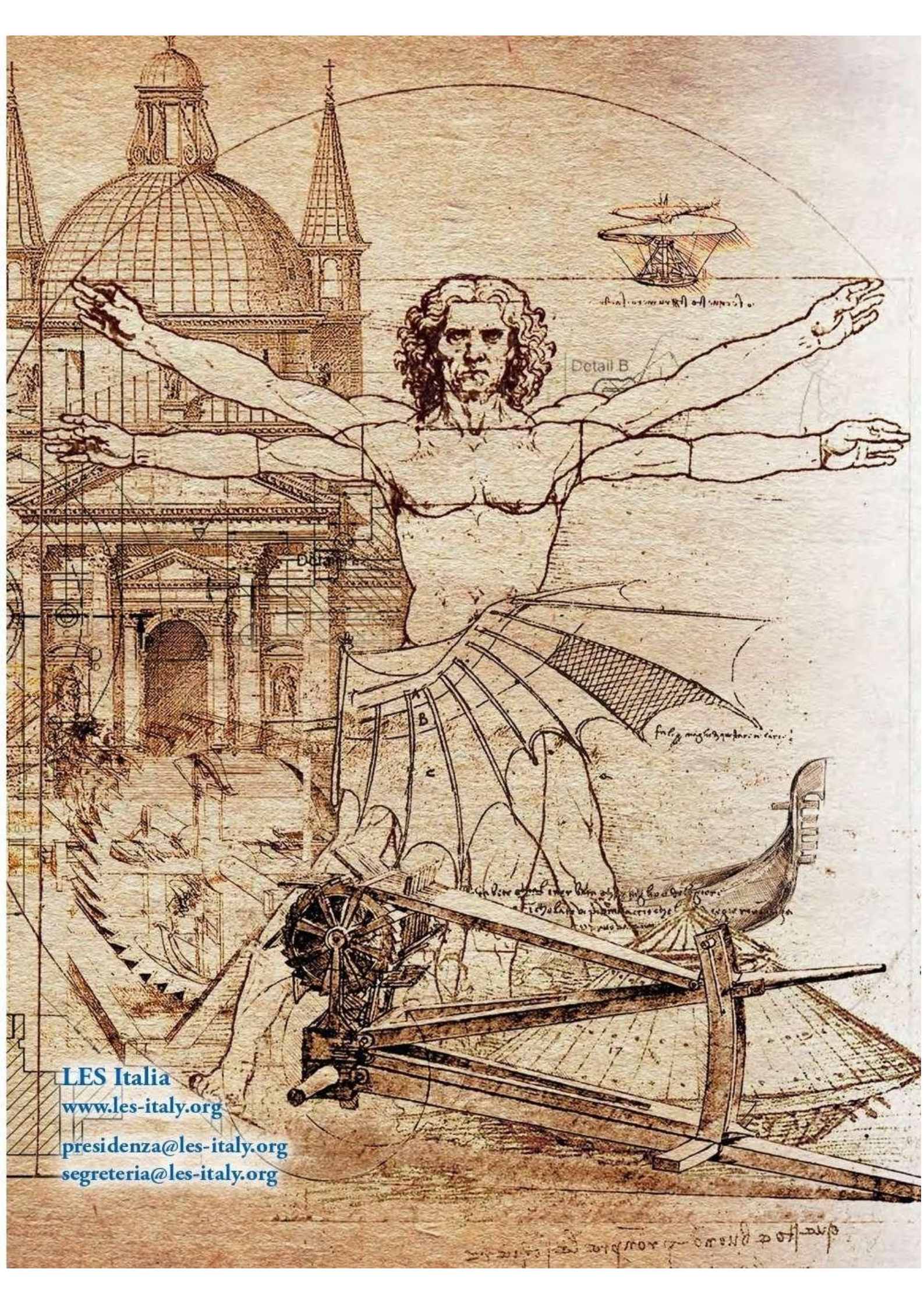
²²Nelle TTGL si indica che nella generalità dei casi due anni sono sufficienti per recuperare l'investimento, ma si riconosce altrettanto che in determinati casi, il licenziatario può necessitare di un periodo di tutela maggiore per recuperare i costi sostenuti (§ 126).

²³Nel Regolamento 2004 era diverso, gli obblighi di retrocessione esclusiva su perfezionamenti non separabili erano esentati al pari delle clausole di retrocessione non esclusiva. Gli obblighi di retrocessione esclusiva di perfezionamenti separabili, invece, erano già esclusi dall'esenzione. Vedi J. MARKVART, *The Treatment of Exclusive Grant Backs in EU Competition Law*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2018, Vol. 9, No. 6, p. 361. È importante evidenziare che l'obbligo di retrocessione è essenziale per l'operatività di un *patent pool* dato che con esso si preclude ai titolari di privative fondamentali di beneficiare della licenza unica offerta dall'amministratore del *pool* e allo stesso tempo di poter esercitare pratiche di *hold-up* ai danni degli altri membri del *pool*. Senza un obbligo di retrocessione a carico di tutti i costitutori, il contratto di *patent pooling* difficilmente verrebbe concluso. Sul punto vedi O. BORGOGNO, *Il contratto di patent pooling: tra antitrust e proprietà intellettuale*, 2015, pp. 191 disponibile al seguente link <https://www.studiotorta.com/tesi-contesti/> (ultimo accesso 17.3.2023)

²⁴Non si tratta di un divieto assoluto. Nello stesso art. 5.1 lett (b), infatti, si precisa che è «fatta salva la possibilità, in caso di licenza esclusiva, di recedere dall'accordo di trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza». Per un approfondimento sul perimetro dell'esclusione si veda § 133 e ss TTGL.

²⁵In questo caso il licenziante darebbe al massimo in licenza una tecnologia "leggermente obsoleta". Il licenziatario, quindi, dovrà spendere risorse per sviluppare delle tecnologie che colmino il *gap* tra la tecnologia all'avanguardia del licenziante e la tecnologia concessa in licenza prima di essere in grado di sviluppare nuove tecnologie. In questo scenario, quindi, una clausola di retrocessione esclusiva può contribuire alla disseminazione di conoscenza innovativa e accelerare il processo innovativo complessivo del sistema soprattutto nei settori tecnologici all'avanguardia.

²⁶A condizione che il regolamento che disciplina la comunione non preveda meccanismi che di fatto escludano lo sfruttamento dei miglioramenti anche da parte del licenziatario.



Detail B

LES Italia
www.les-italy.org
presidenza@les-italy.org
segreteria@les-italy.org

Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or date.