

Brevetti Essenziali. Dalla sentenza Huawei alla proposta di Regolamento della Commissione del 2023

📅 21/08/2023

📖 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Roberto A. Jacchia

1. **S**ono trascorsi poco più di tre mesi dalla pubblicazione della proposta di regolamento della Commissione Europea in materia di **brevetti essenziali** [*Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il Regolamento (EU)2017/1001, COM (2023) 232 final, del 27 aprile 2023*] (**Proposta, Regolamento, Reg.**). La Proposta era stata preceduta dal Documento di Valutazione della Commissione del gennaio 2021 [*Group of Experts on Licensing and Valuation of SEPs – SEP Experts Group, EO 3600 – Contribution to the debate on SEPs*] e dalla successiva valutazione d'impatto e consultazione pubblica del 2022. Da questi documenti e dalla produzione giurisprudenziale e decisionale in materia emerge quale caratteristica centrale la **natura ibrida** dei brevetti essenziali, che si collocano in un terreno di confine tra il diritto della concorrenza e il diritto brevettuale. Ne è seguito un grado elevato di complessità del nuovo sistema, e sono già sorti numerosi interrogativi

privi di risposte ovvie, e destinati a riflettersi sul processo legislativo. Nel presente articolo, ci si propone di individuare delle prime aree di riflessione.

2. Secondo la Proposta dell'aprile 2023, per **brevetto essenziale** o **brevetto SEP** (*Standard Essential Patent*) si intende **qualsiasi brevetto essenziale per una norma**, vale a dire, qualsiasi “... *brevetto che contiene almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo conformi a una **norma**, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica* ...”. Si tratta di una definizione *per relationem*, in quanto comunque riferita ad una norma tecnica, ed in negativo, in quanto sono essenziali i brevetti che non si può non violare per attuare la norma tecnica. Una **norma** è “... *una **specifica tecnica** adottata da un'organizzazione di normazione, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio*



conformarsi ...”. Una **specifica tecnica** è “... un documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare, secondo la definizione dell’ articolo 2(4) del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ...”. Quest’ultima disposizione, a sua volta, precisa che la **specifica tecnica** (detta anche standard tecnico) deve soddisfare e stabilisce uno o più tra gli elementi seguenti: “ ... a) le **caratteristiche richieste di un prodotto**, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l’interoperabilità, la protezione dell’ambiente, la salute, la sicurezza o le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità; b) i **metodi e i processi di produzione** relativi ai prodotti agricoli quali definiti all’articolo 38, paragrafo 1, TFUE, ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali, così come i metodi e i processi di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; c) le **caratteristiche richieste di un servizio**, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l’interoperabilità, la protezione dell’ambiente, la salute o la sicurezza, comprese le prescrizioni applicabili al fornitore per quanto riguarda le informazioni da fornire al ricevente, secondo quanto specificato dall’articolo 22, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2006/123/CE; d) i metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei **prodotti da costruzione**, secondo la definizione dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, in relazione alle loro caratteristiche essenziali ...”. Infine, un’**organizzazione di normazione** è “... qualsiasi organismo di

normazione che elabori raccomandazioni o requisiti tecnici o di qualità per prodotti, processi di produzione, servizi o metodi e che non sia un’associazione industriale privata che sviluppa specifiche tecniche proprietarie ...” [art. 2(1),(2),(3),(4), (5) Reg.]. Già l’articolazione di queste definizioni sta ad indicare come le norme e le specifiche tecniche ricomprendano una quanto mai vasta quantità di settori della tecnologia, della merceologia, dei servizi e delle scienze applicate, diffusi a livello che può dirsi planetario.

3. Standard tecnici tipicamente interessati dai brevetti SEP sono quelli della **connettività** e delle **telecomunicazioni** (3G, 4G, 5G, GRPS, UMTS, ADSL, Wi-Fi, Bluetooth, *Internet of Things* – IOT, etc.), quelli dell’**informazione**, dell’**emittenza** e dell’**audiovisivo** (protocolli radio, TV, CD-ROM, DVD, etc.) e quelli delle **comunicazioni e reti satellitari**. I brevetti essenziali possono raggiungere le migliaia e finanche le decine di migliaia per ogni standard tecnico di prodotto o servizio, possono essere posseduti da titolari diversi e, con l’aumento continuo della complessità, dell’immaterialità e della a-territorialità delle società contemporanee, registrano un tasso di incremento esponenziale. I brevetti essenziali sono dichiarati tali all’organizzazione di normazione dal titolare o dal suo licenziatario esclusivo, che al tempo stesso deve impegnarsi a concederli in licenza ad un numero indeterminato di **utilizzatori**, tali essendo le “... person[e] fisic[he] o giurid[che] che utilizza[no] o intend[ono] utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema ...” [art. 2(6),(7) Reg.], a **condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie** [c.d. **condizioni FRAND** – *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*] [art. 2(8) Reg.]. Non esiste attualmente un registro o un *database* europeo ufficiale dei brevetti SEP, né delle condizioni FRAND, con effetti di opacità strutturale nel funzionamento dei mercati. Solamente nel settore

delle telecomunicazioni, di migliaia di brevetti SEP rilevanti è titolare un ristretto novero di grandissimi attori del mercato globale (quali Huawei, Samsung, Nokia, Ericsson, Qualcomm, etc.), mentre gli utilizzatori sono decine di migliaia stabiliti ovunque nel mondo a tutti i livelli della catena del valore. Vi è, dunque, una forte **asimmetria strutturale** che caratterizza gli snodi-chiave dei mercati rilevanti.

4. Una volta adottata una norma tecnica che presuppone l'impiego di brevetti SEP, è stato riconosciuto necessario assicurare a tutti gli operatori della filiera l'accesso ai relativi insegnamenti, appunto, a condizioni di licenza FRAND. E' abituale il conferimento da parte dei titolari di intere **famiglie di brevetti essenziali** [per tali intendendosi "... *un insieme di documenti brevettuali riguardanti la stessa invenzione e i cui membri hanno le stesse priorità ...*" – art. 2(16) Reg.] relativi ad uno stesso standard ad un c.d. **pool brevettuale** (o *patent pool*), che è "... *un ente creato mediante un accordo con cui due o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno in licenza a terzi ...*" [art. 2(11) Reg.]. I pool brevettuali sono di fonte contrattuale e sono di regola amministrati da un soggetto od organo tecnico indipendente o *trustee* di comune fiducia dei titolari, che vi provvede mediante un sistema di licenze incrociate e di licenze "a valle" onerose che possono essere ottenute da tutti gli utilizzatori che presentino determinati requisiti oggettivi ed aderiscano alle regole del pool.
 5. Al paradigma dei brevetti SEP e delle licenze a condizioni FRAND, si è pervenuti in una prospettiva di **diritto della concorrenza**. Il suo rationale si rinviene nel fatto che, in assenza di controbilanciamenti del suo potere di mercato, il titolare del brevetto SEP, in quanto detentore del monopolio legale attribuito dal diritto di proprietà intellettuale, potrebbe fissare royalties di licenza eccessive, oppure predatorie, oppure ancora con scopi
- od effetti di preclusione, suscettibili di ostacolare il progresso tecnico in comparti sensibili, con condotte riconducibili alla figura dell'**abuso di posizione dominante**, vietato dall'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFEU). Le condotte del titolare del brevetto SEP possono in linea di principio qualificarsi come abusive, se viene precluso ai terzi l'accesso a tecnologie necessarie per attuare degli standard tecnici molto diffusi, muovendo inoltre dalla premessa che ogni SEP – in quanto indispensabile all'attuazione dello standard e non sostituibile con altre tecnologie – in astratto individua un distinto mercato.
 6. Questo scenario era stato già tratteggiato nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del novembre 2020 [*"Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE. Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE"*, 25 novembre 2020 COM (2020) 760 final], che ne aveva, a livello politico e progettuale, individuato talune possibili criticità, ed un certo numero di obiettivi e di azioni comunitarie per prenderne cura.
 7. Da ultimo, degli **accordi di normazione e dei brevetti SEP** nella prospettiva del diritto della concorrenza si occupa diffusamente la Comunicazione della Commissione del 19 aprile 2022 contenente le nuove *Linee Diretrici applicabili agli accordi di cooperazione orizzontale* [2022/C 164/01](**Linee Diretrici**) [Capitolo 7, *Accordi di Normazione*, p.ti 462-512].
 8. Più particolarmente, le Linee Diretrici identificano **quattro possibili mercati rilevanti** sui quali gli accordi di normazione possono produrre effetti: quello del prodotto o del servizio a cui le norme tecniche si riferiscono, quello della commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale afferenti alla tecnologia, quello dei servizi forniti da più organizzazioni di normazione anche in concorrenza tra

di loro, e quello distinto dei servizi di verifica e certificazione della conformità dei prodotti e dei servizi alle norme tecniche [p.to 464]. Quelli che più rilevano sono il primo e il secondo. Se viene generalmente riconosciuto che gli accordi di normazione producono effetti economici positivi e pro-concorrenziali [p.to 465], le Linee Diretrici ne individuano anche **tre principali aree di rischio**: riduzione della concorrenza sui prezzi del bene o del servizio e situazioni pro-collusive tra le imprese partecipanti agli accordi, preclusione dell'innovazione a motivo della stabilizzazione del mercato che l'adozione di norme tecniche per sua natura comporta, e possibile esclusione o discriminazione di determinate imprese nell'accesso alle norme, che condizionano l'accesso al mercato o alla tecnologia [p.to 466]. Per quanto più particolarmente riguarda le norme tecniche che comportano l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale, le Linee Diretrici distinguono tra le **imprese che operano solo a monte** sviluppando e commercializzando le tecnologie, le **imprese che operano solo a valle**, fabbricando prodotti o fornendo servizi che impiegano le tecnologie delle imprese a monte, e le **imprese verticalmente integrate**, che si occupano sia di sviluppare e commercializzare le tecnologie che di fabbricare i prodotti e fornire i servizi che necessariamente le impiegano [p.ti 469-470]. Sono queste ultime le imprese detentrici di un potere di mercato particolarmente intenso, e le cui condotte potrebbero più probabilmente produrre effetti escludenti, tipicamente controllando in modo abusivo o precludendo l'accesso alle licenze dei loro brevetti essenziali da parte delle altre due categorie. Il **Capitolo 7 delle Linee Diretrici** contiene una trattazione di dettaglio dei principali effetti anticoncorrenziali degli accordi di normazione e delle principali misure che dovrebbero essere implementate per evitarli, dallo stadio della definizione della norma o standard a quello dell'accesso da parte di tutti gli attori della filiera alle tecnologie

essenziali a condizioni trasparenti, eque, ragionevoli e non discriminatorie, previa la divulgazione in buona fede dei brevetti SEP e della loro essenzialità ad opera dei titolari e delle organizzazioni normazione, e quindi del loro periodico aggiornamento (p.ti 474-487).

9. Sino alla Proposta di Regolamento dell'aprile 2023, i SEP non si configuravano come una categoria brevettuale normata, e l'accertamento e la repressione degli eventuali abusi era (ed al momento rimane) integralmente demandata al diritto antitrust, vale a dire, ad un modello di *enforcement* successivo. Per converso, lo stadio precedente, dell'elaborazione e adozione della norma tecnica presupposta ad opera dell'organizzazione di normazione, del riconoscimento (*listing*) o de-riconoscimento (*de-listing*) di un particolare brevetto o famiglia di brevetti come essenziale, dell'individuazione dei livelli di royalties e delle regole FRAND di concessione delle licenze costituiscono processi sostanzialmente consensuali ed autoregolati mediante strumenti di *soft law*. Ne emergeva un sistema verosimilmente meno che perfetto, ma largamente riconosciuto come funzionante, a tutto concedere al prezzo di una limitata incertezza giuridica, e di possibili deficit di trasparenza ed asimmetrie negoziali tra i titolari dei brevetti SEP, da una parte, e gli utilizzatori che debbono conformarsi alla norma tecnica per accedere al mercato.
10. Lo **stato dell'arte in tema di brevetti essenziali** appartiene al diritto della concorrenza, e si rinviene nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (**CGUE**) del 16 luglio 2015, resa nella Causa C-170/13, *Huawei Technologies Co. Ltd. c. ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH*, su rinvio pregiudiziale ex art. 267, penult. comma, TFUE del Tribunale Distrettuale (*Landgericht*) di Düsseldorf. La fattispecie riguardava un'azione di contraffazione di brevetti SEP utilizzati nei software relativi alla

tecnologia 4G (all'epoca) di ultima generazione appartenenti al produttore cinese di telefonia mobile Huawei, impiegati negli standard dello *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI). L'azione era stata instaurata nei confronti della società, anch'essa cinese, ZTE e della sua controllata tedesca. A seguito di negoziati infruttuosi per la concessione a queste ultime di una licenza volontaria a condizioni FRAND, Huawei aveva domandato al tribunale tedesco un'inibitoria, unitamente a provvedimenti di ritiro dal commercio di prodotti e di rendicontazione delle vendite, ed alla condanna al risarcimento del danno. Per sua parte, ZTE aveva (tra l'altro) argomentato che la richiesta stessa di un'inibitoria in tali circostanze avrebbe integrato un abuso di posizione dominante vietato dall'art. 102 TFUE ad opera di Huawei, giacché ZTE si era dichiarata disposta ad ottenere una licenza FRAND dei suoi brevetti SEP. Ravvisando dei profili inediti di interferenza tra le norme comunitarie di concorrenza e quelle nazionali e convenzionali in materia brevettuale, il giudice *a quo* aveva posto alla CGUE una articolata serie di quesiti.

11. La causa pregiudiziale *Huawei/ZTE* si innestava su uno scenario caratterizzato da **due diverse scuole di pensiero**. Da un lato, vi era una linea di **giurisprudenza nazionale tedesca**, c.d. giurisprudenza *Orange Book* [*Bundesgerichtshof*, 6 maggio 2009, *KZR 39/06*] originata da un caso di contraffazione di brevetti SEP in tema di tecnologie CD-Rs (*Compact Disc-Recordable*) intentata da Philips nei confronti di diversi produttori e utilizzatori, con richieste preliminari di inibitoria ed altre misure cautelari. Il giudice tedesco aveva deciso il caso in buona misura a favore della titolare, subordinando la difesa di abuso di posizione dominante sollevata dagli utilizzatori a condizioni rigorose, nel senso che essi avrebbero dovuto positivamente provare di avere rivolto al titolare una **proposta seria e incondizionata di ottenere una licenza FRAND** dei

brevetti SEP in questione, inoltre comportandosi, ancor prima della sua concessione, come licenziatari adempienti e diligenti, versando presso un depositario o altro soggetto idoneo un congruo ammontare provvisorio a titolo di royalties maturate e maturande, ed altresì obbligandosi a non contestare la validità dei brevetti litigiosi.

12. Dall'altro lato, la **Commissione Europea** si era pronunciata nei casi *Samsung* del 2011 [Caso AT.399.39, *Samsung – Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard UMTS*] e *Motorola* del 2012 [Caso AT.399.985, *Motorola, Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GRPS*] a seguito di due indagini per abuso di posizione dominante iniziate a loro carico, per avere tentato di ottenere nei confronti di Apple delle inibitorie per contraffazione dei loro brevetti SEP relativi a tecnologie essenziali di telefonia mobile, senza averle concesso delle licenze FRAND di tali brevetti. Più particolarmente, la Commissione aveva ritenuto che, in presenza di un impegno assunto dal titolare di concedere licenze FRAND dei suoi brevetti essenziali ai terzi e della disponibilità espressa da costoro di negoziare una siffatta licenza, già la **richiesta di un'inibitoria** costituiva un abuso di posizione dominante vietato dall'art. 102 TFUE, in quanto la sua minaccia avrebbe potuto influire sulle trattative di licenza distorcendone l'esito. Tuttavia, la soluzione dei due casi non era stata omogenea. Mentre, infatti, nel caso *Samsung* non vi era stato un accertamento di infrazione, a fronte dell'assunzione di impegni da parte di Samsung stessa, di non domandare inibitorie per cinque anni nei confronti di Apple e di altri licenziatari/utilizzatori, altresì conformandosi ad una serie di modalità e contenuti negoziali predeterminati, nel caso *Motorola* la Commissione aveva invece accertato l'abuso per avere il titolare tentato di ottenere l'inibitoria nei confronti di Apple, ma non gli aveva inflitto una sanzione in considerazione delle



divergenze riscontrate nelle giurisprudenze nazionali. Anche nel precedente caso *Rambus* del 2009 [Caso COMP/38.636 - *Rambus*], relativo al livello delle royalties richieste ai terzi per l'utilizzo di brevetti SEP concernenti le memorie DRAM, la Commissione aveva constatato l'ingannevolezza e abusività della condotta negoziale di *Rambus* in violazione dell'art. 102, TFEU, ma non le aveva inflitto alcuna sanzione a fronte di impegni e garanzie rilasciate agli utilizzatori attuali e potenziali, sulla concessione di adeguate licenze.

13. Nelle sue **Conclusioni del 20 novembre 2014** rassegnate nella causa *Huawei/ZTE*, l'Avvocato Generale (AG) Wathelet aveva anticipato quello che sarebbe poi stato il giudizio della Corte, prefigurando una **soluzione mediana** tra la giurisprudenza *Orange Book* e le decisioni *Samsung* e *Motorola* della Commissione. In estrema sintesi, da una parte, l'AG sottolineava che, offrendo di concedere licenze FRAND dei suoi brevetti SEP, il titolare non aveva rinunciato per tale ragione soltanto al diritto di richiedere un'inibitoria, e che pertanto tale richiesta non avrebbe potuto costituire *ex se* un abuso di posizione dominante. Per sua parte, il contraffattore putativo avrebbe dovuto manifestare la volontà non ambigua di negoziare con il titolare un contratto di licenza a condizioni FRAND, in buona fede e senza intenti tattici o dilatori. Osservava però l'AG che il titolare di un brevetto SEP poteva in linea di principio essere presunto impresa dominante, anche se la presunzione avrebbe potuto essere vinta sulla scorta di prove specifiche. **La questione dell'abuso di posizione dominante rimaneva aperta e da risolvere caso per caso.** Nella sua Conclusione no. 5), l'AG Wathelet suggeriva inoltre alla Corte di statuire che " ... il comportamento di un contraffattore non può essere considerato dilatorio o non serio, durante le trattative per la conclusione di un contratto di licenza

a condizioni FRAND, neppure se detto contraffattore si riserva il diritto, dopo la conclusione di siffatta licenza, di **contestare** dinanzi a un giudice o a un tribunale **arbitrale la validità di tale brevetto**, l'uso da parte sua del metodo del brevetto e l'essenzialità del brevetto ai fini dell'applicazione ..." della norma tecnica.

14. Nella propria **sentenza del 16 luglio 2015** la CGUE sostanzialmente recepiva la posizione dell'AG Wathelet, nel senso del doversi operare un **bilanciamento tra il legittimo monopolio** del titolare del diritto di proprietà intellettuale ed il suo conseguente diritto a dei rimedi giurisdizionali effettivi per difenderlo, anche consistenti in una tutela cautelare, in applicazione degli artt. 9 e 10 della Direttiva 2004/48/CE sul Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e degli artt. 17(2) e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, **e l'interesse generale** alla libertà di concorrenza, al progresso tecnologico ed al funzionamento di un mercato interno non distorto. D'altronde, pur costituendo giurisprudenza consolidata che l'esercizio di un diritto esclusivo, tipicamente di proprietà intellettuale, può venire limitato soltanto in circostanze eccezionali, era stato ritenuto che, se il titolare ha dichiarato la propria disponibilità irrevocabile a concedere licenze FRAND di un brevetto SEP ad una platea di utilizzatori indeterminati, si crea un corrispondente **legittimo affidamento** di costoro che integra una situazione di eccezione, e la cui frustrazione può costituire un abuso di posizione dominante. A valle di queste affermazioni di sistema, la CGUE dettava una serie di **prescrizioni dettagliate** alle quali sia il titolare del brevetto SEP che l'utilizzatore avrebbero dovuto attenersi nelle trattative di licenza, fermo restando che **non** avrebbe potuto imporsi all'utilizzatore alla stregua di condizione della licenza stessa l'obbligo di non eccepire la non essenzialità di un brevetto SEP

o la sua invalidità. Segnatamente, “
 ... tenuto conto, da un lato, del fatto
 che un organismo di normalizzazione
 ... non controlla, in sede di
 procedura di normalizzazione, né la
 validità dei brevetti, né il loro
 carattere essenziale ai fini
 dell'applicazione della norma tecnica
 della quale essi fanno parte, e
 dall'altro, il diritto ad una tutela
 giurisdizionale effettiva garantito dall'
 articolo 47 della Carta, non si può
 impedire al presunto contraffattore di
contestare, parallelamente alle
 negoziazioni relative alla
 concessione delle licenze, **la validità
 di tali brevetti** e/o il loro carattere
 essenziale ai fini dell'applicazione di
 una norma tecnica della quale essi
 fanno parte e/o il loro effettivo
 sfruttamento, oppure di riservarsi la
 facoltà di farlo in seguito ...” [p.to 69].
 Neppure la CGUE si pronunciava
 sulla questione **se la titolarità di un
 brevetto SEP conferisse di per sé
 una posizione dominante** rilevante
 per il divieto dell'art. 102 TFUE, con
 la conseguenza che l'analisi si
 sarebbe necessariamente dovuta
 spostare sulla sussistenza o meno di
 una condotta abusiva nel caso
 concreto.

15. Significativamente in tal senso, il p.to
 471 delle Linee Diretrici del 2022
 avverte che, “... anche se la
 definizione di una norma può
 generare o aumentare il potere di
 mercato dei titolari di diritti di
 proprietà intellettuale essenziali per
 la norma, **non** si presuppone che il
 fatto di detenere o di esercitare tali
 diritti equivalga al possesso o
 all'esercizio di un potere di mercato.
 La questione del potere di mercato
 può essere esaminata solo caso per
 caso ...”. La Commissione-
 Legislatore sembra essersi così
 allineata alla giurisprudenza
Huawei/ZTE, che aveva **escluso** la
 configurabilità di una **posizione
 dominante ex se** in capo ai titolari
 dei brevetti SEP, sostanzialmente
 distaccandosi dal proprio precedente
 orientamento espresso nei casi
Samsung e *Motorola*.

16. Questo, il **dispositivo della sentenza Huawei**:

“ ... 1) L'articolo 102 del TFUE deve
 essere interpretato nel senso che il
 titolare di un brevetto essenziale ai fini
 dell'applicazione di una norma tecnica
 stabilita da un organismo di
 normalizzazione, che si sia
 irrevocabilmente impegnato nei confronti
 di tale organismo a concedere a terzi una
 licenza a condizioni eque, ragionevoli e
 non discriminatorie, dette <<FRAND>>
 (fair, reasonable and non-discriminatory),
 non abusa della sua posizione
 dominante ai sensi di tale articolo
 quando esperisce un'azione per
 contraffazione volta alla cessazione del
 pregiudizio arrecato al suo brevetto o al
 richiamo dei prodotti per la fabbricazione
 dei quali sia stato utilizzato tale brevetto,
 laddove:

- Prima di esperire la suddetta azione,
 da un lato, abbia avvertito il presunto
 contraffattore della contraffazione
 addebitatagli, indicando il suddetto
 brevetto e specificando il modo in cui
 esso è stato contraffatto, e, dall'altro,
 dopo che il presunto contraffattore ha
 confermato la sua volontà di stipulare
 un contratto di licenza a condizioni
 FRAND, abbia trasmesso a tale
 contraffattore una proposta di licenza
 concreta e scritta alle suddette
 condizioni, specificando, in
 particolare, il corrispettivo e le sue
 modalità di calcolo, e
- Il suddetto contraffattore, continuando
 a sfruttare il brevetto di cui trattasi,
 non dia seguito a tale proposta con
 diligenza, conformemente agli usi
 commerciali riconosciuti in materia e
 in buona fede, circostanza che deve
 essere determinata sulla base di
 elementi obiettivi ed implica in
 particolare l'assenza di ogni tattica
 dilatoria.

2) L'articolo 102 del TFUE deve essere
 interpretato nel senso che, in circostanze
 come quelle considerate nel
 procedimento principale, esso non vieta
 a un'impresa in posizione dominante e
 titolare di un brevetto essenziale ai fini
 dell'applicazione di una norma tecnica
 stabilita da un organismo di
 normalizzazione, che la stessa impresa

si è impegnata, dinanzi a tale organismo, a concedere in licenza a condizioni FRAND, di esperire un'azione per contraffattore contro il presunto contraffattore del suo brevetto e volta alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto o al risarcimento dei danni derivanti da tali atti ...”.

17. In questo scenario, si colloca la Proposta della Commissione dell'aprile 2023, che trova il proprio razionale in una **pluralità di obiettivi** ambiziosi di mercato interno, di politica industriale e di commercio internazionale, quali l'incentivazione dell'innovazione e la promozione della c.d. "sovranità tecnologica" europea, la creazione di un ecosistema inteso a perseguire la competitività sullo scenario globale dell'industria europea nei settori di punta, una maggiore trasparenza sui brevetti SEP, sulla loro effettiva essenzialità e sulle condizioni FRAND, una maggiore certezza giuridica, una maggiore (dichiarata) semplificazione, un più agevole accesso ai mercati interessati da parte delle micro, piccole e medie imprese, la riduzione del contenzioso e dei relativi costi, l'introduzione di strumenti alternativi di prevenzione e risoluzione delle controversie, il riequilibrio delle posizioni negoziali dei titolari e degli utilizzatori e, in definitiva, un maggiore benessere dei consumatori. Si tratta di obiettivi condivisibili, la cui realizzazione viene però affidata a percorsi non privi di problematicità.

18. In estrema sintesi, la Proposta di **Regolamento** prevede i seguenti **principali contenuti**:

- a) Individuazione del proprio **ambito di applicazione materiale e temporale** e definizioni rilevanti (artt. 1-2 Reg.)
- b) Istituzione di un **Centro di Competenza** per i brevetti SEP presso l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (**EUIPO**), con funzioni di *clearing house* centrale in materia di brevetti SEP e di condizioni FRAND, con

molteplici funzioni sostanziali, di pubblicità, procedurali, di conciliazione e di consulenza e assistenza (art. 3 Reg.)

- c) Istituzione di un **registro** e di un **database centrale europeo dei brevetti SEP** (artt. 4-6 Reg.)
- d) **Obblighi informativi e documentali** nei confronti del Centro di Competenza posti a carico dei titolari dei brevetti SEP e dei pool brevettuali (artt. 7-9 Reg.)
- e) **Pareri** di esperti, valutatori e conciliatori, sia sull'**essenzialità** dei brevetti che sulle **royalties FRAND**, ivi comprese le c.d. "**royalties aggregate**" in presenza di famiglie di brevetti, anche detenuti da una pluralità di titolari, e relative misure di trasparenza (artt. 26-27, artt. 28-33 Reg.)
- f) Incombenti e **procedure** presso il Centro di Competenza, anche **precontenziose di conciliazione obbligatoria**, vuoi sulla verifica dell'essenzialità, sulla registrazione, sull'inserimento e sulla cancellazione dei brevetti SEP nel registro e nel *database* europeo (artt. 14-19 Reg.), vuoi sulla determinazione delle condizioni di licenza FRAND (artt. 34-58 Reg.), anche quale **condizione di procedibilità** del contenzioso giudiziario successivo
- g) Previsione di meccanismi di **interlocazione e trasmissione di informazioni e decisioni** in materia di brevetti SEP, dai giudici nazionali verso l'EUIPO, ed obblighi informativi sulla determinazione delle condizioni FRAND posti a carico delle parti (artt. 10-11 Reg.)
- h) Obblighi di **notificazione delle norme tecniche e delle royalties aggregate** al Centro di Competenza e della loro revisione da parte dei titolari dei brevetti SEP, e procedure di facilitazione degli accordi sulle royalties aggregate e relative perizie (artt. 14-18 Reg.)
- i) Misure di **rafforzamento della trasparenza** e della condivisione di informazioni a cura del Centro di Competenza, anche riguardo ai

- brevetti SEP nei Paesi terzi (artt. 12-13 Reg.)
- j) Norme procedurali comuni (artt. 59-60 Reg.)
- k) Disposizioni a favore delle **micro, piccole e medie imprese** (artt. 61-62 Reg.)
- l) Tariffe e tasse (artt. 63-65 Reg.)
- m) Applicazione della nuova disciplina alle sole norme tecniche adottate **dopo** l'entrata in vigore del Regolamento, se non per rimediare a specifiche distorsioni concorrenziali riscontrate dalla Commissione
- n) Potere della Commissione di **escludere dalla fissazione delle royalties aggregate e dalle procedure di conciliazione FRAND** i settori in cui la concessione delle relative licenze non presenta particolari criticità o inefficienze nel funzionamento del mercato interno.

19. L'impianto della Proposta ha aperto un non semplice dibattito, quanto meno sui temi seguenti:

- a) Il Regolamento non sembra delimitare la **competenza territoriale dell'EUIPO** e del Centro di Competenza che, in settori per definizione globali (connettività, telecomunicazioni, emittenza), potrebbero trovarsi a svolgere dei ruoli e ad adottare delle misure che travalicano la **giurisdizione dell'Unione** (peraltro, non troppo diversamente dall'orientamento della giurisprudenza statunitense, cinese e inglese nel caso simmetrico)

- b) Il Regolamento attribuisce numerose **funzioni-chiave al Centro di Competenza** istituendo in seno all'EUIPO. Quest'ultimo è titolare di indiscussa esperienza e competenza in materia di marchi e design europei, ma non consta possieda un comparabile **patrimonio culturale ed esperienziale in materia brevettuale**, e ci si potrebbe domandare se l'EUIPO sia il luogo istituzionale ottimale per svolgere una missione di centrale importanza caratterizzata da un elevato grado di tecnicità brevettuale (al riguardo, viene fatto di pensare alla diversa soluzione adottata nel recente Accordo UPC sul brevetto europeo unificato, che ha preferito un modello ibrido, di combinazione delle competenze dell'Ufficio del Brevetto Europeo (**EPO**) e dei suoi organi, con le competenze giurisdizionali delle corti europee)

- c) L'inserimento **dell'EU IPO in posizione centrale** nel nuovo sistema del Regolamento potrebbe tradursi in una **sovrapposizione**, e necessaria **delimitazione delle competenze**, in quanto: (i) gli atti del Centro di Competenza che farà parte dell'EU IPO, salvo diverse precisazioni nel prosieguo del processo legislativo, potrebbero essere assoggettate al controllo quasi-giudiziario della Camera dei Ricorsi (*Board of Appeal*) dell'EU IPO, e quindi al sindacato giurisdizionale del Tribunale di Primo Grado dell'Unione (ed eccezionalmente, della CGUE), (ii) il contenzioso brevettuale di revoca, decadenza e contraffazione dei brevetti SEP continuerà ad essere devoluto ai giudici nazionali per i brevetti nazionali e per quelli europei *opted out*, ed agli organi giudiziari europei del nuovo sistema UPC (e, in ultima istanza, della CGUE) per i brevetti a effetto unificato e per quelli europei *non-opted out*, (iii) il contenzioso sulle trattative FRAND e sul loro esito, ed in genere sugli aspetti contrattuali e privatistici, rimarrà – salva l'applicazione delle condizioni di procedibilità legate alle **procedure alternative obbligatorie** - attribuito ai giudici nazionali in base ai criteri del Regolamento (UE) 2015/2012 e, per i Paesi SEE non appartenenti all'UE, in base alla Convenzione di Lugano del 2007, mentre (iv) rimarrà separatamente disciplinato l'*enforcement* antitrust a livello europeo (Commissione) e nazionale (autorità nazionali di concorrenza), ed il contenzioso successivo (Tribunale di Primo Grado, CGUE, giudici nazionali). In mancanza di regole di coesistenza, prevenzione, pregiudizialità, litispendenza e continenza, potrebbero aprirsi **scenari di conflitto positivo e/o negativo di giurisdizione** di elevata complessità, scarsa certezza e nessuna efficienza
- d) Il Regolamento si applicherebbe soltanto ai brevetti SEP per i quali il titolare ha rilasciato l'impegno a concedere licenze FRAND; nulla si dice del trattamento dei **brevetti SEP che sono oggettivamente tali, ma il cui titolare non è parte aderente all'organizzazione di normazione e/o non ha rilasciato l'impegno FRAND**, in particolare, per il fatto che gli stessi (pur rimanendo soggetti all'*enforcement* antitrust successivo) non verrebbero inseriti nel *database* europeo, con potenziali disparità di trattamento e di trasparenza anche importanti tra situazioni sostanzialmente analoghe
- e) La **definizione di brevetto SEP** è particolarmente ampia e non precisa il trattamento delle **parti "non essenziali" dell'invenzione** ricomprese nello stesso brevetto o famiglia di brevetti SEP
- f) Non vi sono precedenti giurisprudenziali o di prassi applicativa sulla questione se i titolari dei brevetti SEP debbano concederne licenze FRAND ai soli **produttori del bene o servizio finale**, ovvero anche ai **produttori di singole componenti** a monte della catena del valore. La Proposta si limita ad auspicare una autoregolazione ad opera dell'industria, ad evitare l'effetto (abusivo) della percezione di doppie o multiple royalties per la licenza di un medesimo brevetto SEP e/o base imponibile (c.d. *double dipping*)



- g) Non vi sono disposizioni normative, al di là dell'obbligo generale di buona fede, volte a prevenire le condotte di c.d. **patent ambush**, in cui il titolare non rende noti i propri brevetti SEP, per rivelarli e farli valere solo dopo la fissazione della norma tecnica che li presuppone. In tal modo, il titolare si "pre-confezionerebbe" un potere di mercato *ex post*, per ottenere dagli utilizzatori, che solo allora scoprirebbero di operare in contraffazione, delle royalties più elevate o delle condizioni di licenza più favorevoli. Allo stato, le organizzazioni di normazione hanno adottato delle *policies* che richiedono ai titolari la rivelazione dei loro brevetti SEP
- h) La **posizione dominante "naturale"**, singola o collettiva, del titolare di un brevetto o famiglia di brevetti SEP rimane una **questione centrale aperta** appartenente al diritto della concorrenza, a livello unionale secondo la giurisprudenza *Huawei/ZTL*, ma anche a livello nazionale, giacché in taluni Stati Membri non sembra configurabile un obbligo di concedere licenze FRAND in assenza di dominanza
- i) Al riguardo, ci si domanda anche se la **dominanza** sia da dimostrare **per ogni singolo brevetto o famiglia di brevetti SEP**, tipicamente conferiti ad un *patent pool*, e quale sia la soluzione in caso di coesistenza per implementare la norma tecnica di più SEP o famiglie di SEP, anche appartenenti a titolari diversi
- j) Rimane infine del tutto aperta, e di ben difficile soluzione, la questione se la fissazione nel singolo negoziato di licenza (per definizione asimmetrico) di **royalties superiori ai livelli FRAND** possa costituire una distinta condotta abusiva per eccessività dei prezzi o corrispettivi.
20. Conclusivamente, ci si può domandare se, pur essendo stato superato sia il test di sussidiarietà che quello di proporzionalità nella valutazione di impatto accompagnatoria della Proposta, non ci si trovi davanti ad un **fenomeno di iper-regolazione**, la cui intensità potrebbe non essere giustificata in settori comunemente ritenuti ben funzionanti. Nella direzione di una semplificazione ed alleggerimento della sovrastruttura regolatoria, depongono anche **considerazioni di prospettiva geo-politica**, giacché nell'arena globale l'industria europea sempre più si confronta con sistemi-Paese più aggressivi e più responsivi, come quelli degli USA e del Regno Unito, e/o meno esitanti ad identificarsi con dei dichiarati obiettivi di politica industriale nazionale, come la Cina (RPC). Il futuro del processo legislativo a valle della Proposta della Commissione sembra destinato a vedere dispiegate vigorose iniziative di *lobbying*, un ampio dibattito politico-giuridico nelle sedi istituzionali dell'Unione, degli Stati Membri e dell'industria, e potrebbe preludere a modificazioni non secondarie dell'impianto stesso del nuovo Regolamento.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

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 Sadovaya-Chernogryazskaya 8, build. 8 · 107078 Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com