



## Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

- Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui brevetti essenziali che modifica il Regolamento (UE) 2017/1001
- **Codice della proposta:** COM(2023) 232 final del 27/04/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0133 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

\*\*\*

### Premessa: finalità e contesto

Riferimenti: La proposta è stata presentata in attuazione del Piano di Azione UE sulla Proprietà Intellettuale del 25 novembre 2020 (COM(2020) 760 final), nel quale la Commissione europea sottolinea la necessità di facilitare l'accesso ai brevetti essenziali (c. d. SEP – *Standard Essential Patents*), visto che essi svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo delle tecnologie che sviluppano l'interoperabilità e l'interconnessione dei sistemi e sono utilizzate in vari settori: sanità, energia, elettronica, digitale, fabbrica intelligente, ecc. Nel novero di tali tecnologie vi sono per esempio quelle per le comunicazioni come il 5G e il WiFi, e la loro applicazione è destinata a crescere con la diffusione dell'*Internet of Things (IoT)* e le iniziative per la transizione verde.

La proposta della Commissione è intesa, dunque, ad incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo degli standard e all'implementazione delle tecnologie standardizzate e a garantire che gli utenti finali, inclusi i consumatori e le piccole e medie imprese (PMI), possano beneficiare di prodotti basati sulle più recenti tecnologie standard.

I brevetti essenziali sono quei brevetti che tutelano le tecnologie incorporate in uno standard (o norma), e si definiscono "essenziali" in ragione del fatto che chiunque voglia implementare lo standard deve far uso delle tecnologie coperte dal brevetto. Per questo motivo gli enti di normazione chiedono ai titolari dei brevetti che partecipano allo sviluppo di uno standard di impegnarsi a dare in licenza, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (c.d. condizioni FRAND – *fair, reasonable and non-discriminatory*), i brevetti che sono inclusi nello standard.

La Commissione ravvisa un problema di mancanza di trasparenza delle informazioni riguardanti i SEPs e di inefficienza nella concessione delle licenze. La mancanza di trasparenza riguarda in particolare il numero di brevetti essenziali per un determinato standard e l'entità delle royalty aggregate dovute per l'implementazione di uno standard. L'inefficienza riguarda il fatto che le imprese, soprattutto quelle medie e piccole (PMI), incontrano difficoltà nel trovare un accordo sulla concessione di licenze per i brevetti SEP. Ciò potrebbe dar luogo in prospettiva ad un aumento dei contenziosi.

Finalità generali: La proposta della Commissione mira a:

- Rendere disponibili informazioni dettagliate sui SEP e sulle condizioni FRAND
- Accrescere la conoscenza sulle licenze SEP nella catena del valore
- Predisporre un sistema di risoluzione alternativa delle controversie per la determinazione dei termini e delle condizioni FRAND.

Elementi qualificanti ed innovativi: Gli elementi qualificanti della riforma sono quattro:

1. creazione di un registro SEP, con annessi controlli di essenzialità sui brevetti registrati;
2. creazione della procedura per determinare le royalties a condizioni FRAND e ricorso obbligatorio alla conciliazione in caso di contenzioso;
3. attribuzione all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) delle competenze summenzionate, attraverso la costituzione, al suo interno, di un "centro di competenza";
4. disposizioni specifiche a favore delle PMI, che riceveranno dal "centro di competenza" servizi gratuiti di formazione, consulenza e supporto sui SEP e potranno negoziare con i titolari dei SEP condizioni FRAND più favorevoli rispetto alle grandi imprese.

Elementi qualificanti ed innovativi della proposta: L'istituzione di un centro di competenza (presso l'EUIPO) che ha il compito di:

- 1) creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP;
- 2) istituire e gestire elenchi di valutatori e conciliatori;
- 3) creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP;
- 4) impostare e amministrare il processo per la determinazione delle condizioni FRAND;
- 5) offrire corsi di formazioni a valutatori e conciliatori;
- 6) amministrare il processo per la determinazione delle royalty aggregate;
- 7) migliorare la trasparenza e la condivisione delle informazioni;
- 8) offrire alle PMI corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP;
- 9) condurre studi; 10 sensibilizzare i titolari di brevetti SEP alla concessione di licenze.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta di Regolamento rispetta il principio di attribuzione. Essa si basa sull'articolo 114 TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di stabilire misure per l'armonizzazione delle leggi e delle regole degli Stati Membri con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato interno. Nel caso dei SEP, tali ostacoli derivano dal fatto che al momento non esiste una specifica regolamentazione UE sui SEP e che i brevetti in questione rimangono governati dalle leggi nazionali, con la conseguenza che si hanno differenti approcci (con conseguenti risultati discordanti) in relazione allo stesso brevetto essenziale. La proposta della Commissione, sulla base dell'Art. 114 TFUE, mira quindi a stabilire meccanismi per promuovere la necessaria trasparenza, incrementare la certezza e ridurre il numero di decisioni incoerenti.

Va, tuttavia, evidenziato che è stata messa in discussione l'individuazione dell'art. 114 TFUE come base legale dell'intervento in quanto la proposta si applicherebbe a brevetti EU che si basano su standard globali. Pertanto, l'impatto della proposta non sarebbe limitato al mercato interno, sul quale avrebbe solo un effetto incidentale, ma avrebbe implicazioni più ampie.

Lo strumento scelto a questo scopo è il Regolamento (e non la Direttiva) perché è necessario consentire l'applicazione diretta e uniforme di quanto in esso previsto (creazione e gestione di un registro SEP in capo ad un'agenzia UE, creazione di una procedura comune per la determinazione delle condizioni FRAND).

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà. L'adozione di misure a livello nazionale o locale per incrementare la trasparenza e facilitare le licenze sui SEP può non essere efficace per i motivi sopra menzionati. Inoltre con un approccio a livello UE, non sarà necessario realizzare più di un controllo di essenzialità per famiglia di brevetti visto che il controllo verrebbe fatto peraltro con un'unica metodologia valida a livello UE. In relazione all'introduzione di metodologie di risoluzione alternative delle controversie, inoltre, è necessario avere una procedura centralizzata a livello UE per evitare fenomeni di "forum shopping".

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di trasparenza con riferimento ai SEP e ai prezzi e l'obiettivo di

efficienza per quanto riguarda i costi e le procedure, prevedendo un unico registro (invece di molti), un unico controllo di essenzialità per tutta la UE, con un'unica metodologia, così che i titolari di brevetti SEP e gli utilizzatori non sarebbero costretti a sostenere ripetutamente gli stessi costi in ogni Stato membro dell'UE, nonché un processo di determinazione delle condizioni FRAND più razionale ed omogenea. Anche per quanto attiene il rispetto del principio di proporzionalità, andrebbero comunque valutati gli effetti internazionali indiretti e di vasta portata della proposta.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione del progetto deve basarsi sul confronto tra, da un lato, l'entità del mercato delle licenze SEP e, dall'altro, le criticità manifestatesi sullo stesso mercato.

Il valore dei ricavi da licenze SEP è significativo. Nel 2015 è stato stimato in circa 18 miliardi di dollari in tutto il mondo solo per gli standard riguardanti i cellulari. Il valore delle royalty pagate dagli utilizzatori UE dei SEP è stimato in almeno 3 miliardi di euro. Ci sono circa 260 licenzianti SEP attivi a livello globale, di cui 31 situati nell'UE (gli attori chiave sono Nokia, Ericsson, Phillips e Siemens) che detengono circa il 15% dei SEP mondiali. Il numero di potenziali utilizzatori SEP nella UE è stimato in 3.800.

Dalle evidenze emerse in fase di preparazione della proposta, lo stesso mercato sembra caratterizzato da elevati costi di transazione e incertezza sull'entità delle royalty. A causa delle insufficienti informazioni, gli utilizzatori SEP non riescono a fare una stima dei costi di licenza durante la fase di pianificazione del prodotto. I proprietari dei SEP, per contro, si lamentano del fatto che le negoziazioni sono lunghe e costose, soprattutto con i grandi utilizzatori. Andando più nello specifico, i problemi individuati sono di tre ordini. In primo luogo, le informazioni su chi possiede i SEP sono molto limitate, e d'altra parte non tutti i brevetti di cui si chiede la licenza sono realmente necessari (essenziali) per implementare uno standard. In secondo luogo, esistono pochissime informazioni sui canoni di licenza SEP (c.d. "royalty FRAND"), con la conseguenza che gli utilizzatori con poca o nessuna esperienza o poche risorse trovano impossibile valutare la ragionevolezza della richiesta di royalty da parte di un proprietario di SEP. In terzo luogo, le controversie sulle licenze possono richiedere tempi e costi elevati, con la conseguenza che la semplice minaccia di un'ingiunzione (che porta alla sospensione della produzione di prodotti in presunta violazione) e la probabilità di un lungo e costoso procedimento giudiziario possono creare una pressione non trascurabile sugli utilizzatori (soprattutto se PMI), affinché accettino una licenza a tariffe che potrebbero non essere FRAND. Per i proprietari di SEP, cercare una risoluzione della controversia in tribunale può essere costoso in termini di risorse e di tempo, tempo durante il quale non percepiscono reddito da royalty.

Tutto ciò va letto alla luce di quanto osservato al paragrafo A.1., e cioè alle conseguenze derivanti dal fatto che non esiste una normativa UE specifica per i SEP, e del fatto che allo stato attuale la normativa UE rileva solo nel momento in cui si manifestano problemi sulle licenze SEP connessi ad aspetti concorrenziali.

La proposta sembra quindi volta a colmare un vuoto normativo in un mercato potenzialmente destinato a crescere e che presenta elementi di inefficienza e mancanza di trasparenza.

Essa appare opportuna anche in considerazione degli sviluppi del mercato a livello globale. Alcune economie emergenti stanno adottando un approccio molto più aggressivo nel promuovere standard nazionali e fornire alle loro imprese un vantaggio competitivo in termini di accesso al mercato e sviluppo tecnologico. I tribunali del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Cina hanno adottato decisioni che danno loro giurisdizione sulla determinazione, in casi specifici, dei termini e delle condizioni FRAND globali che possono avere un impatto sull'industria dell'UE. Alcuni paesi hanno già pubblicato (è il caso del Giappone) o stanno sviluppando (per esempio Regno Unito, India, Cina) linee guida che disciplinano anche le negoziazioni per le licenze SEP.

Ciò peraltro ha spinto la Commissione ad aggiornare la sua strategia sulla standardizzazione [COM(2022) 31 final, 2.2.2022] e ad intraprendere una revisione delle linee guida orizzontali [*Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements*]. La proposta di Regolamento sui SEP della Commissione è quindi anche complementare a queste due ultime iniziative.

Tuttavia, così come predisposta, la proposta non sembrerebbe incontrare i favori dei **titolari di SEPs** per vari motivi tra cui: la creazione di oneri aggiuntivi in capo agli stessi (obbligo di registrazione) senza un chiaro corrispondente beneficio, la mancanza di chiarezza su come lo scopo della regolazione sarà realizzato, visto che, essendo molto ampio e coprendo diversi standard, segmenti e prodotti, si demanda ad un atto delegato l'adozione di determinate specifiche, tra cui l'esclusione o inclusione di alcuni segmenti dall'ambito della regolazione.

Molto più favorevoli all'iniziativa gli **implementers**, soprattutto del settore automotive, che vedono nell'iniziativa un utile strumento che possa dare certezza giuridica nell'utilizzazione dei SEPs. Lo schema appare essere un modo di arginare la proliferazione incontrollata dei SEPs e il potere dei titolari. Sono apprezzati: l'aumento della trasparenza e la riduzione di costi di transazione, così come la possibile riduzione della sovradichiarazione di SEPs grazie al controllo di essenzialità.

Anche questo gruppo ha però espresso dubbi riguardo alcuni aspetti della proposta, quali l'esclusione dei *patent trolls* dalla verifica di essenzialità e la possibile emanazione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria in attesa della determinazione dei

requisiti FRAND.

## 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Si presume che gli utilizzatori di SEP siano soprattutto piccole e medie imprese. Le PMI costituiscono l'ossatura del tessuto imprenditoriale italiano. Nella misura in cui la proposta di regolamento riduce i costi e facilita l'accesso di tali imprese al mercato dei SEP, la proposta può dirsi conforme all'interesse nazionale.

Al riguardo si attendono, tuttavia, chiarimenti, così come richiesti dalla *Regulatory Scrutiny Board*, in merito alle misure per minimizzare gli impatti negativi sulle PMI.

La valutazione d'impatto stima peraltro che il 75% dei benefici determinati dall'attuazione della riforma vada a vantaggio delle imprese di tre paesi UE, tra cui l'Italia.

## 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La Commissione intende attuare il progetto di Regolamento SEP, compresa l'istituzione di un nuovo "Centro di competenza" presso l'EUIPO, entro 24 mesi dalla sua data di entrata in vigore. Non è possibile stimare al momento la sua entrata in vigore, anche in considerazione del fatto che le prospettive negoziali risultano particolarmente incerte e complicate. Commenti negativi e critiche alla bozza di Regolamento sono stati resi pubblici già prima dell'ufficializzazione della proposta.

Da diverse parti sono stati sollevati dubbi soprattutto riguardo alla creazione di un "Centro di competenza" presso l'EUIPO in quanto ritenuto inadeguato e non in grado di garantire procedure di qualità anche in considerazione del fatto che compiti importanti e dall'elevato contenuto tecnico, quali la valutazione di essenzialità e la determinazione dei FRAND, sarebbero esternalizzati a terzi esperti. Come sopra detto, nello stesso *Regulatory Scrutiny Board* si richiedono ulteriori prove e spiegazioni sulle ragioni per cui l'EUIPO sarebbe l'organismo più adatto e quali sarebbero le opzioni alternative scartate.

Dubbi sul "Centro di competenza" sono stati sollevati anche in tema ADR (Alternative Disputes Resolutions). Infatti, esistono già diverse soluzioni per la globale determinazione di FRAND, quali ICC e WIPO, che hanno determinato un incremento del ricorso alla ADR, soprattutto nel settore della mediazione, per cui non è chiaro il motivo per cui si intende estromettere tribunali e organismi di risoluzione alternativa delle controversie già esistenti e correttamente funzionanti, in favore di un centro di competenza ancora da creare e che non abbia alcuna esperienza di brevetti e standard tecnici.

Andrebbe chiarito, infine, un ulteriore aspetto: in ambito DG COMPET, nell'ambito della riforma delle horizontal guidelines in materia di accordi/ intese, si sta da tempo lavorando alla predisposizione di un regolamento sul trasferimento tecnologico che tocca anche il tema SEP, in quanto si postula la creazione di **licencing negotiating groups** (LNGs) da parte degli implementers che potrebbero così avere maggiore potere

negoziale sulle royalties. Un provvedimento del genere potrebbe avere un impatto significativo sulla gestione dei SEPs. Sarebbe, quindi, necessario chiarire lo stato del progetto e promuoverne il coordinamento con lo schema di regolamento SEPs ora in discussione.

Il MIMIT (DGTPI-UIBM) provvederà durante la fase negoziale a dare informazioni all'utenza sui lavori in corso, per esempio attraverso la newsletter mensile rivolta in particolare alle Associazioni imprenditoriali. Nel numero di aprile 2023, è stata data notizia della pubblicazione della proposta legislativa da parte della Commissione e dell'apertura di una fase di consultazione pubblica rivolta agli stakeholder, che si protrarrà fino al 10 Agosto p.v.

Durante la fase negoziale il MIMIT seguirà i lavori e fornirà i contributi (di drafting e/o di merito) che di volta in volta riterrà opportuno fornire ai fini della definizione della nuova regolamentazione, anche sulla base di eventuali contributi che potranno pervenire sul tema da parte del sistema delle imprese e dei professionisti della proprietà industriale.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Da quanto emerge dalla documentazione attuale, la proposta non avrebbe alcun impatto su budget e amministrazioni nazionali in quanto il sistema sarebbe finanziato totalmente dalle tasse raccolte dall'EUIPO per la registrazione, la verifica dell'essenzialità e l'accesso alle sue risorse e alla conciliazione.

Tuttavia, è stato rilevato che nella analisi costi-benefici si riconosce la mancanza di disponibilità di dati e che le conclusioni nella valutazione Si basano su stime. Dunque mancherebbero prove e dati convincenti nella valutazione di impatto.

Anche nella *Regulatory Scrutiny Board Opinion* si rileva che nella relazione non si effettua a sufficienza una disaggregazione dei costi per categorie.

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

La nuova regolamentazione europea contribuirà ad avere un quadro normativo più semplice e con aspetti volti a valorizzare gli aspetti di innovazione e concorrenza in materia.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Non si prevedono grossi impatti sull'organizzazione della PA anche in considerazione del fatto che le attività previste nella proposta di Regolamento riguardano principalmente EUIPO.

In conseguenza dei benefici determinati dalla proposta, potrebbe registrarsi un aumento del numero di domande di brevetti nazionali ed europei e dei costi di mantenimento in vita di un brevetto.

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

In generale, introducendo un approccio più coerente e prevedibile alla concessione di licenze SEP in tutta l'UE, la proposta dovrebbe creare condizioni di maggiore parità per le imprese (con il conseguente aumento degli investimenti e dell'innovazione), e un migliore utilizzo degli standard a vantaggio dei consumatori dell'UE.

Dal punto di vista delle imprese utilizzatrici dei SEP, l'introduzione di un registro SEP in cui, tra le altre informazioni, verrà indicata la royalty aggregata, faciliterebbe la programmazione dei costi di produzione e il calcolo dei profitti. I detentori dei SEP, in conseguenza del fatto che la loro identità compare nel registro, raggiungerebbero una platea più larga di utilizzatori, con un potenziale aumento del ritorno del loro investimento in innovazione.

Il ricorso obbligatorio alla conciliazione prima di agire in giudizio, oltre a portare ad una riduzione notevole nel numero di cause in tribunale (riduzione stimata del 70%), velocizza la risoluzione delle controversie e ne riduce i costi, sia per le imprese che detengono i brevetti essenziali, sia per quelle che li utilizzano.

Le PMI potranno beneficiare di una serie di servizi informativi e di assistenza gratuiti, forniti dal "centro di competenza" di EUIPO.

I benefici netti della proposta sono stimati in circa 24,5 milioni di euro l'anno. In termini di distribuzione, la maggior parte di essi (circa 24 milioni di EUR) sarà diretta agli utilizzatori dei SEP con sede o filiali nella UE. Con un numero approssimativo di quasi 600 nuovi contratti di licenza SEP all'anno, i benefici netti medi per negoziazione ammontano a 40.000 euro l'anno. I titolari di SEP dovrebbero sostenere il peso maggiore dei costi di questa iniziativa, principalmente a causa del costo della registrazione SEP e dei controlli di essenzialità. I costi per questo gruppo ammontano a 54 milioni di euro, con l'85% di questi costi applicabili ai titolari di SEP non residenti nell'UE. I benefici



stimati per questo gruppo rappresentano circa la metà dei costi, quindi l'effetto netto è negativo (29 milioni di euro). Va inoltre notato che gran parte dei costi netti dei titolari di SEP è dovuta a un aumento delle tasse sui brevetti a causa di un previsto aumento del numero di brevetti. Questo impatto è incerto e quindi potrebbe non concretizzarsi, nel qual caso l'impatto complessivo sui titolari di SEP sarebbe neutro. Tuttavia, se dovesse accadere, costituirebbe una nuova entrata per gli Uffici Brevetti (EPO e uffici nazionali).

In termini di distribuzione geografica degli impatti nell'UE, si prevede che le imprese di tutti gli Stati membri, tranne tre (FI, SE e LU), trarranno probabilmente benefici netti, ma la gran parte di essi (stimati nel 75%) andrà alle imprese di Germania, Italia e Francia.

Sarebbe opportuno secondo la *Regulatory Scrutiny Board* un chiarimento sulla importanza dei SEPs in tutto il sistema di Proprietà Intellettuale EU con dati probanti e una spiegazione di come la presente iniziativa si colleghi e coordini con altre importanti iniziative della Commissione, quali quelle sui Supplementary Protection Certificates e le Compulsory Licences.

## **Altro**

La posizione della delegazione italiana nel negoziato potrà evolvere in base alle proposte del gruppo di lavoro e ai risultati delle consultazioni con le parti interessate.

Si precisa che la proposta della Commissione nella sua versione originale è suscettibile di modifiche nel corso del negoziato, nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie, e che la posizione italiana dovrà tenere conto di tali modifiche e delle proposte di compromesso che saranno formulate dalla Presidenza di turno dell'UE.



**Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy**

**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**  
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui brevetti essenziali e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1001

- **Codice della proposta:** COM(2023) 232 final del 27/04/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0133 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Imprese e del Made in Italy

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)</b>	<b>Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)</b>	<b>Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)</b>