



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Dipartimento di Scienze Umane

Brevetti e Standards

Prof. Avv. Valeria Falce - Valeria.Falce@unier.it

Università Europea di Roma; Accademia Italiana per il Codice di Internet

Avv. Elena Maggio – Elena.Maggio@unier.it

Università Europea di Roma; Accademia Italiana per il Codice di Internet

Gruppo di Lavoro “Proprietà Intellettuale” - 10 dicembre 2014 - Roma

Introduzione

- Il 14 ottobre u.s. la Commissione Europea ha avviato una consultazione sul tema “*Patents and Standards. A modern framework for standardisation involving intellectual property rights*”.
- La consultazione si interroga su come **favorire lo sviluppo dei mercati dell’innovazione e mantenerli aperti**, nonché su come **migliorare le regole delle procedure di standardizzazione** nell’ottica del bilanciamento tra gli interessi di chi contribuisce al miglioramento tecnologico con quelli del mercato e della concorrenza.
- In particolare viene richiesto ai partecipanti di fornire la loro visione su:
 1. *Come l’attuale quadro normativo in materia di standardizzazione si relazioni con I brevetti;*
 2. *Come l’attuale quadro normativo debba svilupparsi al fine di assicurare l’efficienza della standardizzazione in un contesto di rapido cambiamento economico e tecnologico.*

Standard

- Il procedimento volto alla definizione di uno standard **può assumere diverse forme** che vanno dall'adozione da parte di **organismi di standardizzazione** europei o nazionali riconosciuti di standard basati su un consenso nazionale, alla costituzione di **consorzi e altri organismi**, fino alla stipula di **accordi tra singole imprese**.
- La prima **definizione normativa** nel panorama comunitario **di «standard» o «regola tecnica»** è stata introdotta con la Direttiva 98/34/CE, all'art. 1, n. 11, a mente del quale deve essere inteso come «una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, *de jure* o *de facto*, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso.

Standard

- Si parla di **standard de jure** quando lo standard è definito in esito ad un processo di analisi tecnica e di normazione gestito da apposite organizzazioni; in tale ipotesi gli standard vengono formalizzati e descritti in specifici documenti chiamati comunemente «norme tecniche», o più semplicemente «norme».
- Sono **standard de facto** tutte le regole tecniche che sono state sviluppate da uno o più soggetti privati o pubblici e che acquisiscono importanza generale grazie alla loro diffusione nel mercato; tali modelli divengono di riferimento, quindi, solo per la loro elevata diffusione e ancorché siano comunemente annoverati tra gli standard essi di rado vengono riconosciuti come tali da apposite organizzazioni attraverso un regolare processo di standardizzazione.
- In generale, gli standards possono consentire l'interoperabilità tra beni o servizi, cd. **interoperability standards**, oppure il rispetto di livelli qualitativi o di sicurezza, cd. **quality o safety standards**.

I benefici della standardizzazione

- La letteratura economica ha evidenziato i benefici per consumatori e produttori che l'interoperabilità produce all'interno di un mercato, consentendo agli utenti finali di acquistare beni prodotti da soggetti diversi ed usarli congiuntamente. In particolare,
 - **gli operatori economici** traggono beneficio dall'adozione di uno standard: in quanto semplifica il loro accesso al mercato e la loro attività in esso;
 - **gli utenti finali**, al contempo, consapevoli di poter fruire congiuntamente di più servizi e di cambiare in qualsiasi momento il fornitore prescelto, mostrano maggiore fiducia nell'efficienza del mercato in ragione dell'incrementata tutela tecnica, ancor prima che giuridica.
- In questo senso si veda il Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il cloud computing in Europa» (parere di iniziativa), del 28 gennaio 2012.

Standard e private

- La partecipazione di un soggetto alla definizione di uno standard implica, ovviamente, la **condivisione con i propri concorrenti del *know-how*** posseduto in ordine alla tecnologia che viene esaminata nella prospettiva della sua normazione; detto know-how può essere coperto da privativa industriale.
- Parimenti gli **standard**, dopo la loro formalizzazione, **possono essi stessi contenere nuove soluzioni tecniche sulle quali possono essere costituite privative industriali**; ciò anche al fine di evitare che soggetti che non hanno partecipato all'attività di normazione possano beneficiare dell'individuazione di uno standard senza riconoscere alcun compenso a quanti hanno partecipato a detta attività.

Standard nell'ICT

- L'imposizione di uno standard in un'industria di rete rappresenta un bene di enorme valore economico per l'intero comparto di riferimento che amplifica esponenzialmente gli interessi economici degli operatori che concorrono alla definizione degli standard stessi.
- La tempestività dell'attività di normazione tecnica nel settore dell'ICT viene, secondo i più recenti casi pratici, addirittura ad anteporsi alla messa in commercio di un prodotto sul mercato; la definizione di uno standard prima della produzione su larga scala - c.d. ***anticipatory standardization*** - consente, infatti, di conformare il mercato e di trasmettere allo stesso segnali affidanti circa il futuro di una certa tecnologia.
- Si veda, ad esempio, il caso della televisione digitale terrestre in Europa dove il processo avviato dal consorzio Digital Video Broadcasting (DVB) sotto l'egida dell'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) ha avuto un notevole successo in quanto caratterizzato da una intensa partecipazione dei destinatari stessi dei frutti dell'attività,

Key Issues della Consultazione

1. **Patent transparency** seems particularly important to achieve efficient licensing and to prevent abusive behaviour. **How can patent transparency in standardization be maintained/increased?** What specific changes to the patent declaration systems of standard setting organizations would improve transparency regarding standard essential patents at a reasonable cost?
2. **Patents on technologies that are comprised in a standard are sometimes transferred to new owners.** What problems arise due to these transfers? What can be done to prevent that such transfers undermine the effectiveness of the rules and practices that govern standardisation involving patents?

Key Issues della Consultazione

3. Patent pools combine the complementary patents of several patent holders for licensing out under a combined licence. **Where and how can patent pools play a positive role in ensuring transparency and an efficient licensing of patents on technologies comprised in standards?** What can public authorities and standard setting organizations do to facilitate this role?
4. Many standard setting organizations require that patents on technologies included in their standards are licensed on "fair", "reasonable" and "non-discriminatory" (**FRAND**) terms, without however defining these concepts in detail. **What principles and methods do you find useful in order to apply these terms in practice?**

Key Issues della Consultazione

5. In some fields standard essential patents have spurred disputes and litigation. What are the causes and consequences of such disputes? **What dispute resolution mechanisms could be used to resolve these patent disputes efficiently?**
6. **How can holders of standard essential patents effectively protect themselves against implementers who refuse to pay royalties or unreasonably delay such payment?** How can it be ensured that injunctions based on standard essential patents are not used to (a) either exclude companies from implementing a standard or (b) to extract unreasonable, unfair or discriminatory royalties?

1. Patent transparency

- Talvolta la partecipazione di alcuni operatori all'attività di standardizzazione è volta all'inclusione di loro brevetti, non sempre dichiarati, all'interno dello standard, fenomeno noto come ***submarine patents*** o come ***patent ambush***.
- Come suggerisce il termine «imboscata», tale fenomeno si verifica ogni volta che un partecipanti ad una SSOs o ad un consorzio di standardizzazione non condivide le informazioni in suo possesso per ottenere maggiori guadagni al di fuori del processo di standardizzazione.
- Questi comportamenti sono volti a far fallire il processo di standardizzazione, impedendo che si concretizzino i naturali benefici economici, al fine di privilegiare indebitamente prodotti alternativi da immettere sul mercato.

1. Patent transparency

- Le SSOs, al fine di limitare il rischio che tale fenomeno si realizzi, richiedono in genere che ogni partecipante al processo presenti una **lettera di impegno** che attesti che il membro non è al corrente dell'esistenza di alcun brevetto, depositato o pendente, della propria azienda pertinente allo standard.
- Alternativamente le SSOs richiedano ai partecipanti all'attività che vengano forniti tutti gli elementi utili ad identificare l'ambito dei brevetti così da **orientarsi per l'adozione di una tecnologia diversa per lo standard** o di ottenere un **impegno da parte del titolare del brevetto in ordine alla futura concessione in licenza agli utenti dello standard a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.**
- **Criticità:** si tratta di strumenti negoziali che non sono sempre in grado di assicurare il rispetto delle regole di correttezza e buona fede ed il perseguimento delle finalità dell'attività di standardizzazione

2. Patent transfer

- La rapida evoluzione tecnologica dei mercati a rete comporta che gli operatori economici siano talvolta incentivati a cedere a terzi un brevetto impiegato in uno standard al fine di **ottenere un immediato ritorno economico dalla partecipazione all'attività di standardizzazione senza dover attendere i maggiori benefici che deriverebbero dall'affermarsi dello standard stesso.**
- In tale contesto la circostanza che gli strumenti negoziali che impongono la concessione ai soggetti che hanno partecipato all'attività di standardizzazione a condizioni eque e non discriminatorie siano legati alla persona fisica titolare del brevetto e non al brevetto stesso incide sull'efficacia stessa del rimedio.
- Dovrebbe prevedersi un sistema di obbligo alla concessione della licenza di sfruttamento del brevetto legato al brevetto stesso che, quindi, prescinderebbe dal titolare.

3. Patent pools

- Come evidenziato nel rapporto *Patent and Standards* della Commissione Europea i *patent pools* costituiscono nel settore dell'ICT lo strumento maggiormente impiegato per la licenza degli standard in quanto rappresenta una **soluzione one-stop** per l'autorizzazione di un insieme di brevetti di proprietà di persone diverse, mirando così a **ridurre i costi** di transazione. In particolare tale formula consente di:
 - » Rafforzare il rapporto tra SSO e pool;
 - » Fornire incentivi ai titolari di brevetti essenziali alla partecipazione all'attività di standardizzazione;
 - » Incoraggiare entità come le università e le PMI a partecipare all'attività di standardizzazione.

4. Licenze FRAND

- Al fine di prevenire fenomeni di patent ambush o di submarine patents spesso le SSOs impongono ai partecipanti all'attività di standardizzazione di concedere agli altri partecipanti i brevetti da loro detenuti ed impiegati nello standard con licenza FRAND.
- Come evidenziato dall'Avvocato Generale Melchior Wathelet presentate il 20 novembre 2014, nella Causa C170/13 (Huawei c. ZTE) *“un impegno a concedere licenze a condizioni FRAND non equivale a una licenza a condizioni FRAND né dà una qualsivoglia indicazione riguardo alle condizioni FRAND che devono essere convenute, in via di principio, dalle parti in causa”*.
- Aggiunge l'AG che *“il rischio di cattiva volontà delle parti in causa o di rottura delle trattative in tale settore possa essere, almeno in parte, evitato o attenuato, qualora gli organismi di normazione stabiliscano condizioni minime o un quadro o alcune «regole di buona condotta» per la negoziazione delle condizioni di licenza FRAND”*.

4. Licenze FRAND

- Ove il brevetto sia essenziale per l'impiego sul mercato la giurisprudenza e la dottrina ritengono possa farsi ricorso alla c.d. **essential facilities doctrines** che facendo leva sul collegamento e la dipendenza tra uno standard ed un brevetto in ragione della necessità per le imprese che operano in un mercato di adottare lo standard per poter competere sul mercato afferma la sanzionabilità del rifiuto ingiustificato dell'operatore di concedere l'uso del brevetto.
 - In questo senso si vedano i casi Magill, Bronner e IMS, nei quali è stato ritenuto **illecito il rifiuto dell'impresa in posizione dominante di concedere l'accesso o lo sfruttamento di una determinata infrastruttura essenziale**, in presenza delle seguenti condizioni: a) l'infrastruttura è essenziale e non replicabile in tempi o con costi economicamente sostenibili; b) il rifiuto impedisce la realizzazione di nuovi prodotti per i quali esiste una domanda potenziale; c) il rifiuto non è giustificato; d) preclude ogni forma di concorrenza anche solo potenziale nel mercato a valle.
-

5. Dispute resolution mechanisms

- Gli **strumenti rimediali** attualmente contemplati per le violazioni degli obblighi assunti durante la procedura di standardizzazione o nella fase di attuazione **hanno natura risarcitoria e concorrenziale**: tuttavia, tali strumenti **operano solo ex post**, quando la posizione sul mercato dell'operatore potrebbe essere già stata inesorabilmente pregiudicata.
- Solo a titolo esemplificativo si consideri il procedimento per accertamento di intesa restrittiva della concorrenza a danni dell'operatore virtuale ***Bip Mobile*** avviato dall'AGCM e non ancora concluso, che probabilmente accerterà la condotta lesiva del nuovo operatore che nelle more del procedimento è stato sottoposto a procedura di liquidazione amministrativa.

5. Dispute resolution mechanisms

- In un contesto volto al perseguimento della standardizzazione anticipata, emerge la necessità di prevedere dei **meccanismi di risoluzione stragiudiziali**, come ad esempio un meccanismo di **arbitrato interno alle SSO**, quindi già a conoscenza della fattispecie, che potrebbe intervenire anche prima che lo standard sia definito e immesso sul mercato garantendo, quindi, un intervento tempestivo, anche in caso di violazione delle disposizioni statutarie.
- Ciò consentirebbe in particolare alle PMI di poter impiegare con minori costi e maggiore certezza del diritto gli standard.

6. Effectively protect of holders of standard

- Come è stato osservato nel già richiamato caso Hauwei c.ZTE dall'AG è *“evidente che il rischio di cattiva volontà delle parti in causa o di rottura delle trattative in tale settore possa essere, almeno in parte, evitato o attenuato, qualora gli **organismi di normazione stabiliscano condizioni minime o un quadro o alcune «regole di buona condotta» per la negoziazione delle condizioni di licenza FRAND.** In mancanza, le azioni inibitorie ma anche le norme sull'abuso di posizione dominante, che dovrebbero costituire l'ultima ratio, sono utilizzate come argomento di negoziazione o come mezzo di pressione dal titolare del brevetto essenziale”*.
- In altri termini una **maggiore protezione per i titolari di standard e brevetti discende dalla definizione di norme chiare e precise, ma soprattutto condivise;** in questo senso si orienta la Commissione nel definire clausole contrattuali uniformi.

In sintesi

- Evidente necessità di **definire più puntualmente il rapporto tra brevetti essenziali e standard** e sull'obbligo dei partecipanti all'attività di standardizzazione alla concessione di licenze sugli stessi.
- Opportunità di definire nel dettaglio al momento dell'avvio della procedura di standardizzazione il **contenuto delle licenze FRAND** di concessione dei brevetti standard.
- Necessità di prevedere dei sistemi di **risoluzione delle controversie** rapidi e certi, assicurando al contempo la competenza del soggetto chiamato a decidere.

Thank you for the attention

**Prof. Avv. Valeria Falce (Valeria.Falce@unier.it)
Avv. Elena Maggio (Elena.Maggio@unier.it)**