

Brevetti essenziali e *anti-suit injunctions*. L'Unione Europea avvia una procedura nei confronti della Cina davanti alla WTO

📅 16/06/2022

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, IT&TMT, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 18 febbraio 2022, l'Unione Europea ha avviato una procedura nei confronti della Cina davanti all'Organizzazione Mondiale del Commercio (*World Trade Organization*, WTO) ai sensi dell'Accordo TRIPS (*Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*)¹ per le restrizioni imposte alle imprese europee che adiscono i tribunali cinesi per proteggere ed utilizzare i loro brevetti essenziali (*Standard Essential Patents*, SEP).

La decisione dell'Unione trova la sua origine nella recente politica introdotta

dalla Cina nell'ambito delle procedure giudiziarie relative all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale su tecnologie chiave (quali ad esempio il 5G), che vieta ai titolari dei relativi brevetti di far valere i propri diritti in altre giurisdizioni avviando azioni legali dinanzi a tribunali non cinesi. Più particolarmente, nella sua decisione del 28 agosto 2020 nella causa *Huawei contro Conversant*, la Corte Suprema cinese aveva statuito che l'articolo 100 del Codice di procedura civile consente ad un tribunale cinese di adottare una misura provvisoria che vieti ad una parte di chiedere l'esecuzione di sentenze nazionali o l'adozione di provvedimenti giudiziari al di fuori della giurisdizione

¹ L'articolo 64 TRIPS, intitolato "Risoluzione delle controversie", al paragrafo 1 dispone: "... Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 quali elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie di quest'ultimo...".

cinese (c.d. “*anti-suit junction*”), la cui violazione potrebbe comportare una sanzione giornaliera fino a circa 138.000 euro.

L’*anti-suit junction* è stata applicata in altri quattro casi², traducendosi in una politica pregiudizievole per l’innovazione e la crescita in Europa che, di fatto, priva le imprese europee della possibilità di esercitare e far rispettare i diritti di privativa che conferiscono loro un vantaggio tecnologico. Queste ultime, infatti, si trovano in una posizione di oggettivo svantaggio nel battersi per far valere i loro diritti, in quanto i fabbricanti cinesi richiedono le *anti-suit injunction* per beneficiare di un accesso alle tecnologie europee ad un costo inferiore o senza alcun esborso.

Secondo l’Unione Europea, tale misura viola gli obblighi assunti dalla Cina ai sensi dell’Accordo TRIPS, in quanto essa

i) limita l’esercizio, da parte dei titolari del brevetto, del loro diritto esclusivo di vietare ai terzi non abbiano ottenuto il loro consenso di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto brevettato o ottenuto direttamente mediante un procedimento brevettato³, ii) limita l’esercizio, da parte dei titolari del brevetto, del loro diritto di concludere contratti di licenza⁴, iii) crea ostacoli agli scambi legittimi e non fornisce salvaguardie contro l’abuso delle procedure di *enforcement*⁵, e iv) impedisce alle autorità giudiziarie degli altri Stati Membri del WTO di ordinare ad una parte di desistere da una violazione su richiesta dei titolari di brevetti coinvolti in contenziosi davanti alle corti cinesi⁶. Non ottemperando alla richiesta scritta dell’Unione Europea presentata il 6 luglio 2021, inoltre, la Cina non ha fornito una descrizione completa della misura in questione, violando così anche l’articolo 63 dell’Accordo TRIPS⁷.

² Nello specifico *Xiaomi contro InterDigital*, *ZTE contro Conversant*, *OPPO contro Sharp* e *Samsung contro Ericsson*.

³ L’articolo 28 TRIPS, intitolato “Diritti conferiti”, al paragrafo 1 dispone: “... Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione...”.

⁴ L’articolo 28 TRIPS al paragrafo 2 dispone: “... Il titolare ha inoltre il diritto di cedere, o di trasmettere agli eredi, il brevetto e di concedere licenze...”.

⁵ L’articolo 41 TRIPS, intitolato “Obblighi generali”, al paragrafo 1 dispone: “... I Membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un’azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente Accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso...”.

⁶ L’articolo 44 TRIPS, intitolato “Ingiunzioni”, al paragrafo 1 dispone: “... Le autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare ad una parte di desistere dalla violazione di un diritto, tra l’altro per impedire l’introduzione nei circuiti commerciali di loro competenza di merci importate che implicano la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, subito dopo lo sdoganamento di dette merci. I Membri non sono tenuti a concedere tale facoltà per un oggetto protetto acquistato o ordinato da una persona prima di sapere o di avere motivi validi per sapere che commerciare in tale oggetto avrebbe comportato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale...”.

⁷ L’articolo 63 TRIPS, intitolato “Trasparenza”, ai paragrafi 1 e 3 dispone: “... Le disposizioni legislative e regolamentari, nonché le decisioni giudiziarie definitive e le decisioni amministrative di applicazione generale, rese esecutive da un Membro in relazione all’oggetto del presente Accordo (esistenza, ambito, acquisizione, tutela e prevenzione dell’abuso) dei diritti di proprietà intellettuale sono pubblicate oppure, qualora la pubblicazione sia impossibile, messe a disposizione del pubblico, in lingua nazionale, in modo da consentire ai governi e ai titolari dei diritti di venirne a conoscenza. Sono altresì pubblicati gli accordi relativi all’oggetto del presente Accordo vigenti tra il governo o un ente pubblico di un Membro e il governo o un ente pubblico di un altro Membro.”

Poiché le consultazioni richieste non hanno portato ad una soluzione soddisfacente entro 60 giorni, l'Unione potrebbe chiedere alla WTO di istituire

un *panel* che decida la controversia. Nuovi sviluppi sono attesi nei prossimi mesi.

(...)

Ciascun Membro è disposto a fornire, in risposta ad una richiesta scritta di un altro Membro, il tipo di informazioni di cui al paragrafo 1. Un Membro che abbia motivo di ritenere che una specifica decisione giudiziaria o amministrativa o un accordo bilaterale in materia di diritti di proprietà intellettuale pregiudichi i suoi diritti ai sensi del presente Accordo può anche chiedere per iscritto di poter prendere visione delle decisioni giudiziarie o amministrative o degli accordi bilaterali in questione, oppure di ottenere al riguardo informazioni sufficientemente particolareggiate...”



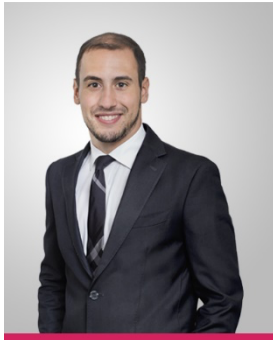
Roberto A. Jacchia

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