



Bruxelles, 29.11.2017
COM(2017) 712 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali

INTRODUZIONE

L'interazione tra brevetti e norme è importante ai fini dell'innovazione e della crescita. Le norme garantiscono che tecnologie interoperabili e sicure godano di un'ampia diffusione tra le imprese e i consumatori, mentre i brevetti incentivano la ricerca e lo sviluppo e consentono a imprese innovative di ottenere un adeguato ritorno sugli investimenti. Spesso le norme¹ fanno riferimento a tecnologie protette da brevetti. Un brevetto che protegge una tecnologia indispensabile per una norma è denominato brevetto essenziale (*standard essential patent* - brevetto SEP). I brevetti SEP proteggono quindi le tecnologie che sono essenziali per conformarsi alle norme tecniche e per commercializzare i prodotti basati su tali norme.

Le norme favoriscono l'innovazione e la crescita in Europa, garantendo in particolare l'interoperabilità delle tecnologie digitali che costituiscono il fondamento del mercato unico digitale. Ad esempio, i computer, gli smartphone o i tablet si collegano a Internet o ad altri dispositivi mediante tecnologie standardizzate quali l'LTE (*long term evolution*), il WiFi o il Bluetooth, che sono tutte protette da brevetti SEP. Senza l'impiego diffuso di queste tecnologie standardizzate, tale interconnettività non sarebbe possibile².

In questa epoca di sempre maggiore connessione, l'interconnettività diventa ancora più fondamentale. Numerosissimi nuovi prodotti devono essere interconnessi per poter fornire ai consumatori prodotti e servizi supplementari (ad es., elettrodomestici intelligenti) e creare nuove opportunità commerciali per le imprese europee.

La digitalizzazione dell'economia crea grandi opportunità per l'industria dell'UE. Si stima che nei paesi sviluppati il potenziale economico delle applicazioni dell'internet delle cose (*Internet of Things* - IoT) nei dispositivi per le persone, le abitazioni, gli uffici, le fabbriche, i cantieri, gli esercizi al dettaglio, le città, i veicoli e l'ambiente esterno raggiungerà i 9 000 miliardi di EUR all'anno entro il 2025³. Nei prossimi cinque anni la digitalizzazione dei prodotti e dei servizi potrà apportare all'economia europea un contributo supplementare di 110 miliardi di EUR di entrate all'anno⁴. La capacità di interazione dei dispositivi e dei sistemi connessi è fondamentale per massimizzare tale potenziale economico. In assenza di interoperabilità, resa possibile dalle norme, si perderebbe il 40 % dei benefici potenziali dei sistemi IoT⁵. Senza la normazione formale e i brevetti SEP, non esisterebbero ad esempio i veicoli connessi e non sarebbero possibili la tele diagnosi, le operazioni a distanza con ospedali lontani o lo scambio di informazioni sui pazienti.

I titolari di brevetti mettono a disposizione le tecnologie necessarie all'elaborazione delle norme all'interno delle organizzazioni di normazione. Dopo che una norma è stata definita e i titolari di brevetti SEP si sono impegnati a concedere licenze per i brevetti in questione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*fair, reasonable and non-discriminatory* -

¹ Il regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea definisce le nozioni di "norma" e "specifica tecnica". Nel presente documento il termine "norma" è inteso con entrambi i significati per ragioni di brevità.

² Ad esempio, la società X che commercializza sistemi di allarme per abitazioni collegati a Internet tramite sia WiFi sia LTE per fornire ai consumatori una maggiore sicurezza in caso di interruzione di corrente avrebbe bisogno di una licenza per queste tecnologie standardizzate.

³ Cfr. McKinsey, 2015. Si veda anche l'obiettivo fissato dal presidente Juncker, nel discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016, per quanto riguarda la tecnologia 5G e l'IoT.

⁴ PricewaterhouseCoopers, 2015 e Boston Consulting Group, 2015. Cfr. anche: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitising-european-industry#usefullinks>

⁵ Cfr. McKinsey (2015).

FRAND), la tecnologia compresa nella norma dovrebbe essere accessibile a tutti gli utilizzatori potenziali di tale norma. Occorrono quindi buone pratiche in materia di concessione di licenze per garantire un accesso equo, ragionevole e non discriminatorio alle tecnologie standardizzate e per ricompensare i titolari di brevetti affinché continuino ad investire nella ricerca e sviluppo e nelle attività di normazione. Tutto ciò ha, a sua volta, un ruolo fondamentale nello sviluppo di una società connessa, in cui nuovi operatori di mercato che non appartengono ai settori tradizionali delle TIC (produttori di elettrodomestici, automobili connesse, ecc.) hanno bisogno di accedere alle tecnologie standardizzate.

I dati indicano tuttavia che la concessione di licenze per i brevetti SEP e la tutela di tali brevetti non sono esenti da problemi e possono essere fonte di conflitti. Gli utilizzatori delle tecnologie accusano i titolari di brevetti SEP di imporre diritti di licenza eccessivi basati su portafogli di brevetti deboli e di ricorrere alla minaccia di contenziosi. I titolari di brevetti SEP sostengono che gli utilizzatori delle tecnologie approfittano gratuitamente delle loro innovazioni e violano consapevolmente i diritti di proprietà intellettuale (DPI) senza negoziare in buona fede la concessione di licenze⁶. I problemi possono accentuarsi particolarmente quando operatori che provengono da nuovi settori industriali e che non hanno dimestichezza con il settore tradizionale delle TIC hanno bisogno di accedere a tecnologie standardizzate. Conflitti e ritardi nelle negoziazioni tra utilizzatori e titolari delle tecnologie possono in definitiva rallentare la diffusione di tecnologie standardizzate fondamentali, il che può ostacolare lo sviluppo in Europa di prodotti interconnessi e ripercuotersi sulla competitività dell'economia dell'UE.

Nella sua comunicazione dell'aprile 2016 "Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale"⁷ la Commissione ha evidenziato tre ambiti principali in cui le procedure per la concessione di licenze sui brevetti SEP potrebbero essere migliorate: informazioni poco trasparenti sull'esposizione ai brevetti SEP; valutazione non chiara delle tecnologie brevettate basate sulle norme e della definizione delle condizioni FRAND e il rischio di incertezza nel far rispettare i brevetti SEP. Dovrebbe inoltre essere valutato il ruolo delle comunità *open source* nell'elaborazione delle norme.

Vi è quindi la necessità di una politica chiara, equilibrata e ragionevole sui brevetti essenziali nell'UE per contribuire allo sviluppo dell'Internet delle cose e sfruttare il ruolo guida dell'Europa in questo contesto.

Dal momento che le parti interessate in certe organizzazioni di normazione possono avere interessi contrastanti, tali organizzazioni possono incontrare difficoltà nel fornire orientamenti efficaci in merito a questioni strategiche di diritto e di proprietà intellettuale (PI) così complesse. Le iniziative su piattaforme di concessione di licenze in questo ambito sono ancora in una fase iniziale e non sono ancora state adottate dagli utilizzatori, che hanno motivo di essere riluttanti data l'incertezza dell'attuale quadro normativo sui brevetti SEP e che sono poco incentivati a stipulare accordi in questo contesto.

La questione della normazione della tecnologia 5G e dell'Internet delle cose ha inoltre una portata mondiale. L'industria europea continua ad occupare una posizione di leadership in

⁶ Gli interessi economici in gioco sono assai elevati: per esempio, i ricavi derivanti dalle royalty per le norme relative alle tecnologie 2G, 3G e 4G sono pari a circa 18 miliardi di EUR all'anno (CRA 2016).

⁷ La consultazione pubblica organizzata dalla Commissione nel 2014 mostra chiaramente i pareri divergenti sulle sfide e sulle soluzioni riguardanti il quadro per i brevetti SEP. Cfr. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833.

numerosi settori sui mercati mondiali. La Commissione sottolinea l'importanza del ruolo della normazione europea a livello mondiale⁸.

La Commissione ritiene pertanto che vi sia l'urgente necessità di stabilire principi chiave che favoriscano un quadro equilibrato, semplice e prevedibile per i brevetti SEP. Tali principi chiave devono rispecchiare due obiettivi principali: incentivare lo sviluppo di tecnologie di punta e la loro integrazione nelle norme, garantendo un ritorno giusto ed adeguato per tali contributi, e assicurare un'ampia e regolare diffusione di tecnologie standardizzate sulla base di condizioni eque di accesso. Una politica equilibrata ed efficace in materia di concessione di licenze sui brevetti SEP dovrebbe operare a vantaggio delle start-up in Europa e servire tutti i cittadini dell'UE dando loro l'accesso a prodotti e servizi basati sulle migliori tecnologie standardizzate.

La presente comunicazione fa appello alla responsabilità di tutti gli attori interessati dalla concessione di licenze sui brevetti SEP e tutte le parti interessate sono invitate a contribuire affinché tale quadro possa funzionare nella pratica. Essa non è destinata ad avere valenza giuridica e lascia impregiudicata l'interpretazione del diritto dell'UE da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Non vincola la Commissione per quanto riguarda l'applicazione delle regole di concorrenza dell'UE, in particolare degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

1. AUMENTARE LA TRASPARENZA IN MATERIA DI ESPOSIZIONE AI SEP

Le informazioni riguardanti l'esistenza, l'ambito di applicazione e la pertinenza dei brevetti SEP sono fondamentali affinché le negoziazioni per la concessione di licenze siano eque e i potenziali utilizzatori di una norma siano in grado di determinare in quale misura si espongono ai brevetti SEP e di identificare i necessari partner per le licenze. Attualmente però le uniche informazioni sui brevetti SEP accessibili agli utilizzatori sono reperibili nelle basi dati delle dichiarazioni gestite dalle organizzazioni di normazione, che possono mancare di trasparenza. Ciò fa sì che risulti particolarmente difficile per le start-up e le PMI orientarsi nelle negoziazioni per la concessione di licenze e prevedere i rischi connessi ai brevetti SEP. L'obiettivo principale delle dichiarazioni è assicurare a un'organizzazione di normazione e a tutti i terzi che la tecnologia interessata sarà accessibile agli utilizzatori, in genere nell'ambito di un impegno a concedere licenze a condizioni FRAND.

Le basi dati delle organizzazioni di normazione possono conservare decine di migliaia di brevetti SEP per una singola norma e questa tendenza è in aumento⁹. Le dichiarazioni si basano su un'autovalutazione del titolare del brevetto e non sono sottoposte a controllo per quanto riguarda il carattere essenziale del brevetto dichiarato, che può evolvere nel corso della normale procedura di adozione. Le parti interessate segnalano inoltre che, anche durante le effettive negoziazioni per la concessione delle licenze, i licenzianti non offrono informazioni più precise a sostegno delle loro argomentazioni. Questa situazione è particolarmente insoddisfacente nel contesto dell'IoT, dove nuovi operatori con poca esperienza in materia di licenze per i brevetti SEP entrano continuamente nel mercato della connettività. La

⁸ I brevetti dichiarati all'ETSI rappresentano il 70 % dei brevetti SEP a livello mondiale (IPlytics, 2017).

⁹ Ad esempio, sono più di 23 500 i brevetti dichiarati essenziali per la norma relativa al sistema globale per le comunicazioni mobili (GSM) e per le norme relative alla tecnologia 3G o sistema universale di comunicazioni mobili (UMTS), elaborate presso l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Queste norme si applicano a tutti gli smartphone e dispositivi dotati di connessione mobile. Per ulteriori dati, cfr. *Landscaping study on SEPs* IPlytics (2017) e *Patents and Standards - A modern framework for IPR-based standardization* ECSIP (2014).

Commissione ritiene pertanto che siano necessarie misure, come illustrato nel seguito, per migliorare le informazioni sui brevetti SEP.

1.1. MIGLIORARE LA QUALITÀ E L'ACCESSIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI REGistrate NELLE BASI DATI DELLE ORGANIZZAZIONI DI NORMAZIONE

La Commissione ritiene che le organizzazioni di normazione dovrebbero fornire informazioni dettagliate nelle loro basi dati per sostenere il quadro relativo alla concessione di licenze sui brevetti SEP. Benché raccolgano grandi quantità di dati sulle dichiarazioni¹⁰, le basi dati delle organizzazioni di normazione spesso non sono facilmente accessibili alle parti interessate e sono prive di caratteristiche essenziali in materia di qualità. La Commissione ritiene pertanto che la qualità e l'accessibilità delle basi dati dovrebbero essere migliorate¹¹. In primo luogo, i dati dovrebbero essere facilmente accessibili a titolari di brevetti, utilizzatori e terzi mediante interfacce di facile consultazione. Tutte le informazioni dichiarate dovrebbero essere consultabili in base ai pertinenti progetti di normazione, che potrebbero anche richiedere la conversione di dati storici nei formati attuali. Processi di qualità dovrebbero inoltre consentire di eliminare duplicazioni e altre carenze manifeste. Dovrebbero infine essere indicati i link alle basi dati degli uffici brevetti, come pure aggiornamenti sullo status, sulla proprietà e sul trasferimento dei brevetti. Gli sforzi per migliorare le basi dati dovrebbero essere accompagnati da un controllo più rigoroso della conformità agli obblighi di dichiarazione, quali definiti nelle attuali politiche delle organizzazioni di normazione, per evitare dichiarazioni incomplete¹².

1.2. SVILUPPARE UNO STRUMENTO DI INFORMAZIONE INTESO A FACILITARE LE NEGOZIAZIONI PER LA CONCESSIONE DI LICENZE

La Commissione rileva che l'attuale sistema di dichiarazione delle organizzazioni di normazione sostiene il processo di elaborazione delle norme tecniche ma non è orientato alla concessione di future licenze sui brevetti SEP. È chiaro tuttavia che si possono ricavare netti vantaggi dall'estendere la prassi e la finalità attuali delle dichiarazioni e delle basi dati per creare nuovi strumenti di trasparenza che, senza rinunciare al loro scopo principale, possono notevolmente facilitare le negoziazioni per la concessione di licenze. In tale contesto è indispensabile tenere conto degli aspetti relativi alla proporzionalità. Benché sia opportuno evitare oneri eccessivi per le parti interessate, occorre tenere presente che, durante le effettive negoziazioni per la concessione delle licenze, i titolari dei brevetti devono necessariamente investire nel dimostrare agli utilizzatori dei brevetti SEP perché i brevetti dei loro portafogli sono essenziali per una norma o in che modo tali brevetti vengono violati¹³. La Commissione ritiene pertanto che i miglioramenti incrementali proposti, a costi controllati, possano notevolmente ridurre i costi complessivi di transazione durante le negoziazioni delle licenze come pure i rischi di violazione, a vantaggio di entrambe le parti¹⁴.

¹⁰ Alcune organizzazioni di normazione richiedono la divulgazione di informazioni su brevetti specifici, in quanto ne riconoscono i vantaggi, mentre altre accettano dichiarazioni di natura generale. La presente sezione della comunicazione si riferisce alle organizzazioni di normazione che richiedono la divulgazione di brevetti specifici.

¹¹ Cfr. ad esempio il progetto "DARE", in corso da molto tempo, inteso a migliorare la base dati dell'ETSI.

¹² Per ulteriori informazioni, cfr. la relazione di sintesi della consultazione pubblica organizzata dalla DG GROW nel 2015. <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14482/attachments/1/translations/en/renditions/native>.

¹³ Cfr. CRA (2016).

¹⁴ Cfr. la sezione 3 nel seguito per quanto riguarda la tutela efficace dei brevetti.

1.2.1. Dichiarazioni più precise e aggiornate

Le dichiarazioni vengono effettuate all'inizio del processo di normazione e in genere non sono oggetto di alcun riesame nelle fasi successive. Le soluzioni tecniche proposte nel corso delle negoziazioni sulle norme continuano però ad evolvere fino all'adozione della versione definitiva della norma¹⁵. Mentre la maggior parte delle dichiarazioni fa riferimento alle domande di brevetto, le rivendicazioni del brevetto finale concesso dopo l'adozione della norma possono essere molto diverse¹⁶, in quanto il loro contenuto può modificarsi nel corso della procedura di rilascio. I titolari dei diritti dovrebbero quindi riesaminare la pertinenza delle loro dichiarazioni al momento dell'adozione della norma definitiva (e delle successive revisioni di rilievo) e quando viene presa la decisione finale sulla concessione del brevetto.

Le dichiarazioni dovrebbero inoltre includere informazioni sufficienti per poter valutare l'esposizione al brevetto. I titolari dei brevetti dovrebbero indicare almeno la sezione della norma che è pertinente per il brevetto SEP e il legame con la famiglia di brevetti. Le dichiarazioni dovrebbero inoltre indicare chiaramente un contatto per il proprietario/licenziante del brevetto SEP.

Va infine osservato che i brevetti SEP su tecnologie fondamentali sono più spesso oggetto di contenzioso¹⁷. Le informazioni associate sono pertinenti per tutti i licenziatari interessati e possono contribuire a limitare possibili contenziosi futuri. Le organizzazioni di normazione dovrebbero pertanto dare ai titolari dei brevetti e agli utilizzatori di tecnologie la possibilità di comunicare i riferimenti dei procedimenti e le principali conclusioni delle decisioni definitive, positive o negative, sui brevetti SEP dichiarati (anche per quanto riguarda il carattere essenziale e la validità dei brevetti) e dovrebbero incoraggiarli in tal senso. Poiché solitamente le imprese tendono ad agire in giudizio solo per un numero ridotto di brevetti di valore all'interno di un determinato portafoglio e tanto i titolari quanto gli utilizzatori di brevetti dovrebbero avere interesse a comunicare le decisioni adottate a loro favore, gli oneri connessi a tale misura dovrebbero essere limitati.

1.2.2. Verifiche del carattere essenziale

L'esperienza indica che esiste il rischio di dichiarazioni eccessive generalizzate e ciò costituisce un valido argomento a favore di una maggiore affidabilità per quanto riguarda il carattere essenziale dei brevetti SEP¹⁸. Le parti interessate segnalano che le dichiarazioni registrate creano *de facto* una presunzione di essenzialità nelle negoziazioni con i licenziatari¹⁹. Tale scenario comporta un onere elevato per i potenziali licenziatari, in particolare le PMI e le start-up, che devono verificare il carattere essenziale di un gran numero di brevetti SEP nelle negoziazioni per la concessione di licenze.

Vi è pertanto la necessità di un maggior grado di controllo delle affermazioni relative al carattere essenziale. Questo richiederebbe un controllo effettuato al momento appropriato da

¹⁵ Ad esempio, un potenziale brevetto o una domanda di brevetto inizialmente dichiarati per una tecnologia candidata possono non essere mantenuti nella norma pubblicata o la domanda di brevetto dichiarata può essere riveduta nel corso della procedura di rilascio.

¹⁶ Ad esempio, il 71 % dei brevetti SEP dichiarati alle principali organizzazioni di normazione (73 % all'ETSI) è concesso solo dopo la pubblicazione della norma (IPlytics, 2017).

¹⁷ Cfr. ECSIP (2014).

¹⁸ Cfr. IPlytics (2017), CRA (2016) e la sintesi della consultazione pubblica della DG GROW sui brevetti SEP (2015).

¹⁹ Una serie di studi su diverse tecnologie fondamentali indica che, quando vengono effettuate verifiche rigorose, solo una quota compresa tra il 10 % e il 50 % dei brevetti dichiarati risulta essere essenziale (CRA, 2016 e IPlytics, 2017).

un soggetto indipendente dotato di capacità tecniche e riconosciuto sul mercato. Ciò premesso, l'introduzione di quest'obbligo di controllo relativamente ai brevetti SEP deve essere temperata con i costi²⁰. Un approccio progressivo, in cui il controllo avvenga su richiesta dei titolari dei diritti o dei potenziali utilizzatori, calibrando il livello di dettaglio della verifica e limitando i controlli a un brevetto per famiglia e a campioni, potrebbe tuttavia garantire il giusto equilibrio tra costi e benefici di questa misura²¹.

1.2.3. Mezzi di attuazione

Benché l'aumento della trasparenza comporti chiari vantaggi, gli oneri ad essa associati devono rimanere proporzionati. Le misure potrebbero quindi essere estese progressivamente e applicarsi unicamente alle nuove norme e alle norme fondamentali, ad es. 5G.

Come primo passo, le parti interessate potrebbero essere incoraggiate a valorizzare la maggiore trasparenza, grazie ad esempio alla certificazione che i loro portafogli di brevetti SEP dichiarati rispettano i criteri di trasparenza. Tale certificazione potrebbe essere utilizzata in un secondo tempo nelle negoziazioni per la concessione di licenze e nei contenziosi. Un recente studio condotto per conto della Commissione indica che le organizzazioni di normazione potrebbero prendere in considerazione la possibilità di introdurre tariffe di modesta entità per confermare le dichiarazioni relative ai brevetti SEP dopo la pubblicazione della norma e la concessione dei brevetti, allo scopo di incentivare i titolari di brevetti SEP a rivedere le dichiarazioni e a mantenere solo quelle pertinenti²².

Per quanto riguarda le verifiche del carattere essenziale, gli uffici brevetti possono costituire gli ovvi candidati in quanto possono sfruttare le sinergie e ridurre i costi²³. La Commissione sosterrà un'analisi più approfondita della loro fattibilità per garantire soluzioni efficaci e proporzionate. In funzione dell'esito di tale progetto, un organismo europeo indipendente potrebbe essere incaricato di procedere alla valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP.

La Commissione:

- *invita le organizzazioni di normazione a provvedere con urgenza affinché le loro basi dati siano conformi ai principali criteri di qualità descritti sopra e collaborerà con le organizzazioni stesse al fine di facilitare tale processo;*
- *invita le organizzazioni di normazione a trasformare l'attuale sistema di dichiarazione in uno strumento in grado di fornire informazioni più precise ed aggiornate sui brevetti SEP e collaborerà con le organizzazioni stesse al fine di facilitare tale processo;*
- *ritiene che i brevetti SEP dichiarati debbano essere oggetto di un controllo attendibile del loro carattere essenziale per una norma e avvierà un progetto pilota per i brevetti SEP relativi a tecnologie selezionate al fine di facilitare l'introduzione di un adeguato meccanismo di controllo.*

2. PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE CONDIZIONI DI LICENZA FRAND PER I BREVETTI SEP

²⁰ Il costo delle verifiche del carattere essenziale possono essere trascurabili rispetto alle entrate connesse alla concessione di licenze per le tecnologie fondamentali (cfr. CRA, 2016).

²¹ Per un'analisi dei costi e dei benefici, cfr. IPlytics (2017).

²² Cfr. CRA (2016).

²³ Cfr. IPlytics (2017).

La Commissione ritiene che le parti siano nella posizione migliore per giungere a un'intesa comune sul significato di condizioni di licenza eque e canoni equi, attraverso negoziazioni in buona fede. Attualmente la concessione di licenze è ostacolata dall'esistenza di interpretazioni divergenti e poco chiare del significato di condizioni FRAND e il dibattito si fa particolarmente acceso quando si tratta di principi di valutazione. Le diverse opinioni e i contenziosi riguardo alla concessione di licenze a condizioni FRAND rischiano di ritardare l'adozione di nuove tecnologie, i processi di normazione e la diffusione dell'IoT in Europa. La Commissione ritiene pertanto che sia necessario e vantaggioso definire una prima serie di indicazioni di base sul concetto di condizioni FRAND in modo da offrire procedure più stabili per la concessione di licenze, orientare le parti nelle loro negoziazioni e ridurre i contenziosi.

Le linee guida riportate nel seguito si basano sui risultati di una consultazione pubblica²⁴, sull'analisi delle migliori pratiche²⁵, su studi²⁶ e sulla giurisprudenza nazionale²⁷. La Commissione incoraggia le parti interessate a dialogare tra loro e con la Commissione, al fine di conseguire una maggiore chiarezza ed elaborare le migliori pratiche. La Commissione seguirà i progressi realizzati e, se necessario, adotterà misure complementari per quanto riguarda la concessione di licenze a condizioni FRAND.

2.1. PRINCIPI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI LICENZE

Come confermato dalla CGUE "un impegno a rilasciare licenze a condizioni FRAND crea nei terzi legittime aspettative a che il titolare del BEN [brevetto SEP] conceda loro in concreto licenze a tali condizioni"²⁸.

Entrambe le parti devono essere disposte a negoziare in buona fede, al fine di stabilire condizioni di licenza che siano eque, ragionevoli e non discriminatorie. Le parti di un accordo di licenza relativo a un brevetto SEP, che negoziano in buona fede, sono nella posizione migliore per determinare le condizioni FRAND più adatte alla loro situazione specifica.

Si dovrebbe tenere conto degli aspetti relativi all'efficienza, delle ragionevoli aspettative di entrambe le parti per quanto riguarda i diritti di licenza e dell'opportunità di agevolare l'adozione da parte degli utilizzatori al fine di promuovere un'ampia diffusione della norma. A questo proposito è bene sottolineare che non esiste una soluzione unica in materia di condizioni FRAND: ciò che può essere considerato ragionevole ed equo varia da un settore all'altro e nel corso del tempo. Per questo motivo la Commissione incoraggia le parti interessate a proseguire discussioni settoriali al fine di stabilire pratiche comuni per la concessione di licenze, sulla base dei principi contenuti nella presente comunicazione.

La Commissione ritiene che debbano essere presi in considerazione i seguenti principi di valutazione della proprietà intellettuale:

- le condizioni di licenza devono presentare una relazione chiara con il valore economico della tecnologia brevettata. Tale valore deve riferirsi principalmente alla tecnologia stessa e, in linea di principio, non dovrebbe contenere alcun elemento legato alla decisione di includere la tecnologia nella norma. Nei casi in cui la tecnologia sia sviluppata in modo particolare per la norma e abbia uno scarso valore di

²⁴ *Public consultation on patents and standards: A modern framework for standardisation involving intellectual property rights.*

²⁵ *Licensing Terms of Standard Essential Patents: A Comprehensive Analysis of Cases*, JRC 2017.

²⁶ *Study on Transparency, Predictability and Efficiency of SDO-based Standardization and SEP Licensing*, pubblicato il 12 dicembre 2016 (studio CRA).

²⁷ Cfr. in particolare *Unwired Planet v. Huawei* [2017] EWHC 711 (Pat).

²⁸ Causa C-170/13 *Huawei Technologies*, EU:C:2015:477, punto 53.

mercato al di fuori della norma in questione, dovrebbero essere presi in considerazione metodi alternativi di valutazione, quali l'importanza relativa della tecnologia nella norma rispetto ad altri contributi;

- per determinare un valore FRAND si dovrebbe tenere conto del valore aggiunto attuale²⁹ della tecnologia brevettata. Tale valore dovrebbe essere indipendente dal successo commerciale del prodotto, che non è legato alla tecnologia brevettata;
- la valutazione FRAND dovrebbe incentivare in modo continuativo i titolari di brevetti SEP a contribuire alle norme con le loro migliori tecnologie disponibili;
- infine, per evitare il cosiddetto *royalty stacking* (accumulo delle royalty), nella definizione del valore FRAND un singolo brevetto SEP non può essere considerato isolatamente. Le parti devono prendere in considerazione un canone aggregato ragionevole per la norma in questione, valutando il valore aggiunto complessivo della tecnologia³⁰. L'attuazione di misure a favore della trasparenza sui brevetti SEP può già contribuire a tale obiettivo, che può essere ulteriormente perseguito, nell'ambito del diritto dell'UE in materia di concorrenza, con la creazione di piattaforme di concessione di licenze per l'industria e di pool di brevetti o seguendo le indicazioni dei partecipanti alle procedure di normazione sul canone globale massimo che si può ragionevolmente attendere o prevedere.

2.2. EFFICIENZA E NON DISCRIMINAZIONE

L'elemento di non discriminazione delle condizioni FRAND indica che i titolari dei diritti non possono operare discriminazioni tra utilizzatori che si trovano in situazioni simili³¹.

Poiché il concetto di FRAND non è univoco, le soluzioni possono variare da un settore all'altro e in funzione dei modelli imprenditoriali in questione.

Come indicato sopra, le condizioni FRAND richiedono che entrambe le parti negozino in buona fede. Possono entrare in gioco anche considerazioni legate all'efficienza. I costi di transazione relativi alla negoziazione di una licenza dovrebbero essere limitati al minimo necessario. Nei settori in cui sono diffusi sistemi di licenze incrociate, si dovrebbe inoltre tenere conto della maggiore efficienza che consentono tali pratiche. Tutti questi punti devono essere presi in considerazione al momento di valutare, caso per caso, se un'offerta di licenza è compatibile con le condizioni FRAND.

In linea con l'approccio delineato sopra, la Commissione ritiene che gli stessi principi di efficienza si applichino alle pratiche relative alla concessione di licenze su portafogli di brevetti SEP per prodotti aventi una diffusione mondiale³². Come constatato in una recente sentenza³³, un approccio basato sulla concessione di licenze paese per paese può non essere efficiente e può non corrispondere a una prassi commerciale riconosciuta nel settore.

²⁹ Per "valore attuale" si intende il valore attualizzato al momento della conclusione dell'accordo di licenza. È importante tenere conto dell'attualizzazione nel tempo dal momento che un accordo di licenza vale per diversi anni in contesti imprenditoriali che sono spesso in rapida evoluzione dal punto di vista tecnologico.

³⁰ Sul *royalty stacking* cfr. lo studio CRA.

³¹ *Unwired Planet v. Huawei* [2017] EWHC 711 (Pat).

³² La concessione di licenze a condizioni FRAND richiede però che la retribuzione sia calcolata in modo tale che gli utilizzatori che intendono sviluppare un prodotto per una zona specifica, limitata geograficamente, non siano posti in una situazione di svantaggio.

³³ *Unwired Planet v. Huawei* [2017] EWHC 711 (Pat).

2.3. POOL DI BREVETTI E PIATTAFORME DI CONCESSIONE DI LICENZE PER AGEVOLARE LE LICENZE SUI BREVETTI SEP

La creazione di pool di brevetti o di altre piattaforme di concessione di licenze, nell'ambito del diritto dell'UE in materia di concorrenza, dovrebbe essere incoraggiata. Queste iniziative possono risolvere molte delle problematiche legate alla concessione di licenze sui brevetti SEP offrendo un migliore controllo del carattere essenziale dei brevetti, maggiore chiarezza sui diritti aggregati di licenza e soluzioni del tipo "sportello unico". Per le imprese del settore dell'IoT, in particolare le PMI, esposte solo di recente al rischio di controversie in materia di concessione di licenze sui brevetti SEP, possono offrire maggiore chiarezza sulle condizioni di licenza dei titolari di brevetti SEP in un settore specifico.

Dovrebbero essere incoraggiate misure volte a favorire la creazione di pool per tecnologie standardizzate fondamentali, ad esempio agevolando l'accesso a offerte di gestione dei pool e all'assistenza tecnica da parte delle organizzazioni di normazione³⁴. La Commissione prenderà in considerazione ulteriori misure qualora queste iniziative non si dimostrino efficaci nei settori dell'IoT.

2.4. SFRUTTARE E APPROFONDIRE LE COMPETENZE RELATIVE ALLE CONDIZIONI FRAND

Le esperienze, le competenze e il know-how sulla determinazione delle condizioni FRAND devono diventare più accessibili. Nel corso degli anni sono state acquisite informazioni preziose e sono state elaborate metodologie a partire dagli accordi di licenza, dalle mediazioni, dagli arbitrati e dalle decisioni giudiziarie. Risorse e sforzi considerevoli sono stati dedicati a chiarire, analizzare e valutare i brevetti e la tecnologia. Poiché non esiste un archivio comune per conservare tali competenze, c'è il rischio di un'inutile duplicazione dei lavori e delle ricerche, con notevoli costi per le parti interessate. Informazioni più accessibili sulle condizioni FRAND potrebbero aumentare la prevedibilità per le imprese, come quelle che operano nel settore dell'IoT, facilitare in modo generale il processo di concessione delle licenze e fornire un sostegno e parametri di riferimento nella risoluzione delle controversie.

La Commissione intende pertanto creare un gruppo di esperti al fine di raccogliere informazioni sulle pratiche dell'industria e ulteriori conoscenze specializzate per quanto riguarda la concessione di licenze a condizioni FRAND. Inoltre la Commissione utilizzerà tutti gli strumenti appropriati per ottenere maggiori informazioni al fine di basare l'elaborazione delle sue politiche su elementi di prova sufficienti.

Alla luce degli attuali sviluppi la Commissione ritiene che la concessione di licenze sui brevetti SEP dovrebbe essere basata sui seguenti principi:

- non esiste una soluzione unica in materia di condizioni FRAND: ciò che può essere considerato ragionevole ed equo può variare da un settore all'altro e nel corso del tempo. Si dovrebbe tenere conto degli aspetti relativi all'efficienza, delle ragionevoli aspettative di entrambe le parti per quanto riguarda i diritti di licenza e dell'opportunità di agevolare l'adozione da parte degli utilizzatori al fine di promuovere un'ampia diffusione della norma;

³⁴ Ad esempio, la creazione di pool può essere incoraggiata con misure quali il rafforzamento della relazione tra organizzazioni di normazione e pool, l'offerta di incentivi alla partecipazione e la sensibilizzazione delle università e delle PMI ai vantaggi derivanti dal fatto di diventare un licenziante all'interno di un pool (ECSIP, 2015).

- per determinare un valore FRAND si dovrebbe tenere conto del valore aggiunto attuale della tecnologia brevettata. Tale valore dovrebbe essere indipendente dal successo commerciale del prodotto, che non è legato al valore della tecnologia brevettata;

- nel definire un valore FRAND, le parti devono prendere in considerazione un canone aggregato ragionevole per la norma in questione;

- l'elemento di non discriminazione delle condizioni FRAND indica che i titolari dei diritti non possono operare discriminazioni tra utilizzatori che si trovano in situazioni simili;

- per i prodotti aventi una diffusione mondiale, le licenze sui brevetti SEP concesse su base mondiale possono contribuire a un approccio più efficace ed essere quindi compatibili con condizioni FRAND.

La Commissione invita le organizzazioni di normazione e i titolari di brevetti SEP ad elaborare soluzioni efficaci per agevolare la concessione di licenze a un gran numero di utilizzatori operanti nel campo dell'IoT (in particolare PMI), tramite pool di brevetti o altre piattaforme di concessione di licenze, garantendo nel contempo trasparenza e prevedibilità sufficienti.

La Commissione provvederà a monitorare le pratiche di concessione di licenze, in particolare nel settore dell'IoT. Creerà inoltre un gruppo di esperti al fine di approfondire le competenze sulle pratiche di concessione di licenze dell'industria, su una valutazione solida della proprietà intellettuale e sulla determinazione delle condizioni FRAND.

3. UN QUADRO PREVEDIBILE PER LA TUTELA DEI BREVETTI SEP

Le controversie sui brevetti SEP sono un elemento importante del sistema di concessione delle licenze quando le negoziazioni falliscono. Un quadro equilibrato e prevedibile per la tutela di questi brevetti ha effetti particolarmente positivi sull'atteggiamento delle parti nel corso delle negoziazioni e questo può a sua volta accelerare la diffusione di tecnologie standardizzate. Le parti interessate del settore dell'IoT segnalano però che le incertezze e gli squilibri a livello del sistema di tutela comportano gravi ripercussioni per l'ingresso sul mercato. I brevetti SEP sono oggetto di un maggior numero di contenziosi rispetto ad altri brevetti³⁵, il che acuisce la necessità di un quadro chiaro per le controversie in questo ambito. Mentre la presente comunicazione è incentrata su orientamenti specifici in materia di brevetti essenziali, gli *Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*³⁶ chiariscono in modo più generale il regime introdotto da tale direttiva (IPRED). La possibilità di assicurare il rispetto dei diritti costituisce uno dei principali aspetti dei diritti di proprietà intellettuale³⁷. Il dibattito per quanto riguarda i brevetti SEP si è concentrato principalmente sulla possibilità di ricorrere a provvedimenti ingiuntivi. Tali provvedimenti mirano a proteggere i titolari di brevetti SEP da coloro che violano i loro diritti e non sono disposti a concludere accordi di licenza a condizioni FRAND. Allo stesso tempo occorrono misure di salvaguardia per evitare il rischio che utilizzatori di tecnologie in buona fede, di fronte alla minaccia di provvedimenti ingiuntivi, accettino condizioni di licenza che non sono FRAND o, nel peggiore dei casi, non possano commercializzare i propri prodotti (situazione di *hold-up* per royalty eccessivamente elevate).

³⁵ ECSIP (2014).

³⁶ COM(2017)708

³⁷ Direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 195 del 2.6.2004, considerando 3).

3.1. POSSIBILITÀ DI RICORRERE A PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI AI SENSI DELLA GIURISPRUDENZA HUAWEI/ZTE

Nella sentenza *Huawei*³⁸, la CGUE ha stabilito obblighi per entrambe le parti di un accordo di licenza relativo a brevetti SEP, quando si tratta di valutare se il titolare di un brevetto essenziale possa chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di un potenziale licenziatario senza violare l'articolo 102 del TFUE. I titolari di brevetti SEP non possono chiedere provvedimenti ingiuntivi nei confronti di utilizzatori che abbiano confermato la volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND e la CGUE ha stabilito criteri di comportamento che permettono di valutare quando si può ritenere che un potenziale licenziatario abbia mostrato la volontà di concludere un tale contratto.

La Commissione ritiene che gli elementi presentati nel seguito, derivanti dalla giurisprudenza nazionale nell'applicazione della sentenza *Huawei*³⁹, forniscano utili orientamenti supplementari per le parti interessate.

Vari giudici hanno sottolineato che un potenziale licenziatario di un brevetto essenziale deve ricevere informazioni sufficientemente dettagliate e pertinenti per determinare l'importanza di un portafoglio di brevetti SEP e il rispetto delle condizioni FRAND⁴⁰. I requisiti concreti possono variare in funzione del singolo caso, ma la Commissione ritiene che per valutare un'offerta FRAND e fare un'adeguata controproposta siano necessarie informazioni chiare sul carattere essenziale per una norma, sui prodotti dell'utilizzatore del brevetto SEP che si presume costituiscano una violazione, sul calcolo della royalty proposta e sull'elemento di non discriminazione FRAND.

Per quanto riguarda la controproposta, dalla sentenza *Huawei* risulta che questa dovrebbe essere concreta e specifica, ossia non può limitarsi a contestare l'offerta del titolare del brevetto SEP e a fare un riferimento generale alla determinazione della royalty da parte di terzi. La controproposta dovrebbe anche contenere informazioni sull'uso esatto della norma nel prodotto specifico. La volontà delle parti di sottoporre a un terzo, su base vincolante, la determinazione delle condizioni FRAND, qualora la controproposta sia giudicata non conforme a tali condizioni, indica tuttavia un comportamento FRAND.

Per quanto riguarda i termini per la formulazione di una controproposta da parte del potenziale licenziatario, non si può stabilire alcun criterio generale di riferimento in quanto si deve tenere conto degli elementi specifici di ogni caso, tra cui il numero di brevetti SEP

³⁸ Causa C-170/13 *Huawei Technologies*, EU:C:2015:477.

³⁹ La CGUE ha stabilito che l'articolo 102 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:

1) 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

2) 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.

⁴⁰ OLG Düsseldorf, causa I-15 U 66/15, ordinanza del 17 novembre 2016 e OLG Karlsruhe, causa 6 U 58/16, ordinanza dell'8 settembre 2016.

rivendicati e i dettagli contenuti nell'azione per contraffazione. È possibile tuttavia trovare un compromesso tra il termine considerato ragionevole per rispondere all'offerta e il grado di dettaglio e la qualità delle informazioni fornite nell'offerta iniziale del titolare del brevetto SEP. A tale proposito, le misure volte a migliorare la trasparenza a monte riguardo all'esposizione ai brevetti SEP⁴¹ avranno effetti assai positivi sul sistema di tutela.

Se fossero disponibili fin dall'inizio informazioni più attendibili sui brevetti SEP grazie al sistema di dichiarazione, come sottolineato sopra nella sezione 1, il numero di brevetti SEP dichiarati diminuirebbe considerevolmente. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione al momento di valutare quali siano i termini accettabili di risposta a un'offerta FRAND da parte degli utilizzatori di brevetti essenziali.

Per quanto riguarda la garanzia che l'utilizzatore del brevetto SEP deve fornire per proteggersi da un'ingiunzione, il suo importo dovrebbe essere fissato a un livello che scoraggi le cosiddette strategie di *patent hold-out*. Considerazioni analoghe andrebbero applicate alla valutazione dell'entità del risarcimento dei danni. La Commissione sosterrà lo scambio delle migliori pratiche tra esperti e parti interessate per quanto riguarda il metodo di calcolo del risarcimento dei danni nelle cause relative a brevetti SEP.

3.2. ASPETTI RELATIVI ALLA PROPORZIONALITÀ

Nel valutare la possibilità di ricorrere a provvedimenti ingiuntivi, i giudici sono vincolati dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sul rispetto dei DPI⁴², in particolare dall'obbligo di garantire che tali provvedimenti siano effettivi, proporzionati e dissuasivi. Considerato l'ampio impatto che un'ingiunzione può avere sulle imprese, sui consumatori e sull'interesse pubblico, in particolare nel contesto dell'economia digitale, la valutazione della proporzionalità deve essere effettuata con attenzione caso per caso. La Commissione ritiene che si debba prendere in considerazione l'importanza relativa della tecnologia controversa per l'applicazione in questione come pure le potenziali ricadute su terzi di un'ingiunzione.

3.3. CONTENZIOSI RELATIVI A PORTAFOGLI DI BREVETTI

In linea con la sentenza *Huawei*, che fa riferimento agli "usi commerciali riconosciuti in materia"⁴³, i giudici nazionali hanno inoltre ritenuto conformi a condizioni FRAND le licenze concesse al di fuori dei territori nazionali per portafogli di brevetti purché il portafoglio in questione si limiti a tutti i brevetti SEP che occorrono a un licenziatario per produrre/commercializzare il proprio prodotto (cfr. la precedente sezione 2.2). In tale contesto i titolari di brevetti SEP possono offrire più brevetti, anche non essenziali, ma non possono esigere che un licenziatario accetti una licenza anche per questi altri brevetti. Una mancanza generale di volontà, o il rifiuto, di offrire o accettare tutti i brevetti SEP necessari a un licenziatario può costituire un'indicazione di malafede. Per essere compatibile con condizioni FRAND, la controproposta deve riferirsi a tutti i brevetti SEP necessari a un licenziatario e non può basarsi solo su singoli brevetti. I portafogli non dovrebbero però includere tecnologie concorrenti, ma solo tecnologie complementari se necessario⁴⁴. Anche se i potenziali licenziatari possono sempre contestare la validità o il carattere essenziale di singoli brevetti, la

⁴¹ Cfr. la sezione 1.

⁴² Direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16).

⁴³ Causa C-170/13 *Huawei Technologies*, EU:C:2015:477 (punto 65).

⁴⁴ Cfr. *mutatis mutandis* le linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia (GU C 89 del 28.3.2014, pag. 3, punti da 250 a 255).

concessione di licenze sul complesso di brevetti SEP necessari a un licenziatario può costituire un approccio particolarmente efficiente. La Commissione collaborerà pertanto con le parti interessate (compresi, se del caso, giudici, arbitri e mediatori) per elaborare e utilizzare metodologie coerenti, come il campionamento, che consentano la risoluzione efficiente ed efficace delle controversie riguardanti i brevetti SEP, nel rispetto delle pratiche dell'industria in materia di licenze di portafogli.

3.4. RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

La Commissione ritiene che i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione e l'arbitrato, possano favorire una risoluzione più rapida e meno onerosa delle controversie⁴⁵. Benché non vi sia alcun obbligo per le parti di ricorrere a tali meccanismi, la Commissione ritiene che i loro potenziali benefici siano attualmente ancora poco sfruttati.

Il ricorso a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie è spesso ostacolato da una mancanza di prevedibilità e criticato per la mancanza di trasparenza delle decisioni precedenti. La riuscita di tali meccanismi non dipende soltanto da procedure appropriate, ma anche dalla qualità degli esperti. Quando entrerà in funzione, il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe offrire un apposito centro di arbitrato e mediazione che potrà contare su un gruppo di giudici specializzati e garantire così procedimenti efficaci e di elevata qualità, prassi coerenti e possibilità limitate di *forum shopping* (scelta opportunistica del foro). Come annunciato nella sua strategia del novembre 2016 relativa alla proprietà intellettuale per le PMI, la Commissione sta procedendo, in collaborazione con l'EUIPO, alla mappatura degli strumenti di mediazione e arbitrato in materia di proprietà intellettuale al fine di agevolare l'ulteriore diffusione di servizi di arbitrato e di mediazione in questo ambito, in particolare per le PMI⁴⁶.

La Commissione ritiene che nelle basi dati delle organizzazioni di normazione dovrebbero figurare anche gli esiti delle controversie, come indicato nella sezione relativa alla trasparenza⁴⁷.

3.5. PATENT ASSERTION ENTITIES E BREVETTI SEP

I *Patent Assertion Entities* (PAE, aggregatori di brevetti con scopi offensivi)⁴⁸ sono sempre più presenti sul mercato delle licenze dei brevetti SEP. Gli studi⁴⁹ indicano che il sistema europeo per la risoluzione delle controversie, tra cui quello che dovrebbe essere istituito nell'ambito del tribunale unificato dei brevetti, dispone di sufficienti garanzie di protezione contro gli effetti potenzialmente dannosi delle pratiche di alcuni PAE nell'UE⁵⁰. I PAE dovrebbero essere soggetti alle stesse regole che si applicano a qualsiasi altro titolare di brevetti SEP, anche dopo il trasferimento di tali brevetti dai titolari ai PAE. Un aumento della trasparenza e della prevedibilità dovrebbe ridurre ulteriormente il margine di abuso. L'applicazione del principio di proporzionalità da parte dei tribunali offre una garanzia supplementare. La Commissione seguirà da vicino gli effetti che le pratiche di tali operatori

⁴⁵ Esistono già diversi meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, come il Centro di mediazione e arbitrato dell'OMPI.

⁴⁶ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth*, SWD(2016)373 del 22 novembre 2016.

⁴⁷ Cfr. la precedente sezione 1.2.1.

⁴⁸ Per un tentativo di definizione dei PAE cfr. lo studio del JRC *Patent Assertion Entities in Europe*, capitolo 3. <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/lfna28145enn.pdf>

⁴⁹ <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/lfna28145enn.pdf>

⁵⁰ Cfr. studio del JRC di cui sopra.

continuano a produrre sul mercato delle licenze dei brevetti SEP in Europa, soprattutto una volta che il brevetto unitario dell'UE sarà diventato operativo.

3.6. SENSIBILIZZAZIONE

È necessario che le parti interessate, in particolare le organizzazioni di normazione e i titolari di brevetti SEP, realizzino in modo proattivo azioni di sensibilizzazione sui processi di concessione di licenze a condizioni FRAND e sulle sue implicazioni, in particolare per le PMI (titolari dei brevetti e utilizzatori delle norme). La Commissione sosterrà le azioni di sensibilizzazione su questo tema.

La Commissione ritiene che procedure condotte a condizioni FRAND presuppongano che entrambe le parti negozino in buona fede, anche formulando risposte in tempo utile. Sono tuttavia possibili provvedimenti ingiuntivi nei confronti delle parti che agiscono in malafede (vale a dire le parti che non sono disposte a concludere un contratto di licenza a condizioni FRAND), ma il ricorso a tali provvedimenti deve avvenire in modo proporzionale.

La Commissione intende:

- collaborare con le parti interessate per elaborare e utilizzare metodologie, come il campionamento, che consentano la risoluzione efficiente ed efficace delle controversie riguardanti i brevetti SEP, nel rispetto delle pratiche dell'industria in materia di licenze di portafogli;*
- agevolare ulteriormente l'introduzione della mediazione e di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; e*
- seguire gli effetti delle pratiche dei PAE in Europa.*

4. OPEN SOURCE E NORME

Nel quadro degli attuali progressi tecnologici, anche l'implementazione di software *open source* (OSS, software a codice sorgente aperto), al pari delle norme, stimola l'innovazione ed è sempre più diffusa, in particolare nel settore delle norme TIC. L'integrazione tra progetti *open source* e processi di normazione è vantaggiosa da tutti i punti di vista: da un lato, l'allineamento fra *open source* e normazione può accelerare il processo di elaborazione delle norme e l'adozione delle norme TIC (in particolare per le PMI) e, dall'altro, le norme possono prevedere l'interoperabilità delle implementazioni di software *open source*⁵¹. Sono in corso attività in questo senso nel quadro di diverse organizzazioni di normazione⁵².

I processi *open source* e quelli di normazione presentano analogie (ad es. processi collaborativi aperti, contributi all'innovazione) e differenze (politiche in materia di diritti di proprietà intellettuale, flessibilità, manutenzione, trasparenza, equilibrio dei processi ecc.). Occorre quindi prestare attenzione all'interazione tra i progetti delle comunità *open source* e i processi delle organizzazioni di normazione.

La Commissione sostiene le soluzioni *open source*, in particolare grazie a progetti di ricerca e innovazione finanziati nell'ambito del programma Orizzonte 2020. Interazioni flessibili ed efficaci fra normazione e comunità *open source* favoriranno ed accelereranno l'adozione degli ultimi sviluppi tecnologici.

⁵¹ Per quanto riguarda il *cloud computing*, cfr. la relazione *Standards and open source: bridging the gap*.

⁵² OASIS, ECMA, ITU-T, ETSI, ecc.

La Commissione continuerà a collaborare con le parti interessate, le comunità *open source* e le organizzazioni di normazione per promuovere un'interazione efficace fra normazione e *open source*. Finzierà inoltre studi per analizzare le complementarità, le modalità di interazione e le differenze tra i due processi e raccomanderà soluzioni per una collaborazione armoniosa tra le due comunità.

La Commissione collaborerà con le parti interessate, le comunità open source e le organizzazioni di normazione per favorire un'interazione efficace fra normazione e open source, tramite studi e analisi.

5. CONCLUSIONI

Affinché l'Europa possa sfruttare appieno i vantaggi offerti dal mercato unico e dal mercato unico digitale, è necessario un quadro equilibrato in materia di diritti di proprietà intellettuale che contribuisca a un ecosistema di normazione e a procedure per la concessione di licenze sui brevetti SEP che siano sostenibili ed efficienti.

La presente comunicazione propone un approccio olistico e definisce i principi fondamentali per la concessione di licenze sui brevetti SEP, tenendo conto di come sono organizzati i settori dell'industria e in base a considerazioni di efficienza. Sarà necessario collaborare con tutte le parti interessate per poter applicare con successo tali principi e garantire risultati concreti per le azioni annunciate, in particolare promuovendo la partecipazione delle start-up alla realizzazione dell'Internet delle cose. La Commissione invita pertanto tutte le parti interessate a impegnarsi attivamente nell'applicazione di questi principi.

La Commissione intende monitorare da vicino i mercati delle licenze sui brevetti SEP, con una particolare attenzione alle tecnologie IoT, avvalendosi del gruppo di esperti che sarà istituito e avviando ulteriori studi, se del caso. Farà il punto sui progressi compiuti e valuterà la necessità di ulteriori misure per assicurare un quadro equilibrato che renda possibile un sistema armonioso, efficiente ed efficace di concessione di licenze sui brevetti essenziali.