

ABUSO DEL DIRITTO AL BREVETTO E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE: IL CASO *PFIZER*

Gustavo Ghidini, Giovanni Cavani, Piera
Francesca Piserà*

Keywords: Abuse of Rights, Abuse of Dominance, Strategic Patenting, Patent Misuse, Divisional Patents, Intersection IP/Antitrust, Pfizer

Abstract: *Even the acquisition – not just the exercise – of a patent (as any other IPR) may amount to a misuse if the achievement thereof runs in contrast with the rules governing its entitlement. And if the patent owner enjoys a dominant position, the patent misuse may translate into an abuse of such position under art. 102 TFEU. This appears to be the core of the decision of Council of State as of February 12, 2014, n.693, which settled the Pfizer Italian case, overturning the opposite ruling of Tar Lazio, and thus upholding the previous ICA' finding of such an abuse. In particular, the circumstances of the case showed that Pfizer's request and obtainment a European divisional patent – in truth, a divisional patent of another divisional patent – with effects for Italy and Spain (countries where such request had not been filed), was not intended at legitimately acquiring an exclusive right on a self-standing portion of the parental patent, in compliance with the rule of patent 'unity', but was actually aimed*

*Gustavo Ghidini: Università degli Studi di Milano, e LUISS Guido Carli, Giovanni Cavani: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Piera Francesca Piserà: dottoranda di Ricerca, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

at achieving, thirteen years after the filing of the parental patent and in contrast with the said rule, a Complementary Protection Certificate (CPC) in Italy and Spain, in order to prolong exclusive rights on an active principle which had emerged as de facto standard (hence, the assessment of a dominant position), and which prospective competitors in the Italian market had legitimately come to consider "off patent" from 2009, consequently preparing to enter the market with their "generic" substitutes. The article supports the position of Council of State and the Italian Authority, particularly replying to the critiques expressed by an authoritative scholar, also a lawyer of Pfizer in the captioned case. The Authors, finally, hint to the enforceability, even in absence of a dominant position in strict sense, of patent misuses in the legal perspective of both "relative dominance" and unfair competition.

1. INTRODUZIONE

È da tempo acquisito che, al verificarsi di determinate condizioni,¹ l'esercizio di diritti di

¹ Si fa qui riferimento, in particolare, alla circostanza in cui il diritto di privativa attribuisca al suo titolare una posizione di dominio sul mercato, perché ad esempio il bene oggetto di tutela si è affermato come standard di fatto sul mercato. È bene ricordare, infatti, che secondo un'opinione ormai diffusa, la mera titolarità di un diritto di proprietà intellettuale non è di per sé sufficiente a configurare una posizione dominante in capo a chi la detiene, dal momento che tale diritto attribuisce sì un potere monopolistico, ma solo in relazione al singolo bene protetto (a tal proposito, si suole parlare di 'micro-

proprietà intellettuale (DPI) possa contraddire l'interesse collettivo alla esistenza di un assetto effettivamente (*workably*) concorrenziale del mercato: e ciò in ragione del conseguimento di un "plus" di potere escludente rispetto a quello connaturato alla titolarità di detti diritti. Si è così giunti² ad affermare il principio secondo cui, in presenza di talune circostanze definite come "eccezionali" (in realtà espressive di situazioni di *foreclosure* della concorrenza nel mercato rilevante che sono il normale

monopolio). Pertanto, finché nella percezione dei consumatori esisteranno prodotti succedanei rispetto al bene coperto da privativa, sarà garantita la concorrenzialità del mercato. Per tali riflessioni v. G. Sena, *Note paradossali sulla proprietà intellettuale*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004, II, 1533, pp. 1534-1535. Cfr. anche E. Arezzo, *Intellectual Property Rights at the Crossroad Between Monopolization and Abuse of Dominant Position: American and European Approaches Compared*, in *The John Marshall Journal of Computer & Information Law*, 2006, issue 3, 455, pp. 490-491. Cfr. ancora l'autorevole opinione espressa dal giudice Posner nel caso *Asahi Glass Co. v. Pentech Pharmaceutical Ltd.*, 289 F.Supp. 2d 986 (2003), secondo cui «[a] patent confers monopoly in the sense of a right to exclude other from selling the patented product. But if there are close substitutes of the patented product, the "monopoly" is not a monopoly in a sense relevant to antitrust law».

² Per la giurisprudenza comunitaria v. Corte di Giustizia, 6 aprile 1995, casi riuniti C-241 e 242/1991, RTE e ITP c. Commissione (c.d. caso 'Magill'), in Racc., 1995, I-743; Tribunale CE, 12 giugno 1997, caso T-504/1993, Tiercé Ladbroke c. Commissione, in Racc., 1997, II-923; Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, caso C-418/2001, IMS Health c. NDC Health, in Racc. 2004, I-5039; Tribunale CE, 17 settembre 2007, caso T-201/2004, Microsoft c. Commissione, in Racc. 2007, II-3601. Con riferimento alla casistica italiana v., invece, Agcm, A363 - Glaxo principi attivi, provv. n. 15175, 8 febbraio 2006, in Boll. n. 6, 2006; Agcm, A364 - Merck principi attivi, provv. n. 16597, 21 marzo 2007, in Boll. n. 11, 2007; Cons. di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 548, Agcm et al v. Bayer Cropscience.

presupposto dell'intervento antitrust), il titolare della privativa può essere spogliato del potere escludente rispetto ai terzi che chiedono accesso all'utilizzazione del bene immateriale protetto dal DPI, al fine di evitare il verificarsi di una sensibile distorsione o addirittura della eliminazione della concorrenza.^{3 4}

³ Secondo il criterio delle "circostanze eccezionali", come noto, il rifiuto di concedere in licenza un diritto di p.i., di per sé legittimo in quanto espressione del generale principio di autonomia contrattuale costituzionalmente garantito, può divenire abusivo quando sussistano determinate condizioni, quali, segnatamente: i) la non duplicabilità della risorsa; ii) l'indispensabilità della stessa per competere in un mercato a valle; iii) l'assenza di fattori oggettivi che possano giustificare il rifiuto; iv) l'ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto per cui esista una domanda potenziale sul mercato; v) l'eliminazione della concorrenza nel mercato a valle. Per un approfondimento sul punto si veda J. Kallaugher, *Existence, Exercise, and Exceptional Circumstances: The Limited Scope for a More Economic Approach to IP Issue under Article 102 TFUE*, in S. Anderman, A. Ezrachi (edited by), *Intellectual Property and Competition Law*, OUP, Oxford, 113, pp. 125 ss.

⁴ In questo senso, l'indirizzo europeo sembra riconoscere prevalenza alle norme poste a tutela del mercato rispetto a quelle a difesa della proprietà intellettuale, diversamente da quanto avviene nell'esperienza antitrust statunitense. Si noti, tuttavia, che la più recente giurisprudenza americana manifesta pur timide aperture in direzione più "interventista": cfr., ad esempio, la recente pronuncia resa dalla Corte Suprema il 19 giugno 2013 nel caso *Federal Trade Commission v. Actavis Inc.*, 570 U.S. Trattavasi di un'ipotesi di c.d. reverse payment settlement, ossia l'accordo con cui un'impresa si impegna a corrispondere una quota di denaro o altra utilità ai suoi concorrenti affinché non entrino (ovvero ritardino l'ingresso) nel mercato, in cui si legge che «[...] These cases do not simply ask whether a hypothetically valid patent's holder would be able to charge, e.g., the high prices that the challenged patent-related term allowed. Rather, they seek to accommodate patent and antitrust policies, finding challenged terms and conditions unlawful unless patent law policy offsets the antitrust law policy strongly favoring competition» (enfasi aggiunta).

Pur meno frequentemente, lo stesso acquisto di DPI – e in particolare di brevetti – è stato ritenuto idoneo a costituire un abuso di posizione dominante, se avvenuto “irregolarmente” (i.e. in violazione delle regole che disciplinano le privative) ed, ovviamente, in presenza di *market power*. Il caso più noto è, si sa, il caso *AstraZeneca*, nel quale il brevetto era stato ottenuto sulla base (anche) di informazioni non veritiere fornite agli uffici brevettuali.⁵

In siffatto contesto generale si colloca, con peculiari tratti distintivi, la recente pronuncia resa dal Consiglio di Stato nel caso *Ratiopharm/Pfizer*. Essa riguarda una serie di condotte consistenti, per un verso, nell’irregolare ricorso a procedure brevettuali al solo fine di conseguire effetti anticompetitivi, e dunque in questo senso “abusivo” (v. *infra*, § 3.2);⁶ ⁷ per altro verso, in una offensiva

giudiziaria preceduta dall’invio di numerose diffide, a presidio di quegli stessi effetti.⁸

da strategizing patenting, si vedano E. Arezzo, *Strategic patenting e diritto della concorrenza: riflessioni a margine della sentenza Ratiopharm/Pfizer*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2014, fasc. 2, 404, p. 420; A. Muselli, *La difficile riconciliazione del diritto della proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza: note a margine dei casi AstraZeneca e Pfizer*, in *Concorrenza e Mercato*, 2013, 759, p. 770. Cfr. anche H. Ullrich, *Strategic patenting by the pharmaceutical industry: towards a concept of abusive practices of protection*, in J. Drexler, N.L. Lee (edited by), *Pharmaceutical Innovation, Competition and Patent Law: A Trilateral Perspective*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2013, 241, p. 258.

⁷ Pur rinviando ad altra sede per un approfondimento, osserviamo che le ipotesi di illegittimo conseguimento della privativa, e quindi di un potere escludente illegittimo (casi, i.a., *AstraZeneca* e *Pfizer*) vanno tenute distinte da quelle dell’esercizio del potere escludente “istituzionalmente” derivante da un titolo brevettuale (e di PI in genere) legittimamente acquisito. Ipotesi, queste, nelle quali, ove il contesto economico e giuridico (ad esempio, elevazione a standard: v. nel testo) induca a considerare la soluzione tecnologica protetta non ‘una delle tante’ in concorrenza con altre comparabilmente sostitutive, bensì una ‘risorsa essenziale’ per lo svolgimento di una certa attività in regime di effettiva concorrenza, l’accesso dei terzi può venir imposto (sanzionandosi il rifiuto come ‘abusivo’) a condizioni ‘eque e non discriminatorie’ (FRAND): dunque prevedendosi un equo compenso del titolare. Compenso ovviamente inconcepibile nelle ipotesi per prime evocate, nelle quali, il potere escludente viene azzerato tout court –vuoi dalla declaratoria di nullità del titolo vuoi, ricorrendo la situazione di dominanza, dalla condanna dell’abuso (ed eventuale irrogazione di sanzioni) in sede antitrust.

⁸ Una fattispecie parzialmente analoga era stata sottoposta all’attenzione della Commissione Europea da parte della società farmaceutica spagnola Almirall, la quale lamentava che il gruppo tedesco Boehringer Ingelheim, al solo fine di escludere potenziali concorrenti dal mercato, avesse depositato presso lo European patent office (Epo) una serie di domande di brevetto asseritamente “unmeritorious” per carenza di attività inventiva. Il caso, che avrebbe sicuramente attirato l’attenzione di molti commentatori, è stato risolto in via

Per un approfondimento sulla diversità degli indirizzi europeo e statunitense v. K. Kwok, *A New Approach to Resolving Refusal to License Intellectual Property Rights Disputes*, in *World Competition*, 2011, 261, pp. 263 ss. Cfr. anche E. Arezzo, *Intellectual Property Rights at the Crossroad Between Monopolization and Abuse of Dominant Position: American and European Approaches Compared*, cit., p. 455.

⁵ Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, caso C-457/2010, *AstraZeneca Ab e AstraZeneca plc. c. Commissione*, in Racc. 2012, I-0000.

⁶ La decisione conforta il più moderno indirizzo che, superando la tradizionale contrapposizione tra esistenza “intoccabile” ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, (viceversa soggetto alla “interferenza antitrust”), afferma la censurabilità anche della stessa attribuzione del titolo. Sulla (meritata) crisi della distinzione cfr. S.Anderman, *EC Competition Law and Intellectual Property Rights: The Regulation of Innovation*, Oxford, 2000, 12 ss.; I. Govaere, *In Pursuit of an Innovation Policy Rationale: Stakes and Limits under Article 82 TEC*, in *World Competition*, 2008, 541, p. 555. Sugli specifici abusi

Entrambe le condotte sono state (per la prima volta) espressamente ascritte dai giudici alla categoria generale dell'*abuso del diritto*; e su tale inquadramento sistematico, punto saliente della decisione, verterà la nostra analisi.⁹ In particolare, si tenterà di verificare la validità delle valutazioni operate dal Consiglio di Stato, prendendo spunto dalle critiche mosse da un'autorevole dottrina.¹⁰ Ma prima, come sempre, i fatti.

2. LA VICENDA RATIOPHARM/PFIZER

Nel settembre 1989, la società svedese *Pharmacia Ab*, successivamente acquisita dal gruppo *Pfizer*, aveva depositato presso lo *European patent office* (Epo) una domanda avente

transattiva tra le parti. Per un approfondimento si rimanda a W. Hull, *The Application of EU Competition Law in the Pharmaceutical Sector*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2012, fasc. 5, 473, pp. 477-478.

⁹ Per contro, non costituirà oggetto di approfondimento la tematica del rigetto degli impegni con cui l'impresa dominante intendeva porre fine alla vicenda. Basti in questa sede evidenziare che gli impegni proposti da *Pfizer* – in particolare la concessione di una licenza gratuita ai propri concorrenti – non sarebbero valsi a rimuovere il danno concorrenziale derivante dalle condotte contestate, posto che tale danno (i.e. il ritardato ingresso dei genericisti nel mercato) si era già definitivamente consumato. Giova altresì sottolineare che l'efficacia degli impegni presentati da *Pfizer* era inficiata anche dalla sopravvenuta scadenza del brevetto divisionale che avrebbe dovuto formare oggetto delle eventuali licenze: divenuto di pubblico dominio il principio attivo protetto, l'impegno di *Pfizer* si svuotava di significato.

¹⁰ In particolare, si veda C. Osti, *The Italian way to antitrust judicial review: a few oddities of the Pfizer case*, in questo stesso numero della rivista.

ad oggetto il principio attivo *latanoprost*, utilizzato nella cura del glaucoma. A seguito della concessione del brevetto nel 1994 – la cui protezione sarebbe scaduta nel 2009¹¹ – *Pharmacia* iniziava la commercializzazione del medicinale che incorporava il principio attivo protetto e richiedeva, nel 1997, un certificato complementare di protezione (nel prosieguo, per brevità, CCP)¹² in tutti i Paesi in cui aveva convalidato la tutela,¹³ ad eccezione dell'Italia e

¹¹ Come è noto, infatti, la durata ventennale dei diritti di brevetto inizia a decorrere dalla data di deposito della domanda. V. art. 67, comma 1, Convenzione sul Brevetto Europeo e art. 53, comma 2. c.p.i.

¹² I CCP sono stati introdotti nel nostro ordinamento con la l. 19 ottobre 1991, n. 349 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti oggetto di brevetto), in Gazz. Uff. 4 novembre 1991, n. 258 e la loro disciplina è oggi confluita nell'art. 61 del c.p.i. Scopo di tale istituto è quello di impedire che il periodo di esclusiva ventennale venga eroso dai tempi tecnici necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio. La vendita di un farmaco, infatti, è subordinata al rilascio di una autorizzazione amministrativa da parte dell'Autorità Sanitaria preposta (in Italia, l'Agenzia italiana del farmaco – Aifa), che ne deve garantire l'efficacia e la non pericolosità per l'uomo e per l'ambiente. Per consentire al titolare del brevetto farmaceutico un'adeguata remunerazione degli investimenti, dunque, i CCP estendono la durata della protezione per un periodo pari al periodo intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio, con un limite massimo di cinque anni oltre la naturale scadenza del brevetto. Per un approfondimento v. R. Pardolesi, G. Colangelo, Estensione temporale della protezione brevettuale e concorrenza: il caso dei certificati complementari, in *Corriere giuridico*, IPSOA, Milano, 2004, 533.

¹³ Giova ricordare che la concessione di un brevetto europeo da parte dell'Epo non conferisce automaticamente la protezione dell'invenzione in ciascuno Stato Membro: spetta al titolare della privativa richiedere la convalida della tutela nei singoli Paesi da lui

della Spagna. Si creava, così, un disallineamento della durata dell'esclusiva nei diversi Stati: in quelli in cui era stato chiesto ed ottenuto il CCP, la tutela veniva estesa fino al 2011; per contro, in Italia e Spagna essa rimaneva limitata al termine ordinario di venti anni.

Nel 2007, in prossimità della naturale scadenza del brevetto per l'Italia, la società *Ratiopharm*, operante nel mercato della produzione di medicinali equivalenti e in procinto di entrare nel mercato con il proprio farmaco generico, avviava le procedure amministrative volte a conseguire l'autorizzazione all'immissione in commercio. Pochi anni prima, nel 2002, a ben tredici anni di distanza dal deposito della prima domanda, *Pharmacia* aveva chiesto ed ottenuto un brevetto divisionale europeo, nonché il relativo CCP, destinato a produrre i suoi effetti nei due Paesi in cui aveva precedentemente omissso di depositare tale richiesta – come si è detto, Italia e Spagna. Dal momento che tra le rivendicazioni di tale nuovo brevetto figurava una classe di molecole comprendente anche il principio attivo *latanoprost*, la concessione del CCP equiparava di fatto la durata della protezione nei due Paesi a quella degli altri Stati Membri.

La situazione appena descritta aveva comprensibilmente creato un clima di profonda incertezza presso i genericisti – che avevano fatto affidamento sulla scadenza della

protezione del brevetto principale prevista, in Italia, per il settembre 2009 – circa la possibilità o meno di commercializzare la versione generica del farmaco originale. Pertanto sia *Ratiopharm*, sia altri concorrenti decidevano di posticipare l'ingresso nel mercato, scoraggiati anche dalle numerose diffide con cui *Pfizer* minacciava azioni legali.¹⁴

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ritenendo che i comportamenti della società farmaceutica, nonostante fossero tutti astrattamente previsti dalla legislazione in materia brevettuale (o – nel caso della *litigation* giudiziaria – dalla Costituzione)¹⁵ integrassero «un'unica e complessa strategia escludente», sanzionava *Pfizer* per abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE.¹⁶ Il

¹⁴ È opportuno segnalare che Pfizer, oltre a diffidare *Ratiopharm* e gli altri operatori dall'entrare sul mercato prima della nuova scadenza brevettuale, esercitò pressioni sull'Aifa affinché questa non concedesse l'autorizzazione all'immissione in commercio.

¹⁵ L'art. 24 della nostra Carta Costituzionale riconosce a chiunque il diritto di «agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».

¹⁶ Agcm, A431 – *Ratiopharm/Pfizer*, provv. n. 23194, 11 gennaio 2012, in Boll. n. 2, 2012. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che la richiesta di brevetto divisionale su un principio attivo già protetto avesse il solo scopo di fungere da vettore per il conseguimento di un CCP volto ad estendere la durata della privativa e ritardare, di conseguenza, l'ingresso di altri operatori nel mercato. A detta dell'Autorità, tale tesi sarebbe avvalorata, da un lato, dalla circostanza che nessun nuovo prodotto fosse stato immesso sul mercato; dall'altro lato, dal fatto che il brevetto fosse stato validato solo nei Paesi in cui la privativa aveva una scadenza più breve (*Ratiopharm/Pfizer*, provv. cit., §§ 194 e 198). Come si vedrà in seguito, tali argomentazioni sono state riprese dal Consiglio di Stato. V. infra, al paragrafo successivo.

stesso designati. Sulla procedura di brevettazione europea v. A. Musso, *Brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità*, in *Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Zanichelli, Bologna, 2013, pp. 387 ss.

provvedimento dell'Agcm veniva successivamente impugnato dinanzi al Tar del Lazio che lo annullava con sentenza del 3 settembre 2012.¹⁷ Secondo il Tribunale, non era stata dimostrata l'esistenza di un *quid pluris* tale da poter escludere che le condotte di *Pfizer* rappresentassero una «mera sommatoria di comportamenti leciti».

3. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

A porre fine alla vicenda in esame è intervenuto il Consiglio di Stato, il quale ha confermato la legittimità del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità, riformando la sentenza del Tar.¹⁸

I giudici del Collegio hanno anzitutto sottolineato che *Pfizer* ricopriva una posizione di dominanza nel mercato degli analoghi delle prostaglandine, tra cui rientra il *latanoprost*.¹⁹

¹⁷ Tar Lazio, 3 settembre 2012, n. 7467, *Pfizer Italia s.r.l., Pfizer Health A.B., Pfizer Inc. c. Agcm*. Per una lettura in chiave critica della sentenza del Tar. v. E. Arezzo, *Strategic patenting e diritto della concorrenza: riflessioni a margine della sentenza Ratiopharm/Pfizer*, cit., pp. 414 ss.

¹⁸ Cons. di Stato, sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 693, *Agcm c. Pfizer Italia s.r.l., Pfizer Health A.B. e Pfizer Inc.* (nel prosieguo *Agcm c. Pfizer*).

¹⁹ La definizione del mercato merceologico rilevante aveva formato oggetto di contestazione da parte di *Pfizer*, la quale riteneva che tale mercato avrebbe dovuto comprendere, oltre agli analoghi delle prostaglandine, «almeno le specialità antiglaucoma a base di betabloccanti». Il Collegio ha tuttavia respinto tale argomentazione, evidenziando come l'Autorità si sia uniformata ai criteri adottati dalla Commissione europea secondo cui, nell'individuazione del mercato rilevante

Come correttamente rilevato dall'Agcm, tale dominanza derivava dal fatto che il citato principio attivo si era affermato come *standard di fatto* nel settore delle prostaglandine, per via delle specifiche caratteristiche che lo rendevano il più efficace nella cura del glaucoma.²⁰ Successivamente, l'analisi del Consiglio si è concentrata sulle condotte oggetto di contestazione che consistevano: *i*) nel deposito di una domanda di brevetto divisionale e, in seguito, nella richiesta del relativo CCP, a tutela di un principio attivo già protetto dal brevetto parentale; *ii*) nella validazione del titolo esclusivamente in quei Paesi in cui non era stato chiesto tempestivamente (vale a dire sulla base del brevetto originario) il CCP; *iii*) nell'invio di lettere di diffida cui era seguita l'instaurazione di contenziosi sia in sede civile (nei confronti dei presunti contraffattori che erano entrati nel mercato prima della nuova scadenza del brevetto), sia in sede amministrativa (contro il provvedimento con cui l'Aifa inseriva gli equivalenti nella c.d. lista

per i prodotti farmaceutici, bisogna tenere conto dell'azione chimica e dello scopo terapeutico del medicinale prodotto (V. Cons. di Stato, *Agcm c. Pfizer*, cit., § IV). Nel caso di specie, stante i diversi meccanismi di azioni delle prostaglandine e dei betabloccanti, nonché la maggiore efficacia delle prime nei pazienti affetti da patologia acuta e/o con problemi cardiaci e respiratori, l'Autorità ha correttamente rilevato l'insostituibilità dei due prodotti, circoscrivendo di conseguenza il mercato. Cfr. *Agcm, provv. Ratiopharm/Pfizer*, cit., §§ 54 e ss.

²⁰ L'analisi del mercato condotta dall'Agcm ha evidenziato come, all'interno della medesima categoria degli analoghi delle prostaglandine, il *latanoprost* sia da ritenersi più efficace rispetto agli altri principi attivi in quanto maggiormente tollerabile. V. *Agcm, provv. Ratiopharm/Pfizer*, cit., § 60.

di trasparenza)²¹; iv) nella richiesta di un'ulteriore estensione della validità del brevetto per sperimentazione pediatrica, che ne avrebbe prolungato la tutela fino al gennaio 2012.²²

In particolare, l'attenzione della Suprema Corte amministrativa si è focalizzata sulla possibilità di valutare tali comportamenti, tutti astrattamente leciti, in termini anticoncorrenziali. Punto nodale della questione, infatti, non era tanto il sindacato sulla legittimità delle richieste di *Pfizer* alla luce della disciplina di settore, quanto la

determinazione dei limiti entro i quali l'impresa dominante potesse esercitare i diritti attribuiti dalla legge.²³

A tal proposito, il Consiglio ha rigettato la tesi della difesa secondo cui le condotte poste in essere da *Pfizer*, asseritamente volte alla sola tutela di diritti ed interessi legittimi, erano sceve da qualsiasi intento escludente ulteriore rispetto a quello connotato alla stessa titolarità dei DPI e, pertanto, non suscettibili di essere sanzionate. Per contro, il Consiglio ha affermato che l'esistenza di un diritto di cui si faccia un uso diretto a finalità diverse rispetto a quelle per il quale l'ordinamento lo ha riconosciuto, ben si presta a configurare, in presenza di effetti lesivi della concorrenza, un illecito *ex art. 102 TFUE*. Secondo il giudice amministrativo, infatti, l'abuso di posizione dominante «non è che specificazione della più ampia categoria dell'abuso del diritto, della quale presupposto è, appunto, l'esistenza di un diritto».²⁴

Nel caso di specie, la diversa finalità consisteva nell'aver artificiosamente creato una barriera all'ingresso del mercato di riferimento, così da ostacolare la concorrenza dei genericisti. Il Consiglio, dunque, ha ritenuto che i comportamenti posti in essere da *Pfizer*, pur se formalmente conformi alla disciplina di settore, dovessero essere qualificati, per le finalità e gli

²¹ Come ricostruito nel provvedimento dell'Autorità ai §§ 98 ss., la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio avviata da Ratiopharm e dagli altri operatori nel 2007 era andata a buon fine nel settembre del 2009, periodo in cui sarebbe dovuto scadere il brevetto originario di cui era titolare Pfizer. A seguito di ciò, le imprese genericiste – per nulla scoraggiate dalle diffide ricevute e confidando nel fatto che il brevetto divisionale (di cui avevano contestato la validità dinanzi all'Epo) sarebbe stato dichiarato nullo – erano effettivamente entrate nel mercato nel successivo maggio 2010 (otto mesi dopo l'ingresso stimato), dopo che l'Aifa aveva provveduto ad iscrivere i medicinali equivalenti a base di latanoprost nella c.d. “lista di trasparenza” (vale a dire l'elenco dei farmaci generici disponibili sul mercato). Pfizer, aveva perciò proposto contro di loro una serie di azioni di contraffazione, in cui richiedeva non soltanto l'emissione di un provvedimento inibitorio, ma anche ingenti somme a titolo di risarcimento dei presunti danni patiti.

²² Taluni autori hanno osservato come la richiesta di tutela per la sperimentazione pediatrica del farmaco fosse del tutto pretestuosa, dal momento che esso è utilizzato nella cura di una patologia – il glaucoma – che ha un'incidenza maggiore nella popolazione in età avanzata. Cfr. C. D'amore, Il caso Ratiopharm/Pfizer e l'abuso del diritto – commento alla sentenza Pfizer, disponibile al sito <http://www.competition-law.eu/il-caso-ratiopharmpfizer-e-labuso-del-diritto-commento-alla-sent-pfizer-di-claudia-amore/>.

²³ Cfr. Cons. di Stato, Agcm c. Pfizer, cit., § V, sub B).

²⁴ Ibidem, § V, sub C).

effetti perseguiti nella specie, in termini, appunto, di abuso del diritto.²⁵

3.1 L'abuso del diritto

Prima di addentrarci nell'analisi delle motivazioni che hanno portato il Consiglio a ritenere sussistente l'illecito (anticoncorrenziale) perpetrato da Pfizer, è opportuno compiere una breve digressione sul concetto di *abuso del diritto*. Concetto, come si sa, di non facile definizione, stante la natura apparentemente contraddittoria della stessa formula, ma che nel tempo ha trovato compiuta teorizzazione ad opera dei giudici, della dottrina – in particolare, da noi, ad opera di Pietro Rescigno²⁶ – e altresì di alcuni legislatori.²⁷ E così, anche nel nostro

ordinamento può ritenersi vigente un generale divieto di abuso del diritto,²⁸ in virtù del quale, in estrema sintesi, deve considerarsi *contra ius* lo sfruttamento dei diritti soggettivi preordinato al conseguimento, in pregiudizio di terzi,²⁹ di

certezza del diritto. Anche nel nostro codice, tuttavia, si rinvencono alcune specifiche ipotesi di abusi vietati, quali ad esempio: il divieto di atti emulativi (art. 833 c.c.); l'abuso della potestà genitoriale (art. 330 c.c.); l'abuso del diritto di usufrutto (art. 1015 c.c.); l'abuso della cosa data in pegno da parte del creditore pignoratizio (art. 2793 c.c.).

²⁵ Il punto non è pacifico in dottrina. Vi è, infatti, chi sostiene che, in assenza di una disposizione normativa *ad hoc*, non possa riconoscersi al divieto in parola valenza di principio generale. Una simile affermazione (anticipata, nella sostanza, nel risalente saggio di M. Rotondi, *L'abuso del diritto*, in Riv. Dir. Civ., 1923, 105 ss., 207 ss., 417 ss., ove l'Autore, riconducendo il problema giuridico dell'abuso del diritto alla c.d. teorica dell'interpretazione, ritiene che esso sia «un fenomeno sociale, non un concetto giuridico») sembra tuttavia smentita dalla previsione contenuta nella Carta europea dei diritti fondamentali (Carta di Nizza), che all'art. 54, rubricato Divieto di abuso del diritto, stabilisce che «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciute nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta». In argomento v. F. Piraino, *Il divieto di abuso del diritto*, in *Europa e diritto privato*, 2013, 75, p. 80; cfr. anche F. Galgano, *Qui suo iure abutitur neminem laedit?*, in *Contratto e impresa*, 2011, fasc. 2, 311, p. 316. Sostiene, al contrario, che la disposizione della Carta di Nizza comporti esclusivamente la necessità di effettuare un bilanciamento tra i diversi diritti che essa garantisce, non già il formale recepimento del divieto di abuso del diritto G. Pino, *L'abuso del diritto tra teoria e dogmatica (precauzioni per l'uso)*, in *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica* (a cura di G. Maniaci), Giuffrè, Milano, 2006, 115, p. 119.

²⁵ Il principio secondo cui la valutazione di una condotta ai sensi dell'art. 102 TFUE deve prescindere dalla sua aderenza ad altre norme giuridiche è stato esplicitato dalla più recente giurisprudenza comunitaria. V. Corte di Giustizia, *AstraZeneca c. Commissione*, cit., § 132, in cui si legge «l'illegittimità di un comportamento abusivo alla luce dell'articolo 82 CE non ha alcuna relazione con la sua conformità o meno ad altre norme giuridiche, e gli abusi di posizione dominante consistono, nella maggioranza dei casi, in comportamenti peraltro legittimi alla luce di branche del diritto diverse dal diritto della concorrenza» (corsivi aggiunti).

²⁶ Nel tuttora insuperato saggio *L'abuso del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1998.

²⁷ In alcuni ordinamenti, quali ad esempio quelli tedesco, spagnolo e svizzero, l'abuso del diritto ha trovato espressa codificazione. Il legislatore italiano del 1942 ha invece preferito non inserire nel corpus normativo la clausola generale inizialmente prevista all'art. 7 del Progetto preliminare del codice civile («Nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto»), sulla scorta del fatto che una formula così ampia avrebbe lasciato al giudice troppa discrezionalità in sede di decisione delle controversie, compromettendo la

²⁹ «Non ogni mal uso è abuso. Altro è spender male la cosa: altro è spenderla a far male: il primo è usar male; il secondo, abusare» (N. Tommaseo, *Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, Milano, 1855, P.II, n. 4121, a p. 840).

finalità diverse da quelle per cui gli stessi sono stati riconosciuti.

Il divieto in parola può riferirsi a vari settori dell'ordinamento. Così i giudici italiani si sono di volta in volta espressi in termini di abuso del diritto in ambito tributario, societario, civilistico e civil-processualistico,³⁰ giungendo

³⁰ Con riferimento alla prima ipotesi, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto costituissero abuso del diritto, ad esempio, «la conclusione di un atto tipico e formalmente lecito» e l'attuazione di operazioni di ristrutturazione societaria, nonché di ogni altra lecita operazione economica, quando avessero il solo scopo di eludere il fisco (V. Cass., sez. V, 19 maggio 2010, n. 12249; Cass., sez. V., 21 gennaio 2011, n. 1372. Cass., sez. V, 26 febbraio 2014, n. 4603. Per il riconoscimento di un generale principio antielusivo, che verrebbe leso dall'esercizio scorretto delle facoltà riconosciute dalla legge v. Cass. SS.UU., 23 ottobre 2008, nn. 30055, 30056, 30057). In ambito societario è stato sindacato sotto l'aspetto che qui ci interessa l'esercizio del diritto di voto allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci (Cass., sez. I, 11 giugno 2003, n. 9353). Per quanto concerne la materia civilistica, la Cassazione ha ancorato il divieto di abuso del diritto al principio di buona fede contrattuale, ricomprendendovi, tra gli altri, l'esperimento non qualificato del diritto di recesso (Cass., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106). Da ultimo, in ambito processuale, la Cassazione ha stabilito che viola non soltanto il dovere di correttezza e buona fede, ma anche e soprattutto il principio costituzionale del giusto processo «la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria» derivante da un unico rapporto obbligatorio (Cass. SS.UU., 15 novembre 2007, n. 23726, confermata anche da Cass., sez. III, 11 giugno 2008, n. 15476). A tale giurisprudenza si è espressamente richiamato, in materia brevettuale, il Trib. Bologna 12 gennaio 2011, in Giur. Ann. Dir. Ind. 2012, 112 ss. (5796/1), secondo cui «abusa del diritto di azione frazionando illegittimamente la domanda chi, avendo agito per accertamento negativo della contraffazione di un altrui brevetto, in epoca successiva propone una domanda di nullità di questo brevetto che avrebbe potuto e dovuto proporre al momento in cui ha agito per accertamento negativo». Il concetto di abuso del diritto è stato richiamato anche dalla giurisprudenza amministrativa. Si veda, per tutti,

ad individuarne – sulla scia della nota pronuncia resa dalla Corte di Giustizia nel caso *Halifax*³¹ – gli elementi caratterizzanti, quali segnatamente: *i)* la titolarità di un diritto soggettivo; *ii)* la possibilità che detto diritto possa essere esercitato in concreto secondo una serie indeterminata di modalità; *iii)* la circostanza che tale esercizio venga effettuato in aderenza alle norme di legge che lo disciplinano; *iv)* il verificarsi di una ingiustificata sproporzione tra il beneficio conseguito dal titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte.³²

Consiglio di Stato, sez. III, 17 maggio 2012, n. 2857. Inoltre, nella specifica materia dei diritti di proprietà industriale, è lo stesso legislatore a individuare una ipotesi di abuso del diritto alla registrazione di un marchio, sub specie di registrazione in mala fede, all'art. 19, comma 2, c.p.i. Inoltre, ci si è chiesti (v. nota a Corte di Giustizia, 11 giugno 2009, caso C-98/2011, *Chocoladefabriken Lindt & Sprungli c. UAMI*, ricordata da G. Sironi, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, 242) se ponga in essere una condotta abusiva l'impresa che, sfruttando la sua forte posizione economica, modifichi artificialmente la percezione di un segno da parte del pubblico al fine di opporre poi tale modificata percezione ai concorrenti per impedire loro di continuare a fare pacifico uso di segni legittimamente usati anteriormente.

³¹ Corte di Giustizia, 21 febbraio 2006, caso C-255/2002, *Halifax plc et al. c. Commissioners of Customs & Excise*, in Racc. 2006, I-1655, in cui viene sancito per la prima volta in modo chiaro ed inequivocabile che non ci si può avvalere «fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario» (§ 68) ed è pertanto considerata leading case in materia. Per un approfondimento sul tema dell'abuso del diritto in ambito comunitario v. K. Sorensen, *Abuse of Rights in Community Law: A Principle of Substance or Merely Rhetoric?*, in *Common Market Law Review*, 2006, 423.

³² V., per tutti, Cass., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, cit.

Presupposto logico dell'applicazione della teoria dell'abuso è dunque l'esistenza di un diritto di cui si faccia, in danno di terzi, un uso non conforme alle regole, e alla *ratio*, della sua attribuzione.³³ Nel caso di specie, i diritti di cui Pfizer avrebbe abusato sono due, distinti ma teleologicamente convergenti. Il primo è quello di – *rectius: al* – brevetto,³⁴ ove l'abuso è rappresentato dalla richiesta, per ottenere il prolungamento dell'esclusiva grazie ad un CCP, di un brevetto divisionale (anzi, si noti: di un divisionale di un precedente divisionale, derivato a sua volta dal brevetto principale!),³⁵

³³ Come in dottrina si è notato, «solo rispetto ad un diritto che si assuma aggirato si apre la possibilità di sostenere che quel caso è formalmente lecito, ma sostanzialmente anti-giuridico». Così A. Gentili, *Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e categorie civilistiche*, in Riv. Dir. Comm., 2009, II, 403, p. 410.

³⁴ Come noto, le espressioni “diritto di brevetto” e “diritto al brevetto” non sono equivalenti. La prima fa riferimento al complesso di facoltà esclusive che la legge attribuisce al titolare della privativa dopo averla conseguita: segnatamente, la facoltà di attuare l'invenzione, di disporne e di trarne profitto (v. art. 2584 c.c.; art. 66 c.p.i.); la seconda, per contro, indica il diritto di chiedere e di ottenere la costituzione dell'esclusiva sull'invenzione (art. 2588 c.c.; art. 63, comma 2, c.p.i.).

³⁵ Detta circostanza, comprensibilmente taciuta da Pfizer, emerge dalla decisione con cui il Board of Appeal dell'Epo ha convalidato il divisionale (Decisione del Board of appeal del 10 maggio 2012, causa T-2402/2010, consultabile al sito <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t102402eu1.pdf>), ove si legge «The present application was filed as a divisional application of European application 93109514.5, which in turn was filed as a divisional application of European application 89850294.3». Ciò è ulteriormente sintomatico della strumentalità del ricorso all'istituto del divisionale e rappresenta una delle tipiche tecniche di strategic patenting stigmatizzate dalla Commissione UE nel suo Pharmaceutical Sector Inquiry (su cui infra nota 36): la frammentazione “a cascata” di un originario brevetto, mediante successive domande divisionali, l'una

in contrasto con la regola che governa l'istituto – quella, come noto, dell'*unità dell'invenzione*.³⁶ E ciò allo scopo e all'effetto di escludere i terzi dall'accesso ad un principio attivo, assunto a standard *de facto*, che i concorrenti consideravano *off patent* per l'imminente scadenza della privativa “parentale”.³⁷

basata sull'altra, ha infatti il sostanziale effetto di disorientare i concorrenti ed aumentare la loro incertezza circa l'ambito dell'esclusiva.

³⁶ In forza di tale principio la domanda di brevetto può avere ad oggetto una ed una sola invenzione (art. 161, comma 1, c.p.i.). Nel caso in cui venga depositata una domanda contenente più di una innovazione brevettabile, l'Ufficio brevetti inviterà il depositante a limitare la domanda ad una sola di esse (art. 161, comma 2, c.p.i.). Al depositante è, tuttavia, riconosciuta la facoltà di presentare tante domande c.d. divisionali quante sono le restanti invenzioni, le quali mutueranno dal brevetto originario sia la data di deposito, sia – di conseguenza – la data di scadenza della protezione, pur se depositate in un momento successivo. L'art. 80, comma 1, d. lgs. 13 agosto 2010, n. 131 (in Gazz. Uff. del 18 agosto 2010, n. 192) ha introdotto la possibilità che il depositante, ove si accorga che la domanda originaria contenga più invenzioni separabili, presenti una o più domande divisionali su base volontaria, come si verificava nel caso che qui ci occupa. Sul brevetto divisionale v. G. Florida, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in Aa. Vv., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 272-273, nonché A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 420-421.

³⁷ Il deposito di domande divisionali a fini escludenti è stato analizzato dalla Commissione Europea, che ha evidenziato come tale prassi – riconducibile alla categoria delle cosiddette pratiche di brevettazione strategica – crei incertezza circa l'ampiezza e la durata della privativa. Come noto, infatti, sino a che l'Ufficio brevetti nazionale od europeo non si sia definitivamente pronunciato sulla concessione (o meno) del titolo, il depositante può godere della tutela anticipata riconosciuta dall'art. 67, comma 1, della Convenzione sul Brevetto Europeo. E ciò anche quando sia stato invalidato (o ne sia ancora pendente la domanda) il brevetto parentale. Pertanto, il titolare di un brevetto originario (o il depositante, se

Il secondo abuso è quello del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria, ed è rappresentato – nella prospettiva antitrust della *sham litigation*³⁸ – dall'innesto, sull'esclusiva artatamente conseguita, di una campagna di intimidazione giudiziaria e paragiudiziaria. Per vero, nel ragionamento del Consiglio di Stato, così come in quello dell'Agcm, tale profilo sembra essere valutato non già come autonoma condotta escludente, bensì come ulteriore elemento

quest'ultimo non sia stato ancora concesso) che depositi successivamente una serie di domande divisionali riguardanti una o più "porzioni" della domanda originaria, potrà godere di una tutela "rafforzata". Cfr. Pharmaceutical Sector Inquiry, 8 luglio 2009, Final Report, §§ 531 ss. Per arginare tale abusiva pratica brevettuale, era stata modificata la regola che consentiva di depositare una domanda divisionale in ogni tempo fin tanto che fosse pendente la domanda parentale, ponendo il limite di 24 mesi dal ricevimento della Written Opinion sent by Epo examiners. Tuttavia, e inspiegabilmente, con la decisione dell'Administrative Council del 16 October 2013 («amending Rules 36, 38 and 135 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 15/13)») è stata ripristinata la precedente regola, con la conseguenza che dal 1° aprile 2014, data di entrata in vigore delle modifiche, sarà di nuovo possibile depositare domande divisionali sino a che la domanda anteriore sia ancora pendente; da notare che le nuove norme saranno applicabili anche alle domande per le quali il (previgente) termine di due anni sia già scaduto, di fatto riaprendo, in molti casi, la possibilità di depositare domande divisionali.

³⁸ Con tale locuzione *sham litigation* si intende il ricorso ad azioni giudiziali al solo fine di escludere soggetti terzi dal mercato. Secondo la giurisprudenza europea, affinché si configuri la fattispecie illecita è necessario che il ricorso all'Autorità Giudiziaria sia manifestamente infondato, nel senso che non possa essere ragionevolmente volto a far valere i propri diritti. Cfr. Tribunale CE, 17 luglio 1998, *ITT Promedia NV c. Commissione*, causa T-111-/1996, in Racc. 1998, II-2937. Per un approfondimento si rimanda a V. V. Guimarães De Lima e Silva, *Sham Litigation in the Pharmaceutical Sector*, in 7 *European Competition Journal*, 2011, 455.

probatorio "circostanziale" della abusiva forma di *strategic patenting* posta in essere dall'impresa dominante.³⁹ La nostra analisi si concentrerà pertanto, salvo un cenno nelle conclusioni, al primo e ben più problematico profilo di illiceità della condotta di *Pfizer*.

3.2 L'abuso del diritto al brevetto

Con riferimento al primo profilo, come si accennava, la sentenza del Consiglio di Stato afferma che l'abuso di posizione dominante si sostanzia nell'aver richiesto ed esercitato, per uno specifico scopo anticompetitivo (i.e. il prolungamento dei diritti esclusivi) una privativa (il brevetto divisionale) in contrasto con i presupposti e la finalità che l'ordinamento assegna all'istituto. A detta del Consiglio, la natura meramente strumentale all'ostacolo della concorrenza dei comportamenti posti in essere da *Pfizer* emergerebbe da una serie di circostanze oggettive: in primo luogo, dal notevole e non giustificato ritardo con il quale il brevetto divisionale era stato richiesto, consentendo così a *Pfizer* di ottenere (a sua volta in ritardo) il CCP in Italia e Spagna, Paesi in cui tale CCP non era stato richiesto sulla base del brevetto originario (senza che di tale omissione fossero fornite convincenti giustificazioni); in secondo luogo, dal fatto che l'ottenimento del CCP sul brevetto divisionale aveva in concreto esteso di quasi due anni la protezione sul principio attivo, ritardando

³⁹ Su tale profilo, in riferimento al provvedimento dell'Autorità, S. Vezzoso, *Towards an EU Doctrine of Anticompetitive IP-Related Litigation*, in 3 *Journal of European Competition Law & Practice*, 2012, fasc. 6, 521, p. 529.

l'ingresso dei concorrenti nel mercato;⁴⁰ in terzo luogo, dalla circostanza che, a fronte del conseguimento del brevetto divisionale, *Pfizer* non aveva immesso in commercio alcun nuovo prodotto, né una nuova versione dello stesso farmaco anti-glucoma.⁴¹

Nel sintetico percorso argomentativo del Consiglio, proprio tale ultimo elemento sembrerebbe rappresentare l'indizio fondamentale dell'abusività della condotta. Come noto, infatti, nella rappresentazione "classica" – risalente a Jeremy Bentham – dell'incentivo a brevettare, questo è costituito dalla possibilità di sfruttare in esclusiva l'invenzione onde evitare i rischi di perdite da *free riding*, capaci di compromettere il recupero degli investimenti sostenuti e la remunerazione dell'attività dedicata. Ove l'assenza di siffatti investimenti non può che denotare, appunto, «l'intento di ottenere la nuova privativa al solo

scopo di uniformare la scadenza della protezione brevettuale a quella dei restanti Paesi europei».⁴²

a) *Alcune critiche alla decisione*

La decisione del Consiglio di Stato è stata oggetto di diverse critiche:⁴³ da ultimo, da parte un autorevole studioso, il Prof. Cristoforo Osti, tra i difensori di *Pfizer* nella vicenda contenziosa.⁴⁴ Esaminiamo qui di seguito quelle strettamente riguardanti il contenuto della decisione (altre non sembrano conferenti in questa sede).

In particolare, l'Autore sostiene:

⁴² E. Arezzo, *Strategic patenting e diritto della concorrenza: note a margine della vicenda Ratiopharm/Pfizer*, cit., p. 409.

⁴³ Già prima della sentenza del Consiglio, anche il provvedimento dell'Autorità Garante era stato bersaglio di commenti negativi da parte di quanti sostenevano che sanzionare un'impresa per il solo fatto di aver esercitato un proprio diritto rischierebbe di allargare a dismisura le maglie dello scrutinio antitrust sui diritti di proprietà intellettuale, creando incertezza circa quello che i titolari di detti diritti possono o non possono fare della loro privativa. Così D. Geradin, *The Uncertainties Created by Relying on the Vague "Competition on the Merits" Standard in the Pharmaceutical Sector: The Italian Pfizer/Pharmacia case*, in *5 Journal of European Competition Law & Practice*, 2014, issue 9, 344, p. 348. Cfr. anche G. De Stefano, *Tough Enforcement of Unilateral Conduct at the National Level: Italian Antitrust Authority Sanctions Bayer and Pfizer for Abuse of Dominant Position (aka AstraZeneca Ruling and Essential Facilities Doctrine in Italian Sauce)*, Ibidem, 2012, issue 4, 396, pp. 399-400. Critica nei confronti della decisione dell'Agcm, con altre argomentazioni, anche L. Briceno-Moraia, *La decisione Pfizer: profili critici in tema di brevetti divisionali e facoltà esclusive*, in Riv. Dir. Ind., 2012, II, 582.

⁴⁴ Della circostanza lo stesso Autore dà correttamente atto (*rara avis*) nello scritto qui commentato: v. C. Osti, *The Italian way to antitrust judicial review: a few oddities of the Pfizer case*, cit., alla nt. 1.

⁴⁰ Si era dunque verificato quell'effetto di preclusione anticoncorrenziale che la Commissione, recependo gli appunti che le erano stati mossi dai sostenitori della dottrina economica di stampo Chicagoan in merito all'approccio eccessivamente formalistico adottato nell'applicazione dell'art. 102 TFUE, ha elevato ad elemento principe dell'analisi dell'abusività di una condotta. Cfr. Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del Trattato Ce al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti", in G.U.C.E. 24 febbraio 2009, C-45, p. 7, § 19. Per un approfondimento si rimanda a G. Ghidini, E. Arezzo, *L'assalto fallito? Riflessioni sulla rivisitazione in chiave "più economica" dell'abuso di dominanza*, in *Mercato, Concorrenza e Regole*, n. 1, 2010, 115. Cfr. anche A. Witt, *The Commission's Guidance Paper on Abusive Exclusionary Conduct – More radical than it appears?*, in *35 European Law Review*, 2010, 214, p. 224.

⁴¹ Consiglio di Stato, Agcm c. *Pfizer*, cit., § V, sub E).

i) che sia inammissibile sussumere la fattispecie oggetto di analisi nell'alveo dell'abuso del diritto, dal momento che tale dottrina sarebbe "*unheard of*" in ambito antitrust;⁴⁵ che – anche qualora si prendesse per buona tale sussunzione – *Pfizer* non avrebbe abusato delle procedure brevettuali in quanto, da un lato, il brevetto divisionale sarebbe stato richiesto «*in a situation which demonstrably had nothing to do with prolonging the duration of the patent*»; dall'altro lato, il relativo CCP sarebbe stato ottenuto al solo fine di recuperare la protezione persa durante il processo di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco, che è la *ratio* propria dell'istituto;⁴⁶

iii) che, in ogni caso, il CCP (nonché la successiva estensione pediatrica), avrebbe sì allungato la durata del brevetto, ma non oltre i limiti entro cui una simile estensione sarebbe stata possibile se fosse stato tempestivamente richiesto per il brevetto parentale;⁴⁷

iv) che l'esclusione dei concorrenti sarebbe l'inevitabile, legittima conseguenza dell'esercizio di qualsiasi brevetto;⁴⁸

⁴⁵ Ibidem, § 6.1.

⁴⁶ Ibidem, § 6.1.

⁴⁷ Ibidem, § 6.2.

⁴⁸ Ibidem, § 6.1. In analogo senso si era già espresso G.Sena commentando la sentenza del Tar Lazio. In particolare, l'Autore sostenne che, affinché si configuri un abuso antitrust, non basta che l'ottenimento di una privativa industriale escluda i concorrenti dal mercato, ma è necessario che tale privativa sia stata ottenuta in violazione delle regole brevettuali (G. Sena, *Esclusiva brevettuale e strategia escludente*, in Riv. Dir. Ind., 2012, II, 626, p. 628). Il che, peraltro, è quanto si è verificato nel caso di specie, come si avrà modo di argomentare più oltre.

v) che l'ottenimento di un brevetto divisionale, per sua stessa natura, non implicherebbe la commercializzazione di un prodotto differente rispetto a quello già sul mercato, per la quale sarebbe necessario ottenere un nuovo ed autonomo brevetto.⁴⁹ *E loro confutazione*

Le critiche su esposte non paiono meritevoli di condivisione, per le ragioni che seguono.

1. L'applicabilità della dottrina dell'abuso del diritto in ambito antitrust è espressione di un principio generale dell'ordinamento (v. *supra*, § 3.1.) e dunque può essere invocata anche nella materia che qui ci occupa. Peraltro, anche nell'ordinamento nordamericano, in cui i *patent misuses* sono sanzionabili *per se*,⁵⁰ essi ricadono anche nell'ambito di applicazione del diritto antitrust qualora pregiudichino il dispiegarsi di una effettiva concorrenza nel

⁴⁹ Nella sua decisione il Consiglio di Stato osserva che la stessa Pfizer ricorda che il brevetto divisionale «copre il prodotto latanoprost già commercializzato e coperto dal brevetto genitore». Sul punto si tornerà più avanti, nel testo.

⁵⁰ Si fa qui riferimento alla dottrina americana c.d. del *patent misuse*, la quale inibisce ai soggetti che abbiano abusato dei propri brevetti di agire in giudizio contro i presunti contraffattori, sulla base del principio generale secondo cui «whenever a party who, as actor, seeks to set the judiciary machinery in motion and obtain some remedy has violated conscience, or good faith, or other equitable principle, in his prior conduct, then the doors of the court will be shut against him in limine; the court will refuse to interfere on his behalf, to acknowledge his right, or to award him any remedy». V. *Keystone Driller Co. v. Gen. Excavator Co.*, 290 U.S. 240, 244–45 (1933). Nel nostro ordinamento, al contrario, non esiste un rimedio interno alla disciplina industrialistica che colpisca comportamenti di abuso del brevetto.

mercato.⁵¹ Ed anche autori europei hanno suggerito una rilettura in chiave di abuso del diritto (di brevetto) della nota sentenza *AstraZeneca*, che costituisce il precedente più rilevante della decisione in esame.⁵² Il Consiglio di Stato, in altri termini, ha semplicemente

⁵¹ Nell'esperienza statunitense, *leading case* è senza dubbio la sentenza *Walker Process*, nella quale i giudici federali ritennero passibile di scrutinio antitrust l'indebito conseguimento di un brevetto (*Walker Process Equipment Co. Inc. v. Food Mach & Chemical Corp.*, 382 US 172 (1965)). In altra pronuncia il giudice Posner si spinse oltre, sostenendo che l'abuso del brevetto rilevi esclusivamente dal punto di vista della normativa antitrust (*V. USM Corp. V. SPS Technology Inc.*, 694, F.2d 505 (7th Circuit, 1982), in cui si legge: «If misuse claims are not tested by conventional antitrust principles, by what principles shall they be tested?»). Tale posizione fu avallata da un'autorevole dottrina, la quale, dopo aver rilevato che «patent misuse is not only about "monopolistic abuse", but also serves as an internal constraint on efforts to expand the patent system beyond its bounds», puntualizza che «these are relatively rare cases [...]. Generally speaking, patent misuse doctrine is largely coextensive with antitrust doctrine» (enfasi aggiunta). Così H. Hovenkamp, M. Janis, M. Lemley, *Ip and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, (vol. 1), Aspen Publishers, 2002, § 3.2b, p. 3-10. Per un approfondimento sulla relazione tra misuse del brevetto e diritto antitrust si rimanda a D. Lim, *Patent Misuse and Antitrust Law*, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2013.

⁵² Sul punto v. M.T. Maggiolino, M.L. Montagnani, *AstraZeneca's abuse of IPR-Related Procedures: A Hypothesis of Antitrust Offence, Abuse of Rights and IPR Misuse*, in *34 World Competition*, 2011, 245, p. 254. Cfr. anche M. Negrinotti, *Abuse of Regulatory Procedures in the Intellectual Property Context: The AstraZeneca Case*, in *European Common Market Law Review*, 2008, 446, p. 453, secondo cui «A closer look at how such issues [l'abuso delle procedure di brevettazione] are dealt with on the other side of the Atlantic [...] is instructive and finally contributes to the endorsement of the approach followed by the Commission in the AstraZeneca case». L'A., dunque, sembra voler implicitamente ricondurre la fattispecie oggetto di decisione ad una ipotesi di patent misuse.

recepito ed esplicitato un principio di diritto ormai sostanzialmente consolidato.⁵³

2. Quanto alla negazione che *Pfizer* avrebbe abusato dei propri diritti, l'Autore sembra non tener conto del fatto che il brevetto divisionale (e non il CCP!) sia stato chiesto e conseguito per una finalità diversa da quella che gli è propria. E ciò non solo perché la domanda divisionale – per di più basata, come si è visto, su di una ulteriore precedente domanda divisionale⁵⁴ – era stata depositata ben tredici anni dopo la richiesta del brevetto “*grand-parent*”⁵⁵ senza che fosse emersa alcuna oggettiva giustificazione di tale abnorme ritardo,⁵⁶ ma anche e soprattutto perché tale tardiva richiesta appariva unicamente rivolta a “rimettere in termini” *Pfizer* per chiedere e ottenere quel CCP che essa aveva dimenticato di chiedere tempestivamente in Italia e Spagna,⁵⁷ come invece era stato fatto in numerosi altri Paesi. Ciò le aveva consentito l'ottenimento del CCP sul brevetto (divisionale)

⁵³ Si noti che il Consiglio di Stato ha di recente utilizzato la teoria dell'abuso del diritto in ambito antitrust anche nel caso di cui alla decisione del Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2014, n. 1673, *Agcm et al. c. Coop. Estense Società cooperativa a r.l.*

⁵⁴ V. supra, nt. 34 e testo ivi.

⁵⁵ E ben nove anni dopo il deposito del divisionale meramente “parent”, che era stato richiesto nel 1993.

⁵⁶ Complice, per vero, una normativa brevettuale dai confini assai ampi, che consentiva all'epoca (e consente tuttora) di depositare la domanda divisionale sino a che il brevetto parentale sia stato richiesto ma non ancora concesso. V. supra, nt. 36.

⁵⁷ Come sostenuto da *Pfizer* nelle sue difese, infatti, la protezione complementare non era stata inizialmente richiesta in Italia e in Spagna per una... “dimenticanza”.

e quindi l'estensione – limitatamente alla sola “diversa” invenzione oggetto del divisionale stesso – della protezione di quasi due anni, ritardando così l'ingresso dei concorrenti nel mercato. Invero, una brusca ed inopinabile “sterzata” di Pfizer! L'affermazione del Prof. Osti secondo cui la richiesta del divisionale non avrebbe avuto alcuna attinenza con il prolungamento della tutela⁵⁸ non può dunque essere condivisa. Peraltro, dalle ispezioni a suo tempo condotte dall'Agcm nel corso dell'istruttoria, emerse che Pfizer era ben consapevole che l'ottenimento del divisionale era preordinato alla richiesta di protezione complementare, così da allineare la durata della tutela in Italia con quella in vigore negli altri Paesi.⁵⁹

⁵⁸ Affermazione suffragata, nel ragionamento di Osti, dal fatto che i brevetti divisionali mutuano la data di deposito dalla domanda originale.

⁵⁹ V. Agcm, provv. Ratiopharm/Pfizer, cit., §§ 82-84. Si noti che, nonostante nel nostro ordinamento l'elemento soggettivo non sia determinante ai fini della qualificazione dell'abuso, consolidata giurisprudenza ritiene che l'intento di danneggiare i concorrenti possa assumere rilievo a fini probatori. Tra le pronunce più recenti si segnalano Corte di Giustizia, 19 aprile 2012, *Tomra Systems ASA et al. c. Commissione europea*, caso C-549/2010, in Racc. 2012 I-0000, §§ 18 e 19; Tribunale UE *AstraZeneca AB e AstraZeneca Plc. c. Commissione*, causa T-321/2005, 1 luglio 2010, in Racc., 2010, II-2805, § 359. Si segnala anche l'orientamento espresso dalla Commissione, secondo cui ai fini della valutazione antitrust degli abusi si dovrà tener conto delle prove dirette di una strategia escludente. Cfr. “Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del Trattato Ce al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti”, cit., § 20. In dottrina si veda, per tutti, K. Kwok, *A New Approach to Resolving Refusal to License Intellectual Property Rights Disputes*, cit., p. 281.

D'altro canto – per quanto il punto non sia stato approfondito dai giudici amministrativi e dunque non abbia giocato un ruolo nel loro processo motivazionale – va sottolineato che, a quanto è dato dedurre dalla decisione del *Board of appeal* che ha convalidato il divisionale,⁶⁰ quest'ultimo riguardava essenzialmente il mero ottimale dosaggio del principio attivo (il *latanoprost*) oggetto del brevetto parente.⁶¹ Proprio in ragione di ciò il *Board* ha approvato il brevetto divisionale, in particolare negando la sussistenza di *double patenting*, in quanto tale dosaggio non era stato a suo tempo rivendicato nella domanda originaria, né risulta se esso fosse deducibile dal tenore della descrizione.⁶²

⁶⁰ Per i riferimenti della decisione v. supra, nt. 34.

⁶¹ È opportuno rilevare che, all'epoca dei fatti, non era ancora intervenuta la decisione dell'Enlarged board of appeal dell'Epo che riconosce la brevettabilità di un nuovo regime di somministrazione di un farmaco già noto. V. Eba, 19 febbraio 2010, decisione G-02/2008.

⁶² Come si ricorderà, la validità del brevetto divisionale richiesto da Pfizer era stata contestata dalle imprese genericiste che ne avevano richiesto ed (in un primo tempo) ottenuto l'annullamento. Su ricorso presentato da Pfizer avverso la pronuncia di invalidità del brevetto, tuttavia, il Board of appeal dell'Epo non soltanto ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti di brevettabilità, ma ha anche escluso che ci si trovasse di fronte ad un'ipotesi di *double patenting*, cioè di doppia brevettazione per identità di rivendicazione. Si legge, infatti, nella decisione che «the patent derived from the grant parent application [...] contained no claim reciting the essential feature relating to the concentration of latanoprost in the composition, and thus did not claim the same invention as the patent-in-suit. Hence the required condition for *double patenting* did not occur in the present case» e che «claim 1 of the patent-in-suit (il brevetto divisionale, n.d.a.) requires a treatment in a human being and a dose of 0.1 to 30 micrograms of 13, 14-dihydro-17-phenyl-18, 19, 30-trinor-PGF₂alpha-isopropyl ester in 10 to 50 microlitres of the composition. These technical features are not required by any claim of EP0364417B (il brevetto

Semberebbe quindi – ma il condizionale è d’obbligo, considerate le scarse informazioni ricavabili dalla sentenza del Consiglio di Stato e dalla stessa decisione dell’Agcm – che attraverso l’inserimento nel divisionale di tale rivendicazione “*further*” rispetto al brevetto parentale (come correttamente riconosce lo stesso Prof. Osti),⁶³ si sia attuata una estensione del materiale inventivo oggetto della domanda capostipite, contravvenendo così al principio secondo cui la domanda divisionale può avere ad oggetto esclusivamente «*elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale*»⁶⁴ e che, originariamente “*stipati*” nell’unico brevetto parentale, vengono poi da esso espunti ed inseriti nel (solo) divisionale. E dunque, se non ci inganniamo, proprio l’aver inserito nella domanda divisionale quelle rivendicazioni “*further*” rappresenta un ricorso distorto e abusivo alla (astrattamente) legittima facoltà di richiedere tale brevetto.

È opportuno rilevare poi, senza addentrarci nell’esame dettagliato del principio di unitarietà dell’invenzione e della sua *ratio*, come in base alla normativa europea, meno rigorosa di quella nazionale (che all’art. 161 c.p.i. dispone che «*ogni domanda deve avere per oggetto una sola*

invenzione»), tale principio è rispettato anche qualora la domanda riguardi più invenzioni legate tra loro in modo da costituire un unico concetto inventivo generale (art. 82 CBE). Ebbene, considerata questa più lata accezione della regola dell’unità dell’invenzione, pare quanto meno dubbio che, nel caso *Pfizer*, potesse negarsi che il particolare dosaggio (oggetto della domanda divisionale) integrasse, assieme al principio attivo in quanto tale, un “*unico concetto inventivo generale*”. In questa prospettiva si può a maggior ragione dubitare della strumentalità del deposito di una domanda divisionale volta a frazionare ciò che ragionevolmente poteva essere considerato compatibile con la nozione europea di unità dell’invenzione e dall’art. 138 CBE.⁶⁵

parentale, n.d.a.). It follows that due to these technical distinguishing features the subject-matter of claim 1 of the patent-in-suit is not the same as that of claim 14 of EP0364417B» (enfasi aggiunta). V. Decisione del Board of appeal, cit., § 8. Per un approfondimento sul double patenting si rinvia a C. Germinario, *Double patenting in the practice of the European Patent Office*, in 42 IIC, 2011, issue 4, 387.

⁶³ C. Osti, *The Italian way to antitrust judicial review: a few oddities of the Pfizer case*, cit., § 2.

⁶⁴ Art. 76 della Convenzione sul Brevetto Europeo.

⁶⁵ Sempre a questo proposito, è il caso di osservare che, mentre nel caso in cui sia l’Ufficio a far rilevare al depositante la violazione del principio di unità la mancata tempestiva risposta del depositante stesso può avere un’incidenza negativa sulla procedura di brevettazione (ex art. 174, comma 4, c.p.i. ed ex art. 90, comma 5, CBE), nel caso in cui nessun rilievo sia stato formulato d’ufficio, è fortemente discusso che un brevetto ciononostante concesso possa considerarsi nullo (anche solo parzialmente), anziché meramente irregolare, data la natura eminentemente fiscale del principio di unità, e considerata altresì la tassatività delle ipotesi di nullità previste dall’art. 76 c.p.i. e dall’art. 138 CBE (per ampi riferimenti in dottrina e giurisprudenza si rinvia a R. Perotti, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 1558 ss.). Parte della dottrina suggerisce peraltro che il brevetto irregolarmente concesso debba essere «interpretativamente limitato a quella parte di esso che si riferisce all’invenzione principale, per tale dovendosi intendere quella che conferisce al titolare il diritto esclusivo più conveniente per importanza e per estensione» (v. G. Florida, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, cit., p. 274). Seguendo tale impostazione è tuttavia ovvio che nessun pregiudizio potrebbe derivare al titolare di un brevetto sul principio

3. Non può riconoscersi valore di esimente alla circostanza che l'estensione della privativa non andasse oltre i limiti temporali previsti dal CCP sul brevetto parentale. In nessun caso, infatti, può considerarsi lecita la manipolazione degli strumenti giuridici messi a disposizione dal legislatore per ovviare all'inerzia della parte che avrebbe potuto azionarli a tempo debito.

4. Deve poi osservarsi che, se per un verso il potere escludente è connaturato alla titolarità delle privative, per altro verso tale potere può legittimamente esercitarsi soltanto ove la privativa sia stata altrettanto legittimamente conseguita. E come già argomentato, nel caso di specie siffatta condizione non risultava soddisfatta. Di conseguenza, l'effetto di *foreclosure* verificatosi ai danni dei genericisti (ed, in ultima analisi, dei consumatori finali e del SSN) risulta idoneo a

attivo in quanto tale, qualora il suo ottimale dosaggio, rivendicato nel medesimo brevetto, potesse considerarsi come un'invenzione autonoma, per la quale non fosse stata depositata una domanda divisionale: resterebbe, infatti, salva l'invenzione principale – sul principio attivo – che “assorbirebbe” la specificazione relativa al dosaggio. In verità, l'interesse del richiedente a depositare una domanda divisionale per ovviare ad una teoricamente possibile contestazione successiva alla concessione del brevetto appare francamente marginale e tale da giustificare il deposito di una domanda divisionale solamente in ipotesi di evidente violazione, da parte dello stesso richiedente, del principio dell'unità dell'invenzione. Viceversa, come sopra si è accennato, il largo e generalizzato ricorso a tale strategia (specie nel settore farmaceutico) lascia ragionevolmente ritenere che tale prassi sia il frutto di un abuso della facoltà concessa al depositante, specie qualora si proceda a depositare domande divisionali “a cascata” di una domanda parentale.

qualificare come abusivo il comportamento di *Pfizer*.

5. Nemmeno l'ultimo argomento addotto dal Prof. Osti può essere condiviso. Da Bentham in poi, come ricordato, si riconosce che il potere di escludere i competitors dal mercato (in deroga al generale principio di libera concorrenza) trova giustificazione come strumento di difesa contro un free riding capace di mettere a repentaglio il recupero degli investimenti e il compenso delle attività dedicati alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative.⁶⁶ Ora, la ricordata circostanza che *Pfizer* non aveva immesso in commercio alcun nuovo prodotto (nemmeno con riferimento al solo migliore dosaggio su cui, come detto, sembra si incentrasse la richiesta del divisionale), contraddice apertamente il *rationale* del “recupero degli investimenti” e segnala, come già accennato, che la strategia perseguita era volta esclusivamente a prolungare la durata della tutela sul principio attivo originale.

4. OLTRE L'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE? UNA NOTAZIONE CONCLUSIVA

Il *patent misuse*, in quanto mette capo ad una arbitraria restrizione della libertà di concorrenza dei terzi, può essere sanzionato non soltanto come abuso di posizione dominante, come nel caso di cui abbiamo discusso. In altre parole, per colpire il *misuse*

⁶⁶ Ci si deve riferire ad un free riding “professionale”, come tale capace effettivamente di frustrare le legittime attese degli innovatori. Sul punto v. G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2° ed., Giuffrè. Milano, 2008, pp. 64 ss.

non è indispensabile invocare la c.d. *speciale responsabilità* che grava sull'impresa in posizione dominante: è sufficiente richiamare la *normale responsabilità* che fa carico a ciascun consociato di non distorcere, in danno di terzi (nella materia che ci occupa: in pregiudizio della libertà di concorrenza) diritti astrattamente riconosciuti, cercando di conseguirli secondo modi e/o per finalità estranei a quelli per i quali l'ordinamento li attribuisce.⁶⁷

E dunque, a nostro avviso, il *patent misuse* potrà essere colpito anche in ipotesi nelle quali non sia propriamente dato rinvenire un *market power*, una "dominanza" in senso stretto, tale da legittimare il ricorso all'intervento antitrust. E non ci riferiamo solo all'ovvia capacità del sistema brevettuale di rimediare dall'interno a taluni – peraltro, non tutti – *misuses*: ad esempio, attraverso l'azione di nullità di brevetti attribuiti sulla base di false informazioni agli Uffici esaminatori.

Pensiamo, oltre a ciò, a due tipi di situazioni. Quella, *in primis*, in cui la relazione fra titolare e potenziale concorrente "bloccato" dal potere interdittivo esercitato sulla base del brevetto, sia definibile in termini di *dominanza relativa* del primo rispetto al secondo soggetto. In tale ipotesi, allora, ben potrà configurarsi e venir sanzionato, ancora dalla Agcm, l'abuso di cui all'art 9 della legge n. 192/1998 (c.d. sulla

subfornitura).⁶⁸ Inoltre, quando comunque il diritto esclusivo abusivamente conseguito venga esercitato per impedire la libertà di concorrenza di uno o più imprenditori potenziali rivali (e in questo senso risultare "idoneo a ledere l'altrui azienda"), la condotta del titolare potrà qualificarsi "professionalmente scorretta" e quindi venir assoggetta alle sanzioni previste per gli atti di concorrenza sleale (artt. 2598 ss. del c.c.).

Analoga riflessione può valere per il ricordato ulteriore profilo della *sham litigation*: una pratica che, pur in assenza di dominanza in senso stretto, può essere qualificata, come conferma la giurisprudenza, quale atto di concorrenza sleale.⁶⁹

⁶⁷ Cfr. M. Maggiolino, M.L. Montagnani, *AstraZeneca's abuse of IPR-Related Procedures: A Hypothesis of Antitrust Offence, Abuse of Rights and IPR Misuse*, in 34 *World Competition*, 2011, 245, p. 246.

⁶⁸ L. 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), in Gazz. Uff. numero 143 del 22 giugno 1998.

⁶⁹ Si vedano, ad esempio, Cass. civ., Sez. I, 26 novembre 1997, n. 11859 e Trib. Milano, 29 marzo 2007, in G.A.D.I., 2007, 304, secondo cui «l'invio di una missiva in cui si invita perentoriamente a non mettere in commercio un prodotto potrebbe essere riguardato sotto il profilo di cui all'art. 2598, n. 3, c.c. dato che la minaccia di azioni effettuata in mala fede o comunque colposamente ignorando l'evidente invalidità del brevetto costituisce un'inammissibile turbativa del mercato».

BIBLIOGRAFIA

- Anderman S., *Overplaying the Innovation Card: The Stronger Intellectual Property Rights and Competition Law*, in corso di pubblicazione in P. Drahos, G. Ghidini, H. Ullrich (edited by), *Kritika*, 2015, issue 1.
- Arezzo E., *Strategic patenting e diritto della concorrenza: riflessioni a margine della sentenza Ratiopharm/Pfizer*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2014, fasc. 2, 404.
- Briceno-Moraia L., *La decisione Pfizer: profili critici in tema di brevetti divisionali e facoltà esclusive*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II, 582.
- D'amore C., *Il caso Ratiopharm/Pfizer e l'abuso del diritto – commento alla sentenza Pfizer*, disponibile al sito <http://www.competition-law.eu/il-caso-ratiopharm-pfizer-e-labuso-del-diritto-commento-alla-sent-pfizer-di-claudia-amore/>.
- De Stefano G., *Tough Enforcement of Unilateral Conduct at the National Level: Italian Antitrust Authority Sanctions Bayer and Pfizer for Abuse of Dominant Position (aka AstraZeneca Ruling and Essential Facilities Doctrine in Italian Sauce)*, in 5 *Journal of European Competition Law & Practice*, 2012, issue 4, 396.
- Drexel J., *AstraZeneca and the EU Sector Inquiry: when do patent filings violate competition law*, in J. Drexel, N.L. Lee (edited by), *Pharmaceutical Innovation, Competition and Patent Law: A Trilateral Perspective*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2013, 290.
- Galgano F., *Qui suo iure abutitur neminem laedit?*, in *Contratto e impresa*, 2011, fasc. 2, 311.
- Gentili A., *Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e categorie civilistiche*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2009, II, 403.
- Geradin D., *The Uncertainties Created by Relying on the Vague "Competition on the Merits" Standard in the Pharmaceutical Sector: The Italian Pfizer/Pharmacia case*, in 5 *Journal of European Competition Law & Practice*, 2014, issue 9, 344.
- Germinario C., *Double patenting in the practice of the European Patent Office*, in 42 *IIC*, 2011, issue 4, 387.
- Ghidini G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2° ed., Giuffrè. Milano, 2008.
- Guimarães De Lima e Silva V., *Sham Litigation in the Pharmaceutical Sector*, in 7 *European Competition Journal*, 2011, 455.
- Hovenkamp H., Janis M., Lemley M., *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, (vol. 1), Aspen Publishers, 2002.
- Hull W., *The Application of EU Competition Law in the Pharmaceutical Sector*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2012, fasc. 5, 473.
- Kallaugher J., *Existence, Exercise, and Exceptional Circumstances: The Limited Scope for a More Economic Approach to IP Issue under Article 102 TFUE*, in S. Anderman, A. Ezrachi (edited by), *Intellectual Property and Competition Law*, OUP, Oxford, 2011, 113.
- Kjølbe L., *Article 82 EC as Remedy to Patent System Imperfections: Fighting Fire with Fire?*, in *World Competition*, 2009, 163.
- Kwok K., *A New Approach to Resolving Refusal to License Intellectual Property Rights Disputes*, in *World Competition*, 2011, 261.

Lim D., *Patent Misuse and Antitrust Law*, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2013.

Maggiolino M., Montagnani M.L., *AstraZeneca's abuse of IPR-Related Procedures: A Hypothesis of Antitrust Offence, Abuse of Rights and IPR Misuse*, in 34 *World Competition*, 2011, 245.

Muselli A., *La difficile riconciliazione del diritto della proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza: note a margine dei casi AstraZeneca e Pfizer*, in *Concorrenza e Mercato*, 2013, 759, p. 770.

Negrinotti M.P., *Abuse of Regulatory Procedures in the Intellectual Property Context: The AstraZeneca Case*, in *European Common Market Law Review*, 2008, 446.

Osti C., *The Italian way to antitrust judicial review: a few oddities of the Pfizer case*, in questo stesso numero della rivista.

Pino G., *L'abuso del diritto tra teoria e dogmatica (precauzioni per l'uso)*, in *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica* (a cura di G. Maniaci), Giuffrè, Milano, 2006, 115.

Piraino F., *Il divieto di abuso del diritto*, in *Europa e diritto privato*, 2013, 75.

Rescigno P., *L'abuso del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1998.

Rotondi M., *L'abuso del diritto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1923, 105 ss., 207 ss., 417 ss.

Sena G., *Esclusiva brevettuale e strategia escludente*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II, 626.

Sørensen K., *Abuse of Rights in Community Law: A Principle of Substance or Merely Rhetoric?*, in *Common Market Law Review*, 2006, 423.

Ullrich H., *Strategic patenting by the pharmaceutical industry: towards a concept of abusive practices of*

protection, in J. Drexler, N.L. Lee (edited by), *Pharmaceutical Innovation, Competition and Patent Law: A Trilateral Perspective*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2013, 241.

Vanzetti A., Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012.

Vezzoso S., *Towards an EU Doctrine of Anticompetitive IP-Related Litigation*, in 3 *Journal of European Competition Law & Practice*, 2012, fasc. 6, 521.