



# Standard essential patents. La Commissione avvia una consultazione pubblica per un nuovo quadro normativo

📅 23/02/2022

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia  
Marco Stillo

In data 14 febbraio 2022, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica<sup>1</sup> al fine di creare un quadro normativo equo ed equilibrato per la concessione delle licenze relative ai c.d. “brevetti essenziali” (*Standard Essential Patents*, SEP), che sia in grado di far fronte ai numerosi problemi con i quali attualmente si confrontano tanto i titolari quanto gli utilizzatori.

Come è noto, evitare l'utilizzo di tecnologie brevettate non è possibile nel

realizzare dispositivi che, per ragioni di interoperabilità, devono essere conformi a norme tecniche condivise (come ad esempio *smartphone* o *tablet*). Gli SEP sono brevetti il cui sfruttamento è tecnicamente necessario per implementare uno *standard*, che può sia essere consolidato naturalmente in base alle caratteristiche stesse del settore tecnologico e alla prassi delle imprese, oppure essere elaborato da appositi organismi di normazione (*Standard Developing Organisations*, SDO). Poiché i titolari di un SEP sono in grado di controllare l'accesso ad un intero mercato, onde evitare che i brevetti

---

<sup>1</sup> Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).



essenziali vengano impiegati in maniera concorrenzialmente abusiva, i medesimi debbono essere impegnati a concederli in licenza agli utilizzatori della norma a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*fair, reasonable and non-discriminatory*, FRAND).

L'iniziativa in discorso trova la sua *ratio* nel fatto che, nonostante il numero di SEP dichiarati continui ad aumentare, come evidenziato dalla Commissione nel suo piano d'azione per la proprietà intellettuale del 25 novembre 2020<sup>2</sup> la disciplina attuale, in larga parte non espressamente normata, presenta diversi limiti, soprattutto consistenti nella mancanza di meccanismi di controllo dell'essenzialità dei brevetti utilizzati nel realizzare degli *standard* di industria di larga portata, come tipicamente avviene nelle telecomunicazioni e nell'audiovisuale, con conseguente incertezza giuridica, elevato numero di contenziosi ed inefficienze economiche conseguenti.

Più particolarmente, il sistema di concessione di licenze per gli SEP non è in primo luogo sufficientemente trasparente: mentre infatti alcune SDO consentono di presentare dichiarazioni generiche che non specificano i brevetti che potrebbero essere essenziali per una data norma (di talché, il relativo titolare non è tenuto a rivelare il loro numero o altrimenti identificare specifici brevetti o rivendicazioni), altre richiedono dati da chiunque contribuisca al SEP, senza tuttavia alcun obbligo di aggiornamento. In secondo luogo, il sistema manca di prevedibilità, in quanto al momento dell'adozione della norma i titolari di SEP potrebbero non essere a conoscenza di tutte le sue potenziali applicazioni, attendendo pertanto lo sviluppo del mercato prima di chiedere agli utilizzatori di acquisire una licenza. Di conseguenza, quando i prodotti sono sviluppati e immessi sul mercato gli utilizzatori potrebbero non disporre di

informazioni sufficienti sui brevetti della cui licenza necessitano e dei relativi canoni. In terzo luogo, attualmente, sia i titolari che gli utilizzatori dei brevetti SEP tendono a mantenere riservati gli esiti delle loro negoziazioni e delle condizioni accordate per la concessione della licenza anche per quanto riguarda i canoni FRAND, di talché gli utilizzatori potrebbero non essere in grado di prevedere i costi di licenza nei loro modelli di *business*. Il sistema, infine, presenta costi di funzionamento estremamente elevati, poiché in genere alle domande di contraffazione fanno seguito delle contro-domande che sostengono l'invalidità del brevetto, ed inoltre i relativi titolari fanno spesso valere i loro brevetti (e correlativamente subiscono domande riconvenzionali di invalidità) separatamente in ogni territorio.

Muovendo da questo scenario, la consultazione mira a promuovere un ecosistema di concessione di licenze per gli SEP efficiente, sostenibile, in grado di prendere in considerazione sia gli interessi dei titolari che quelli degli utilizzatori e di garantire un accesso agevole alla tecnologia standardizzata da parte degli utilizzatori per permetterne una rapida diffusione. A tale scopo, la Commissione intende basarsi su tre principi cardine che serviranno come base per le opzioni strategiche da presentare agli *stakeholders*, ossia i) migliorare la trasparenza sugli SEP, ii) fornire chiarezza su vari aspetti FRAND sviluppando principi guida e/o processi, e iii) migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'applicazione del sistema.

L'iniziativa della Commissione si pone nel solco di quelle già intraprese da altri Stati.

In data 6 dicembre 2021, ad esempio, il Dipartimento di giustizia (Department of Justice, DOJ) degli Stati Uniti ha chiesto

---

<sup>2</sup> Com. Comm. COM(2020) 760 final del 25.11.2020, Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

agli *stakeholders* di presentare le proprie opinioni, entro il 4 febbraio 2022, su una nuova bozza di dichiarazione di *policy*<sup>3</sup> che si propone di promuovere negoziati sulle licenze secondo principi di buona fede, focalizzandosi inoltre sulla portata degli strumenti a disposizione dei titolari di SEP che hanno accettato di concedere in licenza le loro tecnologie essenziali a condizioni FRAND. Similmente, al fine di comprendere meglio in che modo l'attuale quadro dei SEP incoraggia l'innovazione e promuove la concorrenza, in data 7 dicembre 2021 l'Ufficio per la proprietà intellettuale (Intellectual Property Office, IPO) britannico ha invitato<sup>4</sup> gli *stakeholders* a presentare le proprie opinioni entro il 1 marzo 2022, in merito, tra le altre cose, i) al legame tra gli SEP, l'innovazione e la concorrenza ed il modo in cui questi elementi interagiscono tra loro, ii) il funzionamento del mercato e l'eventuale squilibrio delle posizioni dei licenzianti e dei licenziatari, iii) la trasparenza del sistema degli SEP, e iv) l'efficienza delle licenze SEP, il funzionamento del quadro

dei brevetti e le controversie relative ai canoni FRAND. Infine, anche il Giappone ha annunciato una revisione della propria "Guida sulle negoziazioni relative alle licenze dei brevetti essenziali standard", il cui scopo è quello di migliorare la trasparenza e la prevedibilità, facilitare le trattative tra titolari e utilizzatori nonché contribuire a prevenire o risolvere rapidamente le controversie relative alle licenze dei SEP.

Gli *stakeholders* avranno ora tempo fino al 9 maggio 2022 per presentare le proprie osservazioni, sulla cui base la Commissione preparerà la valutazione d'impatto necessaria, nel processo legislativo, per promuovere un sistema di concessione di licenze per brevetti SEP in grado, da un lato, di migliorare la competitività delle imprese europee e, dall'altro, di agevolare lo sviluppo delle tecnologie critiche e l'adozione delle tecnologie digitali promuovendo la transizione dell'Unione verso l'economia verde.

---

<sup>3</sup> Disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>4</sup> Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).



**Roberto A. Jacchia**

**PARTNER**

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano



**Marco Stillo**

**ASSOCIATE**

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187  
1170 - Bruxelles

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com