

CEN

CWA95000

WORKSHOP

Giugno 2019

AGREEMENT

ICS 03.140

Versione italiana

Principi fondamentali e approcci per la concessione di licenze di brevetti essenziali standard

Il presente CEN/CENELEC Workshop Agreement è stato redatto e approvato da un Workshop di rappresentanti delle parti interessate, la cui costituzione è indicata nella prefazione del presente Workshop Agreement.

Il processo formale seguito dal Workshop nello sviluppo del presente Workshop Agreement è stato approvato dai Membri nazionali del CEN e del CENELEC, ma né i Membri nazionali del CEN e del CENELEC né il Centro di gestione CEN-CENELEC possono essere ritenuti responsabili del contenuto tecnico del presente CEN/CENELEC Workshop Agreement o di possibili conflitti con norme o legislazione.

Il presente CEN/CENELEC Workshop Agreement non può in alcun modo essere considerato una norma ufficiale sviluppata da CEN e CENELEC e dai suoi Membri.

Il presente CEN/CENELEC Workshop Agreement è disponibile al pubblico come documento di riferimento da parte degli Enti nazionali di normazione membri del CEN e dei Comitati elettrotecnici nazionali del CENELEC.

I membri del CEN e del CENELEC sono gli enti nazionali di normazione e i comitati elettrotecnici nazionali di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.



COMITATO EUROPEO DI NORMAZIONE C O M I T É
E U R O P É E N D E N O R M A L I S A T I O N E
U R O P Á I S C H E S K O M I T E F Ü R N O R M U N G

Centro di gestione CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

© 2019
CEN/CENELEC

Tutti i diritti di sfruttamento in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo sono riservati in tutto il mondo ai Membri nazionali del CEN e ai Membri del CENELEC.

Rif. N.:CWA 95000:2019 E

Indice

Pagina

Prefazione europea.....	3
Introduzione.....	6
1 Ambito.....	9
2 Riepilogo del documento e principi fondamentali delle licenze SEP	9
3 Riepilogo dei processi di licenza e delle migliori pratiche	10
3.1 Le parti	11
3.2 Accordi di non divulgazione (Non-Disclosure Agreements, NDA) nelle negoziazioni delle licenze SEP	13
3.3 I fondamenti di un accordo di licenza FRAND.....	14
3.4 Metodologie di valutazione SEP	14
3.5 Rifiuti alla concessione della licenza	16
3.6 Portafogli SEP e licenze per portafoglio.....	16
3.7 Controversie.....	17
3.8 Ingiunzioni.....	17
3.9 SDO e possibili miglioramenti delle SDO.....	18
3.10 Licenza tramite patent pool	18
4 Licenza secondo condizioni FRAND: un contesto di mercato.....	19
4.1 Contesto di mercato	19
4.2 Contesto, aspetto relativo alle norme sulla concorrenza e funzione di interesse pubblico dell'obbligo FRAND.....	20
4.3 Considerazione degli interessi delle PMI	26
5 Principi fondamentali per affrontare le principali questioni relative alle licenze FRAND e SEP: un contesto legale e fattuale.....	27
5.1 L'uso e l'abuso delle ingiunzioni e delle minacce di ingiunzioni nelle negoziazioni SEP ..	27
5.2 Licenze a qualsiasi licenziatario consenziente.....	32
5.3 Metodologie di valutazione FRAND	34
5.4 Licenza per portafoglio e trattamento dei brevetti contestati	36
5.5 Trasparenza e prevedibilità.....	38
5.6 Trasferimento e disaggregazione dei brevetti	41
6 Conclusione	42
Allegato A - Domande frequenti (FAQ)	43
Allegato B - Documentazione relativa alle negoziazioni delle licenze	48

Prefazione europea

CWA 95000:2019 è stata sviluppata in conformità alla Guida CEN-CENELEC 29 “CEN/CENELEC Workshop Agreements” e alle relative disposizioni dei Regolamenti interni CEN/CENELEC - Parte 2.

Un CEN/CENELEC Workshop Agreement (CWA) è un accordo, sviluppato e approvato da un CEN/CENELEC Workshop e di proprietà del CEN/CENELEC come pubblicazione, che riflette il consenso di individui e organizzazioni identificati responsabili dei suoi contenuti. Un CWA è destinato all'uso volontario da parte di chi desidera implementarne il contenuto. Un CWA non deve essere interpretato come una consulenza legale approvata in modo autorevole dal CEN/CENELEC.

Il presente Workshop Agreement, compresi i relativi allegati (CWA), è stato redatto e approvato da un Workshop di rappresentanti delle parti interessate il 16-01-2019, la cui costituzione è stata sostenuta da CEN e CENELEC a seguito di un bando pubblico per la partecipazione. L'incontro iniziale del Workshop si è svolto il 12-02-2018.

Le organizzazioni che hanno sostenuto il consenso rappresentato dal presente CWA provenivano dai seguenti settori economici: semiconduttori; settore automobilistico; telecomunicazioni; IoT; wireless; attrezzature tecnologiche; settore legale; software; PMI a orientamento tecnologico; e settore manifatturiero.

Il processo formale seguito dal Workshop nello sviluppo del presente CWA è stato approvato dai Membri nazionali del CEN/CENELEC, ma né i Membri nazionali del CEN/CENELEC né il Centro di gestione CEN-CENELEC possono essere ritenuti responsabili per il contenuto del CWA.

La consultazione pubblica per il presente CWA è iniziata il 29-01-2019 e si è conclusa il 28-03-2019.

La revisione finale del presente CWA prima della pubblicazione è stata avviata il 24-04-2019 ed è stata conclusa con successo il 02-05-2019. Il testo finale del presente CWA è stato presentato al CEN per la pubblicazione il 03-05-2019.

Di seguito è riportato un elenco di aziende/organizzazioni che hanno sviluppato e approvato il presente CWA:

- **ACT The App Association**
- **AirTies Wireless Network**
- **Apple Inc.**
- **Bayerische Motoren Werke AG**
- **Cisco Systems, Inc.**
- **Creo Group**
- **Denso International Europe**
- **Deutsche Telekom AG**
- **Fair Standards Alliance**
- **Groupe Renault**
- **Honda Motor Co., Ltd.**
- **Juniper Networks**

CWA 95000:2019 (E)

- **Multispectral Limited**
- **N&M Consultancy**
- **Nordic Semiconductor ASA**
- **Ponti & Partners SLP**
- **Sequans Communications**
- **SolidQ**
- **TapTap**
- **Telit Communications SpA**
- **Volkswagen AG**
- **Wyres SAS**

Inoltre, pur non avendo partecipato alla stesura del presente documento, le seguenti società/organizzazioni esprimono il loro generale sostegno al suo contenuto:

- **ACEA (European Automobile Manufacturers' Association)**
- **Andaman7**
- **BadVR**
- **Barefoot & Co.**
- **Blue Badge Insights**
- **Bullitt Group**
- **Concentric Sky**
- **Crosscall**
- **Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG**
- **EDMI Limited**
- **Egylis**
- **emporia**
- **Eucomreg**
- **Fairphone**
- **Ford**
- **High Tech inventors Alliance**

- **Hitachi ltd.**
- **HP Inc.**
- **IP2Innovate**
- **Kamstrup A/S**
- **Lenovo**
- **MotionMobs**
- **Nationsorg**
- **Nouss**
- **PSA Groupe**
- **Sagemcom**
- **Sierra Wireless**
- **Sigao Studios**
- **Sky**
- **Southern DNA**
- **Synesthesia**
- **Toyota Motor Corporation**
- **U-Blox**
- **Valeo**

I Partecipanti al CWA incoraggiano tutte le parti interessate a fornire feedback e commenti al CWA e si aspettano che tale feedback, così come futuri sviluppi legali e commerciali, possano portare a futuri aggiornamenti del CWA. I Partecipanti incoraggiano a presentare eventuali suggerimenti per contenuti aggiuntivi o aggiornati tramite la Segreteria del CWA (DIN).

Il presente Workshop Agreement è disponibile al pubblico come documento di riferimento da parte dei Membri nazionali del CEN/CENELEC di: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

Introduzione

Le norme tecniche contribuiscono a guidare la moderna economia globale. Mentre l'industria continua a svilupparsi ed evolversi in Europa e nel mondo, le nuove norme si rivolgono al cosiddetto "Internet delle cose" (IoT), alla serie di norme "5G" e ad altre tecnologie standardizzate di prossima generazione. Si prevede che sempre più settori incorporeranno questi tipi di tecnologie standardizzate e l'interoperabilità che forniscono.

Le tecnologie standardizzate sono comunemente sviluppate da organizzazioni di sviluppo delle norme (standard development organizations, SDO),¹ dove gli operatori di settore e altre parti interessate si riuniscono per sviluppare e concordare le specifiche tecniche. Sebbene esistano centinaia di SDO significative, alcuni importanti SDO europee e internazionali includono:

- l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), che si concentra sulle norme di telecomunicazione;
- l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), che è il più grande organo tecnico del mondo e si concentra sulle comunicazioni wireless e cablate, nonché su altre soluzioni industriali;
- l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union, ITU), un'agenzia delle Nazioni Unite (ONU) che si concentra sulla normazione delle tecnologie di telecomunicazione, video e audio e che generalmente collabora con altre due SDO chiave, l'Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization, ISO) e la Commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission, IEC);
- il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), responsabile della normazione europea nel settore dell'ingegneria elettrica, e il Comitato europeo di normazione (CEN), responsabile della normazione europea in altri settori; e
- Varie organizzazioni nazionali di normazione, come l'Istituto tedesco per la normazione (Deutsches Institut für Normung o DIN), che è l'organizzazione nazionale tedesca per la normazione e delegato per la partecipazione all'ISO.

Nello sviluppo di norme tecniche, le SDO possono sviluppare specifiche che incorporano tecnologie che possono, in molte situazioni, essere oggetto di brevetti (o domande di brevetto in attesa) detenuti dal contribuente alla specifica o da altre terze parti. I brevetti che sono necessari per implementare una norma sono chiamati brevetti essenziali standard (standard-essential patents, SEP).² Nelle SDO, accade comunemente che le aziende partecipino sia come contribuenti allo sviluppo delle norme, sia come operatori di mercato che intendono commercializzare prodotti che implementano la norma una volta finalizzata. Gli sforzi volti a creare nette divisioni tra i cosiddetti "contribuenti" e i cosiddetti "attuatori" sono generalmente errati e tendono a caratterizzare in modo scorretto gli interessi dei partecipanti alla SDO nello sviluppo di norme forti, utilizzabili e di successo. Inoltre, ci sono molte aziende che sono sia "contribuenti" che "attuatori" delle norme.

¹ Le SDO possono anche essere definite "organizzazioni di definizione delle norme" o SSO (standard setting organizations). I termini sono destinati a essere utilizzati in modo intercambiabile nel presente documento.

² Le politiche sui brevetti delle SDO possono fornire maggiori specificità o informazioni nella definizione dei SEP soggetti alla particolare politica. Inoltre, è importante notare che un brevetto non è un SEP semplicemente perché lo afferma il suo titolare. In caso di controversie su essenzialità, violazione, validità o simili, i tribunali nazionali sono generalmente l'organo competente per determinare se un brevetto è o meno un SEP.

I brevetti premiano l'innovazione, ed è importante che le SDO abbiano la capacità di incorporare nuove tecnologie innovative. La sfida è quella di evitare potenziali abusi dell'effetto lock-in, quando i concorrenti selezionano la tecnologia brevettata per la normazione, creando così l'incapacità di progettare attorno a tale tecnologia.

Per affrontare questi problemi di "blocco" della normazione, come vengono spesso definiti, le SDO come quelle sopra elencate adottano comunemente politiche sui brevetti che prevedono la concessione di licenze di SEP a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND).

Le SDO differiscono in una certa misura relativamente alle politiche di concessione delle licenze SEP, e i termini di licenza possono essere un fattore preso in considerazione quando le parti interessate decidono se partecipare a una determinata attività di normazione. Ad esempio, alcune SDO prevedono licenze FRAND esenti da royalty (FRAND-RF o FRAND-Zero) per i SEP applicabili alle loro norme. Altre SDO hanno adottato politiche che prevedono la concessione di licenze a condizioni FRAND, che possono includere royalty. Il presente CWA si concentrerà su quelle SDO che operano secondo politiche che prevedono obblighi di licenza FRAND che possono includere royalty.³

Nell'ambito delle politiche FRAND, i partecipanti alle norme promettono volontariamente di concedere in licenza i loro brevetti a condizioni giuste e ragionevoli. Ciò garantisce ai titolari dei brevetti la capacità di ottenere un valore ragionevole e non discriminatorio per i brevetti conferiti alle SDO, rispondendo anche, a condizione che l'impegno FRAND sia rispettato, agli interessi della SDO e dei partecipanti alla SDO di mitigare la possibilità di blocco dei SEP.

Negli ultimi anni si sono verificati numerosi dibattiti, controversie, contenziosi giudiziari e, più recentemente, indagini governative e normative riguardanti disaccordi sugli obblighi derivanti dall'impegno FRAND volontario (o "obblighi FRAND"). Questi problemi stanno diventando sempre più importanti man mano che le tecnologie standardizzate, comprese le tecnologie di comunicazione wireless, si stanno diffondendo in nuovi settori come quello automobilistico, industriale, energetico, finanziario, dei trasporti, di immagazzinamento, delle infrastrutture e della sicurezza.

Il presente CWA mira a (a) fornire informazioni educative e contestuali relative alle licenze SEP e all'applicazione di FRAND, (b) identificare e illustrare alcuni dei problemi che le parti negoziali potrebbero incontrare e (c) esporre alcuni dei comportamenti chiave e delle "migliori pratiche" che le parti potrebbero scegliere di adottare per risolvere eventuali problemi di licenza SEP in via amichevole e nel rispetto dell'obbligo FRAND. La nostra speranza è che il presente CWA possa assistere sia i negozianti SEP esperti che quelli inesperti e informare qualsiasi altra parte interessata su come raggiungere in modo più efficace accordi equi e promuovere meglio gli obiettivi e gli interessi del settore, della normazione e, in ultima analisi, dei consumatori.

Per sviluppare il presente CWA, che è stato organizzato sotto il patrocinio del CEN-CENELEC e con il DIN in qualità di Segretariato, è stato pubblicato un bando pubblico per la partecipazione da parte del CEN-CENELEC. Più di cinquanta parti si sono riunite in occasione di un incontro iniziale presso la sede centrale del DIN a Berlino per avviare il processo di sviluppo. I partecipanti si sono scambiati più bozze, ciascuna delle quali è stata soggetta a commenti e modifiche da parte dell'intero gruppo di partecipanti. Alla fine è stato sviluppato il presente CWA concordato.

³ Il presente CWA si riferisce spesso alle "norme" in generale, ma va notato che, in base al contesto, possono essere utilizzati vari termini per riferirsi alle tecnologie standardizzate. Ad esempio, il Regolamento (UE) 1025/2012 sulla normazione europea definisce il significato dei termini "norma" e "specifica tecnica", entrambi rilevanti per questo documento. Allo stesso modo, alcune SDO possono utilizzare termini come "risultati finali", "rendimento tecnico", "raccomandazione" o altri. Nel presente CWA il termine "norma" viene utilizzato generalmente per riferirsi a vari tipi di tecnologie standardizzate indipendentemente dalla denominazione formale che può essere applicabile in un particolare contesto o organizzazione. Come indicato, l'obiettivo del presente CWA è quello di affrontare le SDO e le norme che comportano obblighi di licenza FRAND che possono includere royalty.

Sebbene il presente CWA rifletta gli approcci pratici e le opinioni politiche approvate, su una base di consenso generale, dai firmatari, va osservato che le posizioni aziendali dettagliate di ciascuno dei partecipanti potrebbero non riflettersi in ciascun aspetto del progetto, e si riconosce che tali posizioni aziendali possono includere migliori pratiche aggiuntive o diverse. Allo stesso modo, mentre il CWA offre linee guida e pratiche che le parti negoziali possono scegliere di sostenere nei propri rapporti, si sottolinea che tutti i partecipanti al presente CWA, e tutti gli altri, rimangono liberi di portare avanti le proprie negoziazioni delle licenze caso per caso, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno gli approcci qui esposti. Sebbene i tribunali e altri organi decisionali possano tenere conto delle questioni politiche, degli approcci e delle pratiche qui affrontati, e sebbene il CWA identifichi una serie di decisioni legali di supporto, gli approcci legali possono spesso differire da Paese a Paese, e nulla nel presente documento è inteso a suggerire che un particolare tribunale o altro organo decisionale sosterrà ciascuna delle questioni, degli approcci o delle pratiche stabiliti.

Il presente CWA non costituisce consulenza legale. Le parti devono sempre consultare i propri consulenti e rappresentanti legali, se necessario, in relazione ai loro rapporti specifici, caso per caso.

1 Ambito

Il presente CWA affronta alcuni dei comportamenti chiave e delle "migliori pratiche" che le parti potrebbero scegliere di adottare per risolvere eventuali problemi di licenza SEP in via amichevole e nel rispetto dell'obbligo FRAND, e in un modo che possa essere vantaggioso per l'innovazione, il settore, la normazione e, in ultima analisi, i consumatori. Il CWA affronta le pratiche di licenza SEP nei settori 5G e IoT, nonché in altre aree in cui i SEP sono applicabili. Il CWA fornisce, inoltre, informazioni educative e contestuali riguardanti le licenze SEP e l'applicazione di FRAND.

2 Riepilogo del documento e principi fondamentali delle licenze SEP

Il presente CWA comprende un'introduzione, sei sezioni e due allegati, come segue:

- L'**Introduzione** fornisce una breve panoramica delle problematiche di settore affrontate e dell'importante impatto economico e commerciale che le norme e i SEP hanno sull'economia europea e internazionale.
- La **Sezione 1** identifica l'ambito del documento e le aree affrontate dal CWA.
- La presente **Sezione 2** riassume il CWA ed elenca i Principi fondamentali per la concessione di licenze SEP che sono stati identificati e concordati dai Partecipanti al CWA.
- La **Sezione 3** fornisce una sintesi pratica delle "migliori pratiche" di licenza SEP, che incorporano e supportano i Principi fondamentali e che possono contribuire a facilitare un processo FRAND e portare a negoziazioni bilaterali.
- La **Sezione 4** offre un contesto di mercato, nonché una sintesi delle considerazioni pertinenti sulle norme sulla concorrenza importanti per comprendere e applicare l'obbligo FRAND.
- La **Sezione 5** offre una revisione legale e un'analisi più dettagliate dell'obbligo FRAND, inclusa un'ampia citazione della legge applicabile, come spiegazione e supporto per i sei Principi fondamentali per la concessione di licenze SEP ivi stabiliti.
- La **Sezione 6** fornisce una breve conclusione al CWA.
- L'**Allegato A** elenca le domande frequenti (FAQ) e offre risposte che potrebbero essere utili alle parti coinvolte nella concessione di licenze SEP.
- Infine, l'**Allegato B** elenca i materiali che dovrebbero essere prontamente disponibili per le parti negoziali, nell'interesse della trasparenza e per facilitare la concessione di licenze SEP su una base comune di informazioni e fatti.

Sebbene, in alcuni casi, le parti negoziali possano concentrarsi sulle questioni pratiche affrontate nella sintesi delle "migliori pratiche" della Sezione 3, dovrebbe anche essere inteso che i sei Principi fondamentali riepilogati di seguito, e la base giuridica di riferimento, come stabilito nella Sezione 5, contribuiscono a determinare le pratiche di concessione delle licenze FRAND e a radicarle in processi e approcci che facilitino i risultati FRAND. I sei Principi fondamentali sono:

Principio fondamentale 1: *un titolare di SEP FRAND non deve minacciare, chiedere o eseguire un'ingiunzione (o simili processi di esclusione de facto) tranne che in circostanze eccezionali e solo laddove il compenso FRAND non può essere risolto tramite giudizio, ad esempio difetto di giurisdizione o fallimento. Le parti devono cercare di negoziare condizioni FRAND senza sfruttare alcuna ingiusta leva di "blocco" associata a ingiunzioni o altri processi di esclusione de facto dal mercato.*

Principio fondamentale 2: *una licenza FRAND deve essere resa disponibile a chiunque desideri implementare la relativa norma. Rifiutare di concedere la licenza ad alcuni attuatori è l'antitesi della promessa FRAND. In molti casi, la concessione di licenze a monte può creare notevoli efficienze a vantaggio del titolare del brevetto, del licenziatario e del settore.*

Principio fondamentale 3: *i SEP devono essere valutati in base ai loro meriti tecnici e alla loro portata, non in base ai valori o agli usi a valle. In molti casi, ciò comporterà concentrarsi sul componente più piccolo che viola direttamente o indirettamente il SEP, non sul prodotto finale che incorpora tecnologie aggiuntive. Come sottolineato dalla Commissione europea, le valutazioni SEP “non devono includere alcun elemento derivante dalla decisione di includere la tecnologia nella norma”. Inoltre, “[nel] definire un valore FRAND, le parti devono tenere conto di un tasso aggregato ragionevole per la norma”.*

Principio fondamentale 4: *sebbene in alcuni casi le parti possano concordare reciprocamente e volontariamente una licenza per portafoglio (compresi anche alcuni brevetti soggetti a disaccordi), nessuna parte deve negare una licenza FRAND a brevetti concordati come essenziali sulla base di disaccordi riguardanti altri brevetti all'interno di un portafoglio. Questo approccio può consentire alle parti di identificare aree di accordo all'interno di un portafoglio di brevetti nonostante altre aree di disaccordo. Per i brevetti su cui non è stato raggiunto un accordo, nessuna delle parti deve essere costretta ad acquisire una licenza per portafoglio e, in caso di controversia su alcuni brevetti, il titolare di un SEP deve soddisfare i propri oneri di prova sul merito (ad esempio, per stabilire che il presunto SEP è violato e richiede il pagamento, e di stabilire la tariffa FRAND).*

Principio fondamentale 5: *nessuna delle parti coinvolte in una negoziazione FRAND deve tentare di costringere l'altra ad accordi di segretezza troppo ampi. Alcune informazioni, come elenchi di brevetti, tabelle delle rivendicazioni che identificano i prodotti rilevanti, condizioni di licenza FRAND, aspetti delle licenze precedenti e simili, sono importanti per la valutazione di potenziali condizioni FRAND, e la disponibilità pubblica di tali materiali può sostenere l'interesse pubblico verso una coerente ed equa applicazione delle condizioni FRAND. Un titolare di brevetto non deve tentare di sfruttare il proprio vantaggio informativo riguardante i brevetti o le licenze precedenti per interferire con la capacità del potenziale licenziatario di negoziare efficacemente.*

Principio fondamentale 6: *gli obblighi FRAND rimangono inalterati nonostante i trasferimenti di brevetti, e le transazioni di vendita di brevetti devono includerlo espressamente. Allo stesso modo, i trasferimenti di brevetti non devono alterare il valore richiesto o ottenuto per particolari brevetti. In caso di frazionamento dei portafogli SEP, le royalty totali addebitate per le parti frazionate (e per la parte restante del portafoglio) non devono superare le royalty che sarebbero risultate FRAND se il portafoglio fosse stato mantenuto da un unico proprietario, oppure addebitate dal proprietario originale. Inoltre, i trasferimenti di brevetti non devono essere utilizzati per vanificare la “compensazione” delle royalty di un potenziale licenziatario o simili diritti di reciprocità.*

Sostenendo questi sei Principi fondamentali, sia i licenzianti che i licenziatari possono massimizzare i benefici della normazione, mantenere un giusto compenso per i contributi brevettati e sostenere gli interessi pubblici e privati in un ecosistema di norme sano, giusto e prospero.

3 Riepilogo dei processi di licenza e delle migliori pratiche

La presente Sezione 3 ha lo scopo di fornire ai lettori, compresi quelli con un'esperienza limitata nelle negoziazioni delle licenze SEP, alcune indicazioni pratiche su come prepararsi e affrontare tali negoziazioni (ad esempio, le "migliori pratiche"). Il contesto della presente sezione è una negoziazione bilaterale per una licenza SEP per una tecnologia standardizzata soggetta a un obbligo di licenza FRAND e in cui tale obbligo non è soggetto a una limitazione esente da royalty. Si tenga presente che l'impegno di licenza FRAND comporta l'accettazione da parte del licenziante di requisiti e obblighi aggiuntivi al suo comportamento. Pertanto, è importante notare che questi suggerimenti pratici potrebbero non applicarsi alla circostanza più generale (o più ampia) della concessione di licenze generali di brevetti in cui non esistono gli obblighi di licenza FRAND.

Nelle Sezioni 4-5, il presente CWA illustra il contesto aziendale, legale e di interesse pubblico per le pratiche e i processi stabiliti in questa Sezione 3. Tali Sezioni affrontano e discutono in modo più approfondito le questioni di mercato, i casi, le dichiarazioni degli enti e delle politiche a sostegno delle pratiche e dei processi descritti di seguito.

Dichiarazione di non responsabilità: né il presente documento la presente Sezione vengono proposti come consulenza legale e non sono intesi come sostituti di un consulente legale competente. La

presente Sezione ha semplicemente lo scopo di contribuire a educare il lettore sulle questioni da considerare e per cui prepararsi nel contesto di una negoziazione di licenza FRAND: resta inteso che entrambe le parti di tale transazione lavoreranno con e sotto la consulenza di un consulente legale competente. Questo non rappresenta un elenco esaustivo di “migliori pratiche” e potrebbero esserci altre pratiche non descritte qui che potrebbero costituire una “migliore pratica”.

3.1 Le parti

- a) Le parti in qualsiasi negoziazione di licenza sono indicate come licenziante e licenziatario. Il licenziante è il titolare (o agente) dei brevetti da concedere in licenza, che in questo caso sono particolari SEP soggetti a obbligo FRAND. Al contrario, il potenziale licenziatario (o "licenziatario" in breve) è la parte che richiede una licenza, o che il licenziante ritiene abbia bisogno di una licenza per i suoi SEP al fine di implementare la norma nel prodotto o servizio del licenziatario a causa di una potenziale violazione dei SEP del licenziante. Nel contesto della negoziazione delle licenze FRAND, ciascuna parte deve agire ragionevolmente, come licenziante e licenziatario consenzienti. La presente sottosezione 3.1 descrive in che modo questa volontà può essere resa manifesta all'interno della negoziazione.
- b) Licenzianti consenzienti di SEP vincolati da FRAND:
- 1) Un licenziante deve agire in modo ragionevole ed essere corretto e schietto nelle sue interazioni con il licenziatario nelle negoziazioni delle licenze SEP. Senza un licenziante consenziente, non può esserci un "licenziatario riluttante".
 - i) I licenzianti devono utilizzare un linguaggio chiaro, semplice e inequivocabile. Qualsiasi ritardo nella conclusione delle negoziazioni dovuto ad accordi ambigui e mal redatti forniti dal licenziante deve essere imputato a quest'ultimo e non al licenziatario che cerca tale chiarezza.
 - ii) Non è ragionevole per un licenziante, ad esempio: (a) far valere pretese che sa o ritiene non essere più essenziali per la norma; (b) trattenere informazioni note sulla nullità o non essenzialità dei brevetti rivendicati; (c) trattenere informazioni in suo possesso che sono ragionevolmente necessarie al licenziatario per valutare se le condizioni di licenza proposte sono FRAND, o (d) condizionare la licenza di un SEP al requisito che il licenziatario acquisisca una licenza anche per qualsiasi altro brevetto, come i brevetti che non sono essenziali per la norma.
 - 2) I licenzianti devono essere pronti, se richiesto dal licenziatario, a negoziare una licenza che copra tutti i SEP impegnati da FRAND applicabili all'implementazione di una determinata norma da parte del licenziatario. Pertanto, tutti i SEP che soddisfano il requisito di essenzialità rispetto alla norma, che sono in possesso di o controllati dal titolare del brevetto per l'intera durata dell'accordo di licenza e che sono applicabili al prodotto o servizio del licenziatario, devono essere inclusi nell'offerta del licenziante.
 - i) I licenzianti devono essere pronti, se richiesto dal licenziatario, a negoziare una licenza che copra esclusivamente i SEP applicabili all'implementazione da parte del licenziatario di una determinata norma e del prodotto o servizio del licenziatario.
 - ii) Non SEP: sebbene le parti possano concordare volontariamente e di comune accordo una licenza che copra sia SEP che non SEP, non è appropriato che un licenziante "vincoli" o altrimenti condizioni la concessione di una licenza SEP alla condizione che il licenziatario accetti e paghi una licenza per un'altra parte del portafoglio brevetti del licenziante (non SEP), anche se si ritiene che tali altri brevetti siano applicabili al prodotto del licenziatario o all'implementazione della norma.
 - iii) SEP applicabili ad altre norme: sebbene le parti possano concordare volontariamente e di comune accordo una licenza che copra SEP per norme diverse, non è appropriato che un licenziante "vincoli" o altrimenti condizioni la concessione di una licenza del suo portafoglio SEP applicabile alla condizione che il licenziatario accetti e paghi una licenza per i SEP applicabili a un'altra norma.

iv) SEP contestati all'interno di una norma: se il potenziale licenziatario contesta ragionevolmente l'essenzialità, la validità e/o la violazione dei brevetti in un portafoglio SEP offerto in licenza, è inappropriato per il licenziante "vincolare" o altrimenti condizionare la concessione di una licenza di parti del portafoglio SEP applicabile alla condizione che il licenziatario accetti e paghi una licenza per il resto del suo presunto portafoglio SEP. Ad esempio, se le parti non sono d'accordo sul fatto che alcuni brevetti all'interno del portafoglio SEP dichiarato siano SEP effettivi e validi, il licenziatario deve essere in grado di ottenere le condizioni di licenza FRAND per i rimanenti SEP concordati all'interno del portafoglio, mentre entrambe le parti mantengono il diritto di avanzare rivendicazioni e difese per quanto riguarda il resto dei brevetti che il titolare ritiene essere SEP.

- 3) **Essenzialità:** se l'argomentazione di violazione del licenziante si basa esclusivamente sull'affermazione che i suoi brevetti sono SEP e che il prodotto target implementa la norma associata, allora il licenziante deve essere pronto a dimostrare che i suoi brevetti sono effettivamente essenziali per mettere in pratica la norma e che il prodotto target viola i SEP. Va osservato che alcuni SEP possono riguardare parti facoltative di una norma che non sono rilevanti per il licenziatario.
- 4) **Obblighi di divulgazione:** i licenzianti devono divulgare tutte le informazioni richieste dal licenziatario che siano ragionevolmente necessarie per valutare se i termini e le condizioni di licenza SEP proposti dal licenziante sono coerenti con i suoi obblighi FRAND. Tali informazioni possono includere: (a) dettagli riguardanti i brevetti rivendicati; (b) chiarezza riguardo ai prodotti interessati; (c) tabelle delle rivendicazioni che identificano le parti rilevanti della norma e una mappatura delle rivendicazioni dichiarate rispetto alla norma; (d) tabelle delle rivendicazioni che identificano le parti rilevanti dei prodotti interessati; (e) informazioni storiche (comparabili) per le licenze SEP precedenti; e (f) qualsiasi altra informazione utilizzata dal licenziante, o ragionevolmente necessaria al licenziatario, nella sua valutazione di un tasso di royalty FRAND per i brevetti in questione.
- 5) **Valutazione:** un licenziante dovrebbe fornire dettagli sufficienti per spiegare le condizioni di licenza proposte, incluso, in particolare, il metodo di valutazione utilizzato per determinare il tasso di royalty FRAND offerto e in che modo è coerente con le linee guida esistenti della giurisprudenza e delle autorità competente in materia di concorrenza applicabili.
- 6) **Onere di licenza:** spetta al licenziante l'onere di dimostrare che i suoi brevetti sono effettivamente SEP e che il prodotto interessato viola i SEP in modo tale da richiedere il pagamento. Un licenziante deve fornire queste informazioni per dimostrare di essere un licenziante consenziente.

c) **Licenziatari consenzienti di SEP vincolati da FRAND:**

- 1) Un potenziale licenziatario deve agire in modo ragionevole ed essere corretto e schietto nelle sue interazioni con il licenziante.
- 2) **Disponibilità:** quando viene richiesto di acquisire una licenza per SEP, è buona pratica per un potenziale licenziatario esprimere la propria volontà di acquisire una licenza per SEP pertinenti alle condizioni FRAND negoziate se il licenziante stabilisce che una licenza è effettivamente necessaria.
- 3) **Coinvolgimento della catena di approvvigionamento:** un potenziale licenziatario la cui implementazione di una tecnologia standardizzata deriva solo dai componenti che acquista dalla sua catena di approvvigionamento deve essere in grado di coinvolgere quest'ultima a sostegno delle negoziazioni e/o di mettere in contatto il fornitore con il licenziante, per consentire al secondo di concedere una licenza direttamente al primo.

CWA 95000:2019 (E)

- i) Chiedere ai fornitori di impegnarsi in negoziazioni FRAND per i propri prodotti deve avere un'equa e ragionevole possibilità di portare a termine il proprio corso. Coinvolgere la catena di approvvigionamento in questo modo non rende il potenziale licenziatario o i suoi fornitori un licenziatario riluttante.

- ii) Se il fornitore di un potenziale licenziatario è un licenziatario consenziente, può essere appropriato concludere che qualsiasi cliente per i prodotti rilevanti del fornitore deve essere considerato un licenziatario consenziente. D'altro canto, la condotta del fornitore non deve essere attribuita al potenziale licenziatario, e l'eventuale riluttanza da parte del fornitore di un potenziale licenziatario in quanto tale non deve essere attribuita al potenziale licenziatario.
- 4) Risposta alla concessione della licenza: sarebbe difficile o impossibile per un licenziatario fare una controproposta FRAND a meno che e fino a quando il licenziante non abbia almeno: (a) stabilito ragionevolmente l'essenzialità dei suoi SEP e che il licenziatario li ha effettivamente violati; (b) ha presentato un'offerta FRAND; (c) ha fornito al licenziatario informazioni sufficienti per valutare il carattere FRAND dell'offerta del licenziante e come è stato calcolato; e (d) ha fornito al licenziatario tempo sufficiente per valutare e considerare tutto quanto sopra.
- 5) Contestare la fondatezza o l'applicabilità di qualsiasi SEP rivendicato, richiedere informazioni di supporto ragionevoli relative all'offerta di licenza FRAND e/o presentare una controproposta FRAND non deve rendere una parte un licenziatario riluttante.

3.2 Accordi di non divulgazione (Non-Disclosure Agreements, NDA) nelle negoziazioni delle licenze SEP

- a) Le parti possono volontariamente e reciprocamente concordare un'ampia riservatezza riguardo alle negoziazioni delle licenze, proteggendo alcuni o tutti gli aspetti delle loro discussioni. Tuttavia, in generale, a nessuna parte è richiesto di stipulare un NDA ai fini delle negoziazioni delle licenze di brevetto, e non devono essere previste penalità per nessuna delle parti che sceglie di non sottoscrivere un NDA. La scelta di non sottoscrivere un NDA non rende nessuna delle parti "riluttante".
- b) La trasparenza nelle negoziazioni delle licenze FRAND è una virtù, poiché la conformità FRAND serve interessi sia pubblici che privati. La segretezza non deve essere utilizzata in modo improprio per nascondere comportamenti non FRAND e non deve essere richiesta unilateralmente da un licenziante.
- c) Quando un licenziante cerca di avviare una negoziazione, deve essere pronto a fornire un livello base di informazioni relative ai SEP ai licenziatari richiedenti senza un NDA. Questo livello base di informazioni includerebbe informazioni che consentano al presunto licenziatario (e alla sua catena di approvvigionamento) di comprendere i SEP, una specifica sufficientemente dettagliata (ad esempio, tabelle delle rivendicazioni) che descriva in che modo i brevetti siano presumibilmente violati dai prodotti che implementano la norma e altre informazioni rilevanti necessarie al licenziatario per valutare le rivendicazioni di violazione, validità ed essenzialità. Ulteriori esempi di materiali che devono essere disponibili senza obblighi di NDA sono forniti nell'Allegato B al presente CWA.
- d) Per garantire che le royalty per le licenze SEP non vengano pagate più volte per lo stesso dispositivo perché i SEP sono già concessi in licenza all'interno di una catena di approvvigionamento (il cosiddetto "double-dipping"), un licenziante deve rivelare l'esistenza di licenze precedenti e le relative condizioni a un potenziale licenziatario.
- e) Laddove vengano scambiate informazioni che ragionevolmente si qualificano come informazioni commerciali o tecniche riservate, o informazioni di terze parti soggette a obblighi di riservatezza, le parti possono scegliere di stipulare un NDA ristretto per proteggere solo quei materiali (ad esempio, dati di vendita, progetti di prodotti riservati o determinate condizioni di licenza di terze parti). Tale NDA deve consentire a un potenziale licenziatario di condividere le informazioni riservate del licenziante con la propria catena di approvvigionamento. Allo stesso modo, le parti possono scegliere di rendere anonime o altrimenti affrontare la riservatezza delle informazioni di terze parti (ad esempio, precedenti accordi di licenza o informazioni sui fornitori) in modo da proteggere i legittimi interessi di riservatezza di tali terze parti.

3.3 I fondamenti di un accordo di licenza FRAND

- a) Le dichiarazioni rese durante le negoziazioni devono essere veritiere, oneste e verificabili.
- b) L'accordo di licenza non deve impedire al licenziatario di avviare un procedimento di non violazione, di non essenzialità o di invalidità contro un brevetto concesso in licenza. Per far fronte a tali sviluppi successivi, le parti possono scegliere di includere una "clausola di adeguamento" che prevede un'adeguata riduzione del valore del portafoglio brevetti del licenziante, ad esempio a causa di successivi procedimenti di nullità, accertamenti di non violazione, scadenza, procedimenti di riesame o altri sviluppi simili.
- c) Un licenziatario non deve essere costretto ad acquisire (e pagare) un "portafoglio" di brevetti che non ritiene applicabili.
- d) L'avvio delle negoziazioni delle licenze SEP non deve essere condizionato al pagamento di determinate spese amministrative o di altro tipo. Ciascuna parte deve in genere sostenere i propri costi associati alle negoziazioni.
- e) L'uso di una garanzia formale o di un processo di deposito in garanzia come parte delle negoziazioni SEP non deve essere necessario a meno che il licenziatario non abbia reali problemi di liquidità.
- f) Le negoziazioni FRAND richiedono tempo e non esiste una tempistica valida per tutti per la concessione delle licenze. Le parti negoziali devono perseguire tempistiche ragionevoli in una negoziazione. Finché le parti si comportano in modo ragionevole, la tempistica delle negoziazioni non dovrebbe essere oggetto di controversia.

3.4 Metodologie di valutazione SEP

- a) Royalty ragionevoli: la presente Sezione affronta le metodologie relative alle royalty stabilite nella Sezione 5.3 del CWA e sostenute dalle varie autorità nazionali ivi citate. Nulla limita la capacità delle parti di concordare volontariamente approcci o metodologie alternative o di esaminare particolari condizioni di licenza che possono essere negoziate in una determinata situazione. Tuttavia, nelle autorità legali che valutano le condizioni di licenza FRAND, sono stati utilizzati e supportati i seguenti approcci metodologici. Si sottolinea, tuttavia, che le parti devono sempre esercitare il proprio giudizio indipendente (in consultazione con i propri avvocati e altri consulenti) nel valutare le questioni relative alla valutazione, e gli approcci identificati nel presente CWA sono informativi sulla base delle autorità legali e degli enti citati nella Sezione 5.3 di seguito.
 - 1) Le parti possono concordare approcci basati sulle royalty o metodologie alternative per comodità o, in alcuni casi, per mancanza di esperienza, a causa di un effetto leva sleale (ad esempio basato sulle preoccupazioni sul potenziale ricorso alle ingiunzioni) o per altri motivi. Tuttavia, il fatto che le parti concordino condizioni specifiche in una determinata situazione non significa che tali condizioni siano necessariamente FRAND. Numerosi tribunali hanno ritenuto che le licenze SEP precedentemente firmate non fossero, di fatto, conformi alle condizioni FRAND.
 - 2) Come principio generale riconoscibile dalle autorità competenti, le royalty FRAND devono riflettere il valore dell'invenzione brevettata e solo quello.
 - 3) Come altro principio generale discernibile dalle autorità competenti, una royalty FRAND deve essere calcolata sulla base del valore proporzionale che l'invenzione brevettata rivendicata apporta al componente più piccolo che entra nel flusso commerciale che implementa sostanzialmente la parte pertinente della norma. Normalmente, il componente più piccolo che entra in commercio è un componente che può successivamente essere integrato in prodotti di livello superiore. Una volta stabilito, tale valore deve rimanere costante indipendentemente dalla complessità del prodotto finale (ad esempio, a causa dell'aggiunta di ulteriori invenzioni e tecnologie di altri nel prodotto finale), perché il titolare del brevetto non ha diritto al valore creato da invenzioni o tecnologie altrui. Nella giurisprudenza degli Stati Uniti, questo principio

per il calcolo della royalty viene comunemente definito “the smallest-saleable patent practicing unit” (“la più piccola unità di pratica brevettuale vendibile”). Come stabilito nel documento CWA (principio fondamentale 2), questo è analogamente il modo in cui i SEP vengono valutati in altre giurisdizioni internazionali.

- i) Ciò implica che le royalty FRAND non devono tentare di includere compensi per innovazioni o caratteristiche che non sono inerenti alla rivendicazione del brevetto sottostante. In altre parole, la royalty per un SEP deve basarsi sul valore del componente più piccolo che sostanzialmente incorpora l'invenzione brevettata, con un'ulteriore ripartizione laddove eccessivamente inclusiva. Concentrandosi sul valore del componente più piccolo che sostanzialmente incorpora il SEP, le parti possono garantire che le royalty riflettano il valore del SEP, piuttosto che quello di altre innovazioni o della normazione stessa.
 - I) La deviazione dal valore aggiunto dalla rivendicazione del brevetto è un problema fondamentale inerente alla cosiddetta "licenza basata sui casi d'uso" dei SEP. Tali pratiche cercano di calcolare una royalty basata non solo sul valore dell'invenzione brevettata, ma anche su tutte le altre innovazioni contenute in un prodotto destinato agli utenti finali.
 - II) In questo modo, la licenza basata sui casi d'uso tenta necessariamente di riscuotere una royalty non solo sull'innovazione standardizzata, ma su altre caratteristiche a valore aggiunto riflesse nel prezzo del prodotto. Tali approcci possono sfruttare ingiustamente il potere di mercato di un SEP per estorcere royalty sull'innovazione altrui.
 - ii) Come altro principio generale discernibile dalle autorità competenti, una royalty FRAND non deve superare il costo ex ante della progettazione attorno all'invenzione rivendicata. Tale considerazione è uno "strumento" che alcuni hanno utilizzato per determinare il costo giusto e ragionevole dell'invenzione rivendicata.
 - iii) Come altro principio generale discernibile dalle autorità competenti, una royalty FRAND non deve includere il valore aggiunto della normazione e deve essere determinata su base ex-ante (prima dell'inclusione nella norma). In questo modo, le royalty FRAND possono tentare di escludere il valore incrementale associato al "lock-in" della tecnologia brevettata nella norma.
- 4) Quota proporzionale di SEP: le royalty FRAND devono riflettere la quota proporzionale spettante al titolare del SEP di tutti i brevetti essenziali per una particolare tecnologia standardizzata. Ciò non implica che le tariffe debbano sempre riflettere una rigorosa proporzionalità nel conteggio dei brevetti, sebbene questa sia spesso una buona approssimazione di primo ordine. Il tasso può essere adeguato verso l'alto o verso il basso in base alla decisione del licenziante di stabilire altri fattori legittimi che devono essere considerati nel fissare il tasso di royalty.
- i) Le parti negoziali devono riconoscere e considerare che, sulla base degli studi promulgati dalla Commissione europea (come citato di seguito nella Sezione 5.3 del CWA), una quota compresa tra il 50% e il 90% di tutti i SEP dichiarati non rappresenta SEP effettivi e validi.
 - ii) Nessun potenziale licenziatario è obbligato ad acquisire una licenza per ogni brevetto che il titolare di un brevetto rivendica come SEP laddove vi sia controversia in merito alla sua essenzialità, validità o violazione. Un'azienda che sceglie di non acquisire una licenza per portafoglio sulla base di disaccordi in buona fede sull'effettiva applicabilità di determinati brevetti non è per questo "riluttante".
- 5) Tasso di royalty cumulativo e aggregato per la norma: per determinare se una proposta di tasso di royalty è coerente con i principi FRAND, il tasso deve essere considerato nel contesto di un tasso di royalty cumulativo e aggregato per la norma (inclusa la compatibilità con le versioni precedenti della norma, nella misura in cui tali versioni precedenti siano implementate).
- 6) Licenza di SEP basata sui casi d'uso: la licenza di SEP basata sui casi d'uso è generalmente

incoerente con i principi di licenza FRAND. La licenza basata sui casi d'uso lega indissolubilmente il valore della tecnologia standardizzata con l'altra tecnologia/innovazione riflessa in un prodotto destinato agli utenti finali, anche se tale tecnologia/innovazione non rientra nell'ambito dei SEP pertinenti.

Di conseguenza, il modello di licenza basato sui casi d'uso non è coerente con l'approccio FRAND di calcolo di una royalty associata esclusivamente al valore della tecnologia standardizzata.

b) Comportamento non discriminatorio

- 1) Uno scopo chiave del concetto di licenza FRAND può essere quello di contribuire a mantenere una "parità di condizioni" per la concorrenza tra i diversi attuatori della norma. L'imposizione di royalty discriminatorie ad alcune aziende (o categorie di aziende) può minare la loro capacità di competere. Sebbene in una determinata negoziazione di licenza bilaterale possano essere presi in considerazione molteplici fattori, l'approccio per determinare il tasso FRAND non deve utilizzare approcci diversi in grado di causare discriminazioni che influiscono su alcuni accordi di licenza SEP.
- 2) Qualsiasi azienda che richieda una licenza SEP per implementare la tecnologia standardizzata nel proprio prodotto deve avere diritto a una licenza. Il rifiuto di concedere una licenza SEP a un licenziatario richiedente è di natura discriminatoria ed è, pertanto, incompatibile con i principi di licenza FRAND.
- 3) La discriminazione tra i licenziatari costituisce una violazione dei principi di licenza FRAND. Questo non vuol dire che ogni licenza sarà identica. Il fatto che un'azienda sia "in una posizione simile" rispetto a un'altra può essere potenzialmente utile per valutare se sia presente una discriminazione, ma non è corretto suggerire che la discriminazione sia consentita fintanto che un'azienda non sia "in una posizione simile" rispetto a un'altra. Ad esempio, non sarebbe appropriato che un piccolo nuovo operatore sul mercato dovesse affrontare richieste di licenza discriminatorie rispetto ai concorrenti esistenti più grandi, poiché tali approcci limiterebbero la concorrenza e l'ingresso nel mercato.

3.5 Rifiuti alla concessione della licenza

- a) Ogni azienda che implementa una norma ha diritto a una licenza da parte dei titolari di SEP che hanno promesso di offrire una licenza FRAND.
- b) Non è corretto che più titolari di SEP all'interno di un dato ecosistema di norme colludano e stabiliscano che ciascuno di essi concederà licenze solo alle aziende all'interno di un determinato livello della catena di approvvigionamento.

3.6 Portafogli SEP e licenze per portafoglio

- a) Un licenziatario deve avere il diritto, su richiesta, di ottenere una licenza per tutti i brevetti nel relativo portafoglio SEP.
- b) Nelle negoziazioni, nessun licenziatario deve essere tenuto a pagare una licenza per brevetti che non ritiene siano rilevanti per i suoi prodotti (ad esempio, perché si ritiene che il brevetto non sia valido o non violato). La riluttanza di un licenziatario a pagare una licenza per brevetti che non ritiene siano SEP effettivi e validi che richiedono il pagamento non deve rendere il licenziatario un "licenziatario riluttante".
- c) Laddove le parti negoziali contestano se una parte del portafoglio offerto includa SEP effettivi e validi, le parti hanno varie opzioni per cercare di risolvere le controversie. Ad esempio, le parti possono concordare di negoziare una licenza per portafoglio, ma apportare modifiche al prezzo per tenere conto dei particolari brevetti contestati. Oppure, in alcuni casi, le parti possono concordare ipotesi o stime relative alla qualità del portafoglio e adeguare i prezzi per riflettere tali ipotesi, senza intraprendere una revisione tecnica più dettagliata. In alternativa, le parti possono concordare reciprocamente e volontariamente una risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR), o conservare il diritto di perseguire rivendicazioni e difese tradizionali nei tribunali nazionali. Questi esempi sono puramente illustrativi e non rappresentano

un elenco esaustivo. In ogni circostanza, il licenziatario deve essere in grado di richiedere e ottenere le condizioni di licenza FRAND per la parte concordata del portafoglio, mentre entrambe le parti mantengono il diritto di avanzare rivendicazioni e difese per quanto riguarda tutti gli altri brevetti che il titolare ritiene essere SEP.

- d) Nessun privilegio speciale: i titolari di SEP non hanno diritto a privilegi legali speciali diversi da quelli concessi ad altri titolari di brevetti non soggetti a un obbligo FRAND. Ad esempio, i titolari di SEP devono sempre rispettare le norme e gli oneri giuridici tradizionali, come l'obbligo di dimostrare l'uso di particolari brevetti che intendono concedere in licenza e il valore di tali brevetti e di affrontare sfide quali invalidità, inapplicabilità, licenza ed esaurimento come condizione per ottenere il compenso per un SEP.
- e) Disaggregazione: le valutazioni dei brevetti FRAND non cambiano in base alla proprietà del brevetto. Quando viene trasferita una parte del portafoglio brevetti, il valore del portafoglio brevetti del cedente viene ridotto del valore dei brevetti trasferiti e il valore dei SEP del cessionario corrisponde a una percentuale corrispondente al valore del portafoglio originale. I titolari di brevetti che trasferiscono brevetti devono affrontare questo problema rivedendo le condizioni di licenza per riflettere la diminuzione del valore del portafoglio.

3.7 Controversie

- a) La risoluzione alternativa delle controversie (ad esempio, mediazione o arbitrato) prima del contenzioso è un'opzione volontaria che potrebbe attrarre alcuni e potrebbe essere un'opzione da considerare negli accordi di licenza SEP, fatte salve le seguenti considerazioni:
 - 1) Tranne che in circostanze molto rare (ad esempio, mediazione ordinata dal tribunale), l'ADR non è obbligatoria e non deve essere imposta alle parti che non desiderano partecipare.
 - 2) Una parte che sceglie di non partecipare all'ADR non deve essere considerata una parte "riluttante" su tale base.
 - 3) Laddove si scelga l'ADR, le parti hanno ampio margine di discrezionalità per progettare un processo appropriato. Tuttavia, in assenza di una rinuncia espressa e volontaria a particolari norme o diritti, anche nell'ADR devono essere seguite le tradizionali regole sostanziali e procedurali e gli oneri di prova.
 - 4) L'ADR sui SEP vincolati da FRAND deve applicare i principi FRAND ed essere strutturata per ottenere un risultato FRAND.
- b) Giudizio e diritto di accesso ai tribunali
 - 1) Ogni azienda ha il diritto di conservare il diritto di accesso ai tribunali.
 - 2) Come per qualsiasi altra controversia, laddove le parti non riescono ad accordarsi sulle condizioni FRAND, ciascuna parte può richiedere una risoluzione in tribunale.
 - 3) Le azioni FRAND, inclusa l'ADR, possono riguardare contratti, brevetti, norme sulla concorrenza e/o altre rivendicazioni legali.
- c) Azioni di concorrenza
 - 1) Una violazione delle condizioni FRAND può costituire una violazione delle norme sulla concorrenza.
 - 2) Oltre alle azioni giudiziarie, le violazioni delle norme sulla concorrenza possono essere applicate dalle agenzie nazionali preposte a tali norme. Le aziende che si trovano ad affrontare violazioni FRAND potrebbero cercare di sollevare tali questioni con queste agenzie.

3.8 Ingiunzioni

- a) Le minacce di ingiunzioni (comprese le ingiunzioni de facto come sequestri doganali o

procedimenti penali) non devono essere utilizzate nelle negoziazioni FRAND.

- b) Un licenziante non deve chiedere un'ingiunzione (preliminare, permanente o de facto) su un SEP vincolato da FRAND, tranne in circostanze eccezionali come quando l'attuatore è sottoposto a procedura fallimentare o è al di fuori della giurisdizione del tribunale.
- c) I titolari di SEP non devono chiedere ingiunzioni de facto senza il controllo del tribunale su questioni di violazione e validità (ad esempio, se c'è stata una precedente sentenza definitiva del tribunale su essenzialità, validità e violazione che non è stata rispettata).
- d) Le ingiunzioni (comprese le ingiunzioni de facto) per SEP vincolati da FRAND devono essere raramente disponibili per i licenzianti di SEP vincolati da FRAND, soprattutto quando è altrimenti disponibile una compensazione monetaria per il licenziante per l'uso dei suoi brevetti.
- e) Laddove un tribunale ritenga un licenziatario "riluttante", potrebbe essere opportuno che il titolare del brevetto chieda un risarcimento monetario per il danno causato dal comportamento scorretto del licenziatario, come royalty arretrate, interessi e costi. Tali approcci monetari si allineano meglio ai principi e agli approcci FRAND rispetto al licenziante che chiede l'esclusione dal mercato tramite un'ingiunzione. Considerata la promessa FRAND di concessione della licenza, il risarcimento monetario in genere rappresenta un rimedio adeguato per i SEP.

3.9 SDO e possibili miglioramenti delle SDO

- a) I requisiti FRAND non devono essere eccessivamente vaghi. È lecito e utile che le SDO forniscano indicazioni più esplicite alle parti in merito a pratiche specifiche.
- b) Le SDO devono prendere in considerazione l'aggiornamento delle proprie politiche FRAND per prevedere maggiore chiarezza. Ad esempio, l'IEEE ha aggiornato correttamente il testo della sua politica sui brevetti per fornire chiarimenti ai titolari dei brevetti e ai potenziali licenziatari.

3.10 Licenza tramite patent pool

- a) La concessione di licenza tramite un patent pool può avvantaggiare sia i titolari che i licenziatari SEP. Tuttavia, sia i licenzianti che i licenziatari mantengono la libertà di decidere se concedere la licenza attraverso un patent pool o tramite negoziati bilaterali. Il rifiuto di una parte di aderire a un pool o di ottenere una licenza da un pool non deve essere considerato un'indicazione di riluttanza a concedere o ad acquisire una licenza SEP.
- b) Se un titolare di SEP sceglie di offrire licenze FRAND attraverso un patent pool, tale offerta deve rappresentare solo un'opzione aggiuntiva alla negoziazione e alla concessione di una licenza SEP FRAND bilaterale a qualsiasi licenziatario che la richieda.
- c) Per i patent pool che concedono licenze per SEP vincolati da FRAND, il pool è soggetto agli stessi requisiti e obblighi di licenza secondo i termini e le condizioni FRAND esistenti per i licenzianti SEP che concedono licenze direttamente. Un titolare di SEP non deve evitare o eludere, o tentare di evitare o eludere, i propri obblighi di licenza a condizioni FRAND concedendo licenze attraverso un pool.
- d) Laddove un amministratore del patent pool agisca come sub-licenziante o agente di licenza per più licenzianti SEP, tale amministratore e i licenzianti SEP del pool devono collaborare con il presunto licenziatario del pool per determinare quali licenze potrebbero già esistere con i fornitori diretti o indiretti e i clienti del licenziatario del presunto pool e quindi adeguare di conseguenza l'obbligo di royalty. Pertanto, per evitare il double dipping, l'amministratore del patent pool e i licenziatari SEP che partecipano al pool devono essere trasparenti riguardo a qualsiasi licenza concessa a fornitori o clienti nella catena di approvvigionamento di un prodotto multicomponente, e i prezzi del pool devono riflettere riduzioni corrispondenti a tali licenze precedenti ove applicabile.
- e) Per ragioni che includono trasparenza e interesse pubblico, i patent pool sono incoraggiati a

pubblicare tutti i termini di licenza, compresi i tassi di royalty e altri termini e condizioni.

4 Licenza secondo condizioni FRAND: un contesto di mercato

Ora che il presente CWA ha fornito un riepilogo dei processi di licenza e delle migliori pratiche, le Sezioni seguenti identificheranno e discuteranno i fatti, le leggi, i requisiti e i principi che sono alla base di tali processi e pratiche. La presente Sezione 4 fornisce una sintesi del contesto degli obblighi FRAND e affronta le varie parti interessate e gli interessi legali. La Sezione 5 presenta poi sei Principi fondamentali per la concessione di licenze FRAND, da cui derivano naturalmente le pratiche sopra affrontate, e identifica le autorità competenti e altri materiali che dimostrano tali Principi fondamentali.

4.1 Contesto di mercato

Le norme wireless collegano i dispositivi da molti anni.⁴ Sono state sviluppate principalmente da aziende che tentavano di utilizzarle e implementarle nei loro prodotti, come aziende di chip, società di telecomunicazioni e operatori di telefonia mobile. Il proficuo lavoro di queste aziende, sia nel contribuire alle norme, sia nello sviluppare e commercializzare prodotti per trarre vantaggio dalla loro collaborazione, ha sostenuto la proliferazione delle tecnologie wireless.

Sta nascendo una nuova generazione di sviluppo tecnologico tramite lo sviluppo di varie tecnologie legate all'Industria 4.0 (4IR),⁵ 5G,⁶ e l'IoT⁷. Secondo le recenti stime dell'Ufficio europeo dei brevetti, circa 25-30 miliardi di dispositivi domestici e sul posto di lavoro saranno dotati di sensori, processori e software incorporato.⁸ Collegare questi dispositivi tra loro in base al trasferimento di dati e amalgamarli con altre tecnologie come il cloud computing e l'intelligenza artificiale favorirà l'automazione dei processi aziendali.

Parte di questo sviluppo è lo sfruttamento di tecnologie standardizzate per la prima volta in nuovi segmenti di mercato, anche al di fuori delle telecomunicazioni tradizionali e delle industrie wireless. Nei segmenti chiave dell'economia globale, dall'agricoltura alla vendita al dettaglio alla sanità, l'ascesa dell'IoT sta dimostrando notevoli guadagni in termini di efficienza.

A questo proposito, e sebbene le licenze di SEP siano importanti in molti settori e mercati diversi, la concessione di licenza di SEP a condizioni FRAND per brevetti associati a norme wireless e di telecomunicazione ha attirato un'attenzione particolarmente significativa. Sia chi compete all'interno dei settori (mercati) in transizione, sia i nuovi operatori, incontreranno sempre più problemi legati ai SEP man mano che nuovi domini applicativi si aprono e sviluppano l'uso di norme wireless e di telecomunicazione, e man mano che vengono sviluppati ulteriori norme per soddisfare le richieste del mercato all'interno e attraverso i vari settori.

⁴ La prima chiamata 2G (GSM) è stata effettuata 28 anni fa nel 1991, il 2.5G (GPRS) è stato lanciato nel 2000 e il 3G (UMTS/WCDMA) nel 2001. Molti dei brevetti chiave relativi a tali norme saranno scaduti molti anni fa e/o stanno per scadere.

⁵ Cornelius Baur e Dominik Wee, *Manufacturing's next act*, McKinsey & Co. (giugno 2015), <https://www.mckinsey.com/business-functions/operazioni/our-insights/manufacturings-next-act>.

⁶ Sebbene non esista una definizione universale per una rete mobile 5G, il termine comprende la futura ondata di reti mobili interoperabili che oggi vengono guidate da vari organismi di normazione tecnica. Si prevede che le reti 5G utilizzeranno un'ampia gamma di bande di spettro, sia con che senza licenza, attraverso nuove e innovative efficienze dello spettro e meccanismi di condivisione dello spettro. Organismi di normazione come il 3rd Generation Partnership Project (3GPP) e l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), tra molti altri, continuano a sviluppare il 5G. *Si veda, ad esempio*, Release 15, 3GPP (16 luglio 2018), <http://www.3gpp.org/release-15>; *si veda anche* IEEE 5g and Beyond Standards Database, IEEE, <https://futurenetworks.ieee.org/standards/standards-database>.

⁷ Sebbene siano state avanzate molte definizioni di IoT da quando il termine è stato coniato alla fine degli anni '90, non è ancora emersa una definizione universale. Tuttavia, l'IoT è ampiamente considerato un concetto onnicomprensivo in cui i prodotti di uso quotidiano utilizzano Internet per comunicare i dati raccolti tramite sensori.

⁸ Ménière Yann, Ilja Rudyk e Javier Valdes, (2018), *Patents and the Fourth Industrial Revolution* (Ufficio europeo dei brevetti, 2018), pag. 10, epo.org/4IR.

La domanda di interoperabilità aumenta proporzionalmente per raggiungere l'obiettivo della normazione per far proliferare la tecnologia il più ampiamente possibile. I produttori che desiderano creare dispositivi interoperabili non sono in grado di aggirare le norme poiché queste costituiscono l'interfaccia per connettersi e comunicare con altri prodotti e piattaforme. Al fine di garantire il pieno potenziale dell'IoT, gli approcci che forniscono un quadro di base per consentire l'interoperabilità devono essere allineati per assicurare coerenza e consentire scambi di dati efficienti e affidabili.

Le tecnologie sviluppate da soggetti a valle devono essere prese in considerazione nella valutazione del pieno potenziale e degli effetti di rete indiretti associati all'IoT. Il miglioramento e l'innovazione dei prodotti avviene sempre più nello strato virtuale del software nei modelli di business rivolti al consumatore, piuttosto che nei componenti hardware nei modelli di business rivolti all'industria. Alcuni hanno stimato che la produzione e i servizi di software rappresentano l'80% del valore aggiunto totale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).⁹ Questa tendenza è continuata in altri settori e si prevede che continuerà anche in futuro. La concessione delle licenze dovrebbe riflettere sul fatto che il valore aggiunto derivante dall'innovazione a valle è distinto dalle tecnologie a monte come le norme di telecomunicazione, e ai titolari di SEP a monte non dovrebbe essere consentito di chiedere royalty basate sul valore creato dagli innovatori a valle.

Le soluzioni di sensori standardizzati consentono alle aziende di integrare un'ampia varietà di sensori e implementare le proprie soluzioni in qualsiasi settore. La raccolta, l'archiviazione e l'elaborazione di grandi quantità di dati provenienti da asset dotati di sensori consente di consolidare virtualmente, condividere capacità e creare servizi dati scalabili per una serie di aziende e organizzazioni che utilizzano risorse condivise per ottenere economie di scala.

Per un corretto funzionamento del mercato man mano che si sviluppa l'economia connessa, sarà fondamentale per tutti gli operatori di mercato che vengano seguite le pratiche di concessione delle licenze FRAND e che siano impediti affermazioni abusive. La proliferazione di tecnologie standardizzate al di fuori del tradizionale settore delle TIC garantisce un approccio giusto ed equilibrato alla concessione di licenze per le tecnologie standardizzate, compresa la considerazione degli interessi dinamici dei mercati che costituiscono l'IoT e altri protocolli di comunicazione avanzati. Come esposto di seguito, l'impatto della concessione di licenze tocca vari aspetti dell'economia, tra cui la concorrenza e l'interesse pubblico.

4.2 Contesto, aspetto relativo alle norme sulla concorrenza e funzione di interesse pubblico dell'obbligo FRAND

Al livello più elementare, un impegno FRAND volontario assunto da un partecipante a una SDO comporta l'obbligo di concedere in licenza i suoi diritti di brevetto essenziali standard a condizioni FRAND (che possono includere una royalty) a qualsiasi parte che desideri implementare la norma in questione.

Per comprendere il contesto e lo scopo più ampi dell'impegno FRAND, è necessario considerare ciascuno dei seguenti aspetti:

- (a) Gli interessi degli sviluppatori di norme nel successo del loro lavoro;
- (b) Norme sulla concorrenza e vincoli politici; e
- (c) Interesse pubblico e interessi dei consumatori.

Il resto di questa sottosezione discuterà di ciascuno di questi aspetti per fornire contesto, informazioni e basi per i principi e le pratiche stabiliti nel presente CWA.

a) Gli interessi degli sviluppatori di norme nel successo dei prodotti del loro lavoro

Che una norma sia sviluppata per supportare la regolamentazione, che sia destinata a rendere possibili mercati nuovi o ampliati consentendo l'interoperabilità tra diversi prodotti o servizi, il successo di uno sforzo di sviluppo di norme spesso dipende dalla sua idoneità all'adozione all'interno del settore a cui è rivolto.

⁹ Yann, Rudyk e Valdes, *supra* nota 7, a 20.

Per supportare un'adozione su vasta scala, devono applicarsi almeno le due condizioni seguenti:¹⁰

- *Le licenze devono essere disponibili a condizioni FRAND per chiunque desideri implementare la norma nel proprio prodotto:* i SEP e l'indisponibilità delle licenze SEP per gli utenti della norma possono ostacolare l'ampia proliferazione di una norma (*ad esempio*, se il titolare di un SEP limita o rifiuta tali licenze). Ma anche quando le licenze SEP non vengono generalmente rifiutate, l'adozione su vasta scala di una norma può comunque essere gravemente ostacolata quando le licenze vengono rese disponibili selettivamente o quando le condizioni di licenza richieste dal titolare del SEP sono irragionevoli o discriminatorie. È quindi nell'interesse di chi investe tempo e risorse nello sviluppo di una norma incoraggiare i titolari di SEP a impegnarsi a fornire licenze a qualsiasi attuatore della norma che richieda una licenza a condizioni FRAND.
- *Per poter ricevere un'ampia adozione, l'implementazione della norma in genere deve essere accattivante per gli operatori di mercato:* esistono molte ragioni per cui potrebbe valere la pena implementare una norma. Ad esempio, laddove una norma potrebbe fornire la possibilità di partecipare a un ecosistema di mercato di prodotti e servizi interoperabili, l'adozione può favorire i cosiddetti "effetti di rete", ovvero quanti più prodotti e servizi sono già conformi alla norma, tanto più accattivante può diventare per altre aziende implementare la norma anche nei loro prodotti o servizi.

In alcuni settori entrambe le condizioni sono state soddisfatte con successo incoraggiando e ottenendo l'impegno da parte dei titolari di SEP a fornire licenze FRAND esenti da royalty. Ad esempio, la norma Bluetooth è una norma esente da royalty ben nota e di grande successo. In tali casi, i titolari dei brevetti potrebbero essere motivati a contribuire con le loro tecnologie brevettate e a rinunciare alla possibilità di monetizzare i propri brevetti tramite affermazioni di licenza, al fine di migliorare la norma, il che a sua volta sosterrà l'aumento delle vendite di prodotti conformi alla norma; quanto più "migliore" è la norma, maggiore sarà l'adozione e il successo del settore e dell'ecosistema.

In altri casi, i titolari di brevetti potrebbero non voler contribuire con le loro tecnologie brevettate senza mantenere il diritto a un compenso FRAND con royalty per l'uso di tali tecnologie. Questo potrebbe essere il caso, ad esempio, di aziende che non producono o vendono prodotti standardizzati su larga scala, o di altre che desiderano perseguire la monetizzazione dei propri diritti di brevetto tramite licenze. In questi casi, il titolare del brevetto può scegliere di presentare contributi che comprendano le sue caratteristiche brevettate insieme a un impegno FRAND che prevede royalty, accettando così volontariamente di limitare i diritti che il titolare del brevetto avrebbe se non fosse stato per l'obbligo FRAND (vale a dire, i suoi "normali" diritti di brevetto), pur mantenendo la capacità di richiedere royalty FRAND.¹¹

Ma *perché* un tale titolare di brevetto (*ad esempio*, uno che desidera monetizzare i propri SEP attraverso la concessione di licenze) dovrebbe scegliere volontariamente di limitare i propri diritti di brevetto? Ci deve essere qualche vantaggio concomitante per il titolare di SEP. E in effetti c'è. Avendo le loro caratteristiche brevettate incorporate in una norma come "essenziali" per la conformità alla norma, i titolari di SEP hanno la possibilità di ottenere royalty da un ampio gruppo di attuatori delle norme, anche per brevetti per i quali un mercato commerciale potrebbe non esistere in assenza della norma.

¹⁰ Esistono certamente altre condizioni importanti per una normazione di successo. Ad esempio, è generalmente preferibile che una norma sia determinata dalle esigenze percepite del mercato e rimanga guidato dal settore. Non sorprende che le aziende interessate a particolari aree e mercati tecnici abbiano incentivi a investire tempo ed energie nella normazione tecnica. In assenza di interesse da parte del mercato in una determinata area tecnica, le norme potrebbero non attrarre una significativa attenzione in termini di sviluppo o, una volta sviluppate, potrebbero non attrarre gli investimenti e le attività necessari per supportare un'ampia promulgazione.

¹¹ I titolari di SEP che si impegnano a concedere licenze FRAND limitano quindi l'esercizio di alcuni diritti di proprietà normalmente associati ai brevetti, come il diritto di escludere altri dalla pratica della tecnologia brevettata e il diritto di addebitare qualsiasi royalty che il mercato può sostenere (ad esempio, una royalty che riflette l'assenza di alternative competitive al SEP dopo l'adozione della norma).

In altre parole, il titolare del brevetto potrebbe espandere notevolmente il bacino di utenti a cui potrebbe chiedere una royalty. In cambio, i titolari di SEP accettano di rinunciare all'esercizio di alcuni diritti normalmente connessi ai brevetti, ad esempio, il diritto di escludere altri dall'utilizzo della tecnologia brevettata e il diritto di addebitare una royalty che rifletta l'assenza di alternative competitive al SEP dopo l'adozione della norma. Questo compromesso può essere utile anche se la royalty di ciascun attuttore potrebbe essere inferiore a quella che avrebbe potuto essere in assenza dell'impegno FRAND. In effetti, la maggior parte dei titolari di brevetti sceglie volontariamente di assumere impegni FRAND perché guadagna molto più di quanto perde.

Come corollario, la promessa FRAND contribuisce a consentire l'adozione da parte del mercato di una norma garantendo ai partecipanti al mercato che le licenze saranno disponibili a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. Gli investimenti necessari per sviluppare e commercializzare prodotti conformi alle norme (*ad esempio*, un chip Bluetooth, Wi-Fi o LTE o un dispositivo a valle che utilizza tali chip) possono essere enormi. È necessario acquisire fabbriche, creare canali di mercato, acquistare attrezzature e infrastrutture. Senza una ragionevole garanzia che le licenze possano essere ottenute a condizioni ragionevoli, gli operatori di mercato potrebbero (forse giustamente) decidere di non investire in un'impresa potenzialmente rischiosa. Riducendo tale rischio e garantendo agli operatori che entrano nel mercato che i loro investimenti non saranno compromessi da pratiche SEP eccessive e sleali, la promessa FRAND, se adeguatamente applicata e seguita, può incentivare gli investimenti e sostenere un'ulteriore innovazione e sviluppo del mercato. Come discusso di seguito, d'altro canto, quando il FRAND viene violato, la concorrenza leale è minacciata e l'innovazione può essere soffocata.

b) Norme sulla concorrenza e vincoli politici

Le norme sulla concorrenza e la politica sono aspetti essenziali per comprendere lo scopo degli impegni FRAND volontari. Lo sviluppo di norme coinvolge tipicamente più parti, magari concorrenti, che si uniscono nel contesto di una SDO per accordarsi su una specifica tecnologica comune. Questo processo di sviluppo include necessariamente l'accettazione di alcuni contributi tecnici alla specifica e il rifiuto di altri contributi proposti. Pertanto, questa attività di sviluppo di norme può dare origine a problemi di concorrenza. Le discussioni nel contesto della definizione delle norme, ad esempio, possono fornire un'opportunità di collusione per ridurre o eliminare la concorrenza tra tecnologie altrimenti concorrenti.

Tuttavia, è ampiamente riconosciuto, anche dalla Commissione europea e da altre autorità garanti della concorrenza internazionale, che le norme possono produrre notevoli effetti positivi per l'economia e favorevoli alla concorrenza, ad esempio promuovendo lo sviluppo di prodotti o mercati nuovi e migliorati o consentendo un miglioramento delle condizioni di fornitura. Per questo motivo, i decisori politici in genere promuovono la normazione, a condizione che i processi e i risultati di sviluppo delle norme non siano sfruttati per creare effetti anticoncorrenziali.

Per prevenire tali abusi, le agenzie garanti della concorrenza hanno messo in atto linee guida per delineare le misure che gli sviluppatori e gli utilizzatori delle norme devono adottare al fine di evitare preoccupazioni relative alle norme sulla concorrenza. Queste linee guida includono specificamente misure per garantire che i SEP non vengano utilizzati in modo anticoncorrenziale abusando della leva finanziaria ottenuta dall'eliminazione delle alternative tecnologiche attraverso una norma. E, in alcuni casi, le autorità garanti della concorrenza sono intervenute per affrontare la violazione della promessa FRAND e gli effetti anticoncorrenziali che ne possono derivare, rilevando espressamente che un SEP può conferire un potere unico al titolare di tale brevetto. Tale potere si crea a causa del fatto che i partecipanti al processo di definizione delle norme selezionano un'unica soluzione tecnica che diventerà la norma. Sebbene tale selezione possa garantire che prodotti e servizi raggiungano i pertinenti livelli di compatibilità e interoperabilità, a vantaggio delle imprese e dei consumatori, allo stesso tempo viene così eliminata la concorrenza che potrebbe altrimenti insorgere tra le diverse tecnologie.

Le aziende che realizzano o utilizzano prodotti conformi alle norme devono necessariamente utilizzare i SEP incorporati in tali prodotti. Pertanto, poiché i potenziali licenziatari non hanno alternative commerciali all'implementazione della tecnologia standardizzata, il potere contrattuale del titolare di un brevetto nel contesto di una negoziazione di licenza aumenta notevolmente. Si fa riferimento a questo fenomeno, in cui è impossibile o eccessivamente costoso passare a una tecnologia alternativa, come "lock-in". Come ha osservato la Commissione europea, "gli impegni FRAND possono evitare che i titolari di DPI¹² ostacolino l'attuazione di una norma rifiutando di concedere licenze o applicando canoni non equi o non ragionevoli (in altre parole, eccessivi) dopo che il settore è stato vincolato alla norma o applicando royalties discriminatorie".¹³

La sfida è quella di evitare potenziali abusi dell'incapacità di progettare attorno alla tecnologia brevettata selezionata per la normazione (il cosiddetto "lock-in"). La forza del mercato e il potere contrattuale associati al lock-in possono portare i titolari dei diritti a cercare di ottenere royalty elevate o altre condizioni di licenza irragionevoli che non avrebbero ottenuto prima che la loro tecnologia brevettata fosse incorporata nella norma. Come ha affermato la Commissione europea, essere titolari di un SEP "potrebbe consentire alle aziende di adottare comportamenti anticoncorrenziali, vale a dire, ad esempio, "trattenendo" gli utenti dopo l'adozione della norma negando la concessione in licenza dei necessari DPI o applicando... royalties eccessive".¹⁴

È qui che entrano in gioco la dimensione delle norme sulla concorrenza e lo scopo del FRAND, e si spiega perché le autorità garanti della concorrenza hanno incoraggiato le SDO a stabilire politiche di proprietà intellettuale basate su condizioni FRAND. Gli obblighi FRAND contribuiscono a controbilanciare i potenziali problemi di concorrenza che la normazione può creare. Come affermato nelle linee direttrici orizzontali della Commissione:

*Laddove la partecipazione all'elaborazione della norma non è sottoposta a restrizioni e la procedura di adozione della norma è trasparente, gli accordi di normazione per cui non è obbligatorio il rispetto della norma e forniscono un accesso effettivo alla norma a condizioni FRAND normalmente non limitano concorrenza ai sensi dell'Articolo 101, paragrafo 1.*¹⁵

Gli obblighi FRAND mirano quindi a limitare il potere del titolare di un SEP ottenuto grazie all'inclusione della sua tecnologia brevettata nella norma, senza limitare ingiustamente i suoi diritti di chiedere un compenso ragionevole e non discriminatorio basato sul valore dell'invenzione brevettata.

I commenti della Commissione europea non solo esemplificano il contesto delle norme sulla concorrenza dell'obbligo FRAND, ma contribuiscono anche a orientare l'analisi degli impegni e delle pratiche FRAND.

Innanzitutto, nelle sue linee direttrici orizzontali, la Commissione chiarisce:

*Per garantire un accesso effettivo alla norma, la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale dovrebbe imporre a tutti i partecipanti che desiderano che il loro diritto di proprietà intellettuale sia incluso nella norma di impegnarsi irrevocabilmente per iscritto a concedere in licenza il loro DPI essenziale a tutti i terzi a condizioni FRAND ("impegno FRAND").*¹⁶

¹² DPI sta per "diritti di proprietà intellettuale".

¹³ Comunicazione della Commissione: Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, 2011 GU C del 14.1.2011, pag. 1, par. 287 ("Linee direttrici orizzontali CE").

¹⁴ *Id.* al par. 269.

¹⁵ Linee direttrici orizzontali CE, ¶ 280.

¹⁶ Linee direttrici orizzontali CE, ¶ 285

Pertanto, al fine di evitare problemi legati alle norme sulla concorrenza, le licenze FRAND devono essere offerte a tutti i terzi che richiedono una licenza in modo che possano implementare la norma.¹⁷

In secondo luogo, poiché la natura delle preoccupazioni legate alle norme sulla concorrenza riguardo ai SEP deriva dal potere unico che questi brevetti possono conferire ai loro titolari attraverso l'eliminazione della concorrenza tecnologica una volta stabilita una norma, ne consegue che ciò che è "giusto e ragionevole" deve essere valutato rispetto al valore economico dell'invenzione brevettata stessa, indipendentemente da qualsiasi valore, ad esempio la leva negoziale, conferito al titolare del SEP dall'inclusione della tecnologia brevettata in una norma.¹⁸

In terzo luogo, le linee guida delle norme sulla concorrenza affrontano anche le implicazioni degli obblighi FRAND sulla disponibilità di provvedimenti ingiuntivi per i titolari di SEP. In assenza di normazione, un attuatore potrebbe progettare attorno a un brevetto o semplicemente trarre vantaggio da soluzioni della tecnica precedente, creando così un limite economico al rendimento del titolare di un brevetto. Ma mentre le ingiunzioni sono uno strumento importante per far rispettare i diritti di brevetto, nel caso dell'obbligo FRAND, la disponibilità di ingiunzioni potrebbe fungere da meccanismo primario attraverso il quale i titolari di SEP possono abusare della posizione dominante che il possesso di un SEP può conferire, escludendo le aziende da un mercato o spingendo le aziende ad accettare condizioni di licenza irragionevoli attraverso la minaccia di ingiunzioni. Pertanto, un insieme di decisioni giudiziarie e orientamenti in materia di norme sulla concorrenza hanno stabilito che i titolari di SEP non devono abusare del proprio potere di mercato chiedendo un provvedimento ingiuntivo contro gli attuatori delle norme che sono disposti e in grado di pagare una royalty FRAND per brevetti validi e violati.¹⁹

Infine, nel contesto dei pool di licenze SEP, la creazione di un pool tecnologico implica necessariamente la vendita congiunta delle tecnologie messe in comune, che nel caso di pool composti esclusivamente o prevalentemente da

¹⁷ *Si veda anche Microsoft Corp. c. Motorola Inc.*, 795 F. 3d 1024, 1031 (9° Cir. 2015) ("Per mitigare il rischio che un titolare di SEP ottenga più del giusto valore della sua tecnologia brevettata, molte SSO richiedono ai titolari di SEP di accettare di concedere in licenza i loro brevetti a condizioni "ragionevoli e non discriminatorie" o "RAND". In base a questi accordi, un titolare di SEP non può rifiutare una licenza a un produttore che si impegna a pagare la tariffa RAND."); *Microsoft Corp. c. Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872, 884 (9° Cir. 2012) ("Motorola, nelle sue dichiarazioni all'ITU, ha promesso di "concedere una licenza a un numero illimitato di richiedenti su base mondiale, non discriminatoria e a termini e condizioni ragionevoli per utilizzare il materiale brevettato necessario" per applicare le norme ITU. Questa formulazione non ammette limitazioni su chi o quanti richiedenti potrebbero ricevere una licenza..."); *Ericsson, Inc. c. D-Link Sys, Inc.*, 773 F.3d 1201, 1230 (Fed. Cir. 2014) ("[L]a politica consolidata e il programma di marketing del licenziante volti a mantenere il monopolio sui brevetti non concedendo ad altri la licenza per utilizzare l'invenzione [non è rilevante per i SEP]. ... A causa dell'impegno RAND, Ericsson [...] non può avere questo tipo di politica per il mantenimento del monopolio sui brevetti."); Order Den. Anti-Suit Inj. al 31, *Apple Inc. c. Qualcomm, Inc.*, Caso N. 3:17-cv-00108-GPC-MDD (ND Cal 7 settembre 2017) ECF N. 141 ("La politica DPI di ETSI, infatti, afferma chiaramente che qualsiasi licenziatario consenziente ha diritto a concedere in licenza la proprietà intellettuale [di un dichiarante SEP] a una tariffa FRAND."); Decisione della Commissione nel Caso AT.39985 - *Motorola - Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS* C(2014) 2892 final, 29 aprile 2014, par. 55 (FRAND "obbliga i titolari di SEP: [] a rendere disponibile il brevetto in questione a tutti i terzi interessati").

¹⁸ *Si veda, ad esempio*, la Comunicazione della Commissione: Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali COM (2017) 712 final, 29 novembre 2017, sez. 2.1 ("Comunicazione CE SEP") ("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."); *si veda anche, ad esempio, Ericsson*, 773 F.3d a 1232 (Fed. Cir. 2014) ("Come per tutti i brevetti, il tasso di royalty per i SEP deve essere ripartito sul valore dell'invenzione brevettata."; "il titolare del brevetto deve essere compensato solo per il beneficio incrementale approssimativo derivato dalla sua invenzione. . . [questo] è particolarmente vero per i SEP."); Commissione federale per il commercio degli Stati Uniti, Decision and Order, *Motorola Mobility LLC e Google Inc.*, Dkt. N. C-4410, (23 luglio 2013), www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf

¹⁹ *Si veda, ad esempio*, decisione della Commissione del 29 aprile 2014 nel Caso AT.39985 - *Motorola - Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS* C(2014) 2892 final, 29 aprile 2014 (che ritiene il titolare del brevetto in violazione degli obblighi FRAND e delle norme sulla concorrenza per aver richiesto un'ingiunzione dopo che il potenziale licenziatario ha acconsentito all'aggiudicazione di brevetti nazionali rivendicati); C-170/13 *Huawei Tech. Co. c. ZTE Corp.*, [2015] ECR 477 (che stabilisce una violazione della legge antitrust laddove viene chiesta un'ingiunzione contro un licenziatario consenziente); *Apple Inc. c. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) (che ritiene che l'impegno FRAND rende difficile per il ricorrente ottenere un'ingiunzione).

tecnologie sostitutive equivalgono a un cartello per la fissazione dei prezzi.²⁰ “[L]e royalties e le altre condizioni della licenza dovrebbero essere non eccessive e non discriminatorie e le licenze non dovrebbero essere esclusive.”²¹

Il CWA affronterà questi aspetti più dettagliatamente di seguito.

c) Interesse pubblico e interessi dei consumatori

Nel contesto degli interessi di politica pubblica più ampi, gli approcci FRAND sono diretti a favorire la crescita economica, facilitare lo sviluppo tecnologico collaborativo e promuovere il benessere pubblico.

Da un lato, gli obblighi FRAND rispettano i ragionevoli interessi del titolare del SEP a ottenere un equo compenso per l'uso delle sue caratteristiche brevettate, e quindi mantengono incentivi sia per l'attività inventiva che per la presentazione dei frutti di tale attività per l'inclusione nelle norme. D'altro canto, anche una norma tecnologicamente avanzata e ben progettata potrebbe non essere adottata su larga scala se i SEP vengono utilizzati per escludere gli attuatori e minare gli incentivi per l'adozione attraverso eccessive richieste di royalty. I decisori politici, dopo tutto, fanno molto affidamento sulle norme per supportare la regolamentazione e le agende di politica pubblica rivolte ai benefici dei consumatori e alla crescita economica.

Pertanto, i decisori politici spesso descrivono l'obbligo FRAND come un equilibrio tra gli interessi dei titolari di SEP a ottenere un equo compenso per l'uso dei loro brevetti e gli interessi degli attuatori delle norme a ottenere condizioni di licenza eque per le caratteristiche brevettate utilizzate nelle norme. Tuttavia, nella pratica, le promesse FRAND potrebbero non sempre prevenire comportamenti abusivi, in particolare senza meccanismi di applicazione attivi. Dato l'interesse pubblico per il funzionamento della promessa FRAND, i decisori politici hanno un ruolo da svolgere nel promuovere una comprensione comune delle sue implicazioni, includendo, ma anche estendendosi oltre, le questioni relativi a concorrenza e antitrust.

Nella sua comunicazione sui SEP²² del novembre 2017, la Commissione europea ha, ad esempio, stabilito “principi chiave che favoriscano un quadro equilibrato, semplice e prevedibile per i brevetti SEP”, affrontando 1) una maggiore trasparenza in materia di esposizione ai SEP, 2) i principi generali relativi alle condizioni di licenza FRAND per i brevetti SEP, e

3) un quadro prevedibile per la tutela dei brevetti SEP. La comunicazione invita, inoltre, “le parti interessate a dialogare tra loro [...] al fine di conseguire una maggiore chiarezza ed elaborare le migliori pratiche”. Il presente CWA è, in parte, una risposta portata avanti dal settore a tale appello.

Sebbene l'ambito del presente documento non si presti a documentare un resoconto completo di tutti gli elementi di orientamento forniti dalla Commissione europea, notiamo quattro punti chiave che costituiscono indicazioni particolarmente importanti per le pratiche, le procedure e i principi illustrati nel presente CWA:

- la Comunicazione (ri)sottolinea che “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”.²³
- la Comunicazione rafforza il consolidato principio di valutazione FRAND secondo cui “le condizioni di licenza devono presentare una relazione chiara con il valore economico della tecnologia brevettata” e “non dovrebbero contenere alcun elemento legato alla decisione di includere la tecnologia nella norma.”²⁴

²⁰ Comunicazione della Commissione: Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia, 89 GU C del 28.3.2014, pag. 3, par. 46 (Linee direttrici CE per il trasferimento di tecnologia).

²¹ *Id.* al par. 269.

²² Comunicazione CE SEP, *supra* nota 17, alla Sez. 2.

23 *Id.* alla sez. 2.1.

24 *Id.*

- La Comunicazione riconosce espressamente che, nel fissare i tassi di licenza per un particolare SEP o gruppo di SEP, e per evitare l'accumulo di royalty, le metodologie relative alle royalty devono garantire che i tassi di licenza complessivi per tutti i SEP pertinenti non diventino irragionevoli o rendano impraticabile l'attuazione della norma; “nel definire un valore FRAND, le parti devono prendere in considerazione un canone aggregato ragionevole per la norma in questione”. La Commissione rileva, inoltre, che i potenziali licenziatari che ricevono un'offerta FRAND devono sforzarsi di presentare una controproposta "concreta e specifica" una volta che il titolare del brevetto avrà fornito “informazioni chiare” e relative ai fondamenti delle proprie posizioni tecniche e commerciali.²⁵
- la Comunicazione amplia ulteriormente il livello di informazioni che i titolari di SEP devono rendere disponibili ai potenziali licenziatari per consentire loro di determinare la rilevanza dei SEP rivendicati e la conformità di un'offerta di licenza con condizioni FRAND. “[Sono] 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.”²⁶

Ciascuno di questi aspetti della Comunicazione SEP della Commissione europea viene affrontato più dettagliatamente di seguito.

4.3 Considerazione degli interessi delle PMI

Ora che è stato presentato un po' di contesto riguardante la funzione e l'interpretazione della promessa FRAND, è importante anche affrontare gli interessi significativi delle piccole e medie imprese (PMI) nei mercati delle tecnologie standardizzate e nel mantenimento di pratiche FRAND adeguate.

Mentre il crescente utilizzo di tecnologie standardizzate influenzerà le aziende grandi e piccole, si prevede che le PMI svolgeranno un ruolo importante nella creazione dell'economia connessa e nelle innovazioni future. Tuttavia, richieste di licenza ingiuste relative ai SEP che coprono le norme necessarie per partecipare all'ecosistema di mercato possono avere un impatto e un danno unico sulla partecipazione delle PMI al mercato. In particolare, una serie di fattori creano rischi asimmetrici per le PMI all'interno dell'ambiente standard di concessione di licenze di brevetti essenziali e potrebbero in definitiva inibire l'innovazione a valle:

- **Asimmetrie di risorse:** anche se lo stesso può valere anche per le aziende più grandi, le PMI prese di mira dai Patent Assertion Entities (aggregatori di brevetti con scopi offensivi, PAE)²⁷ o da affermazioni abusive in materia di licenze SEP si trovano in una situazione di notevole e netto svantaggio quando si difendono contro soggetti che rivendicano pretese SEP a causa della loro relativa mancanza di risorse.
- **Asimmetrie di informazioni commerciali:** le PMI hanno una capacità limitata di dedicare risorse legali per comprendere il complesso ambiente SEP. Una mancanza di trasparenza nelle pratiche di mercato crea dubbi sui prezzi, sulla discriminazione, sulla validità dei brevetti o sulle pretese di essenzialità.²⁸
- **Asimmetrie di informazioni tecniche:** molte PMI non hanno le competenze tecniche nella tecnologia e nelle norme per verificare se i presunti SEP sono SEP effettivi e validi, in particolare laddove la PMI non è in grado di condividere i dettagli delle richieste avanzate dai titolari di SEP con i suoi fornitori a monte.

²⁵*Id.* alle sez. 2.4, 3.1.

²⁶ *Id.* alla sez. 3.1.

²⁷ Un Patent Assertion Entity è una persona o un'azienda il cui modello di business si basa sull'acquisizione di brevetti o diritti di brevetto senza mettere in pratica l'invenzione brevettata per realizzare profitti sulle royalty pagate per le

licenze sul proprio portafoglio di brevetti.

²⁸ Erixon Fredrik e Matthias Bauer, Standard Essential Patents and the Quest for Faster Diffusion of Technology, (2017), Documento programmatico del Centro europeo per l'economia politica internazionale 2/2017, pag. 8.

- **Asimmetrie della posizione di mercato:** le PMI sono spesso inesperte nel determinare i tassi di royalty FRAND in diverse posizioni lungo la stessa catena del valore o in altri settori dell'IoT. Per le PMI, le disparità dimensionali possono portare a pagare tariffe di royalty discriminatorie a causa dell'incapacità di valutare accuratamente la loro posizione di mercato rispetto ai precedenti accordi di licenza. In molti casi potrebbe accadere che una PMI si limiti a incorporare un componente standardizzato nel suo prodotto a valle, e potrebbe essere più appropriato ed efficiente per il potenziale licenziante chiedere una licenza a un operatore più a monte nel mercato che è responsabile della progettazione e della commercializzazione della relativa tecnologia.

Questi problemi possono manifestarsi, ad esempio, quando i PAE prendono di mira le PMI attraverso "forum-shopping" e "campagne" per estorcere pagamenti di royalty su brevetti che possono o meno essere essenziali per una norma, che spesso richiedono anni di costose spese legali e contenziosi. Tali spese e sforzi spesso sono insostenibili per le PMI. Non potendo spendere grandi quantità di risorse in contenziosi perseguendo difese valide e in buona fede, le PMI potrebbero essere costrette invece a sottoporsi a una vasta riprogettazione o a ritirarsi del tutto dal mercato.

È altrettanto irragionevole aspettarsi che le PMI che stanno sviluppando nuovi prodotti si avvicinino ai titolari di SEP mentre lo sviluppo è in corso per discutere nuovi casi d'uso al fine di ottenere una licenza SEP; in questo modo, il titolare del SEP potrebbe cercare di fungere da portatore di nuove idee e casi d'uso. Ciò è particolarmente vero se i titolari di SEP possono controllare i prezzi per i nuovi casi d'uso e quindi distorcere i mercati a valle. I titolari di SEP che costringono le aziende a chiedere una licenza possono potenzialmente utilizzare il processo di licenza come mezzo per raccogliere informazioni sullo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi casi d'uso e per limitare la concorrenza in determinati mercati. Un simile effetto non è nell'interesse dell'innovazione e del progresso di nuove tecnologie ed efficienza nei mercati.

In breve, ci sono molte ragioni per sostenere e proteggere le PMI e altri sviluppatori di tecnologie a valle che incorporano funzionalità standardizzate nei loro dispositivi. Tuttavia, per favorire pienamente questi mercati in espansione, è necessario garantire che le aziende radicate non tentino di manipolare il valore che non hanno creato chiedendo royalty basate sul valore dei dispositivi a valle. I titolari di SEP possono ottenere valori FRAND sulla base della concessione di licenze per componenti standardizzati, o se gli utenti a valle chiedono le loro licenze, concentrando le richieste di royalty solo sul valore delle tecnologie brevettate e non chiedendo compensi basati su valori creati da altri.

5 Principi fondamentali per affrontare le principali questioni relative alle licenze FRAND e SEP: un contesto legale e fattuale

Ora che il presente CWA ha identificato alcune delle leggi, delle politiche e delle esigenze di mercato che supportano e sono alla base della promessa FRAND, passeremo alla discussione di pratiche e principi specifici che potrebbero essere incontrati dalle parti coinvolte nella concessione di licenze FRAND. Per ciascuna di queste questioni, presenteremo il contesto, affronteremo esempi della legge pertinente eventualmente applicabili e discuteremo approcci e principi fondamentali per raggiungere risoluzioni efficaci ed eque.

5.1 L'uso e l'abuso delle ingiunzioni e delle minacce di ingiunzioni nelle negoziazioni SEP

In generale, se un brevetto non è un SEP, il titolare può liberamente chiedere o imporre un provvedimento ingiuntivo contro la violazione, fatti salvi i requisiti legali o di equità applicabili ai sensi delle leggi nazionali. La capacità di escludere altri dal mercato può costituire, in questi casi, uno dei diritti concessi al titolare di un brevetto.²⁹

²⁹ Naturalmente, anche in tali situazioni "non SEP", il provvedimento ingiuntivo è soggetto ai requisiti europei secondo cui un'ingiunzione è equa e proporzionale. *Si veda* la Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, art. III, GU (L 157) del 30.4.2004, pag. 45, 61 (Direttiva 2004/48/CE). Analoga autorità e limitazioni all'uso dell'ingiunzione in situazioni non SEP possono applicarsi anche a livello internazionale. Si veda, ad esempio, eBay Inc. c. MercExchange, LLC, 547 US 388, 391 (2006) (per il

provvedimento ingiuntivo “un attore deve dimostrare:

(1) di aver subito un danno irreparabile; (2) che i rimedi disponibili per legge, come il risarcimento del danno monetario, sono inadeguati

Tuttavia, laddove il titolare di un brevetto ha promesso di concedere in licenza i suoi brevetti a condizioni FRAND, la situazione è diversa. Facendo una promessa FRAND, il titolare del brevetto accetta espressamente di perseguire la concessione di licenza, non l'esclusione dal mercato. In altre parole, assumendo un impegno FRAND, il titolare del brevetto accetta volontariamente di sostenere la promulgazione della norma attraverso la concessione di licenze a terzi, piuttosto che cercare di limitare l'uso della norma eliminando alcuni operatori di mercato tramite rimedi ingiuntivi. Sebbene un impegno FRAND non implichi che il titolare di un SEP abbia rinunciato al proprio diritto di far valere i suoi brevetti contro l'uso senza licenza, chiedere un'ingiunzione contro un soggetto dal quale si può ottenere un risarcimento FRAND sarebbe incompatibile con l'impegno.³⁰

Anche l'uso di processi ingiuntivi *de facto*, come i processi di "sequestro doganale" di alcune giurisdizioni per sequestrare prodotti che presumibilmente costituiscono una violazione, è contrario all'impegno FRAND e improprio nella maggior parte dei casi. Allo stesso modo, è riconosciuto che in alcune giurisdizioni le questioni relative alla violazione possono essere sollevate come questioni penali. Anche le richieste da parte dei titolari di SEP di istigare o richiedere procedimenti penali contro individui di aziende o sospetti di violazione di SEP dovrebbero essere considerate alla stregua di richieste di ingiunzioni e accolte con grande scetticismo (ad esempio, potrebbero essere utilizzate da alcuni titolari di SEP per aumentare la "leva" per forzare un risultato non FRAND). In generale, e come discusso di seguito, laddove il risarcimento FRAND può essere ottenuto da un potenziale licenziatario, ingiunzioni, ingiunzioni *de facto*, procedimenti penali o altre tecniche che non sono dirette a stabilire le tariffe FRAND sono raramente, se non mai, appropriati. Tale procedimento basato sulla "tattica intimidatoria" può essere particolarmente improprio laddove, ad esempio, non vi sia ancora stata una sentenza del tribunale in merito alla violazione del SEP nel Paese in cui viene chiesto il procedimento *de facto*, o laddove pendano procedimenti di nullità relativi al presunto SEP o i suoi familiari.

Il rischio di blocco dei SEP, tramite ingiunzioni o simili procedimenti *de facto*, costituisce una preoccupazione significativa per la normazione e solleva importanti questioni relative alla supervisione delle norme sulla concorrenza. Ciò è stato riconosciuto da molte giurisdizioni internazionali.³¹ Parimenti, va osservato che anche la *richiesta* di (o la minaccia di richiedere) un provvedimento ingiuntivo può dar luogo a ingiusti risultati non FRAND. Come ha notato un'agenzia, "[I]a minaccia di esclusione da un mercato è un'arma potente che può consentire al titolare di un brevetto di ostacolare chi implementa una norma. Limitare tale minaccia riduce la possibilità che un titolare di brevetto approfitti dell'inclusione del suo brevetto in una norma per impegnarsi in una sospensione del brevetto e offre conforto agli attuatori nello sviluppo dei loro prodotti".³²

per compensare tale danno; (3) che, considerando l'equilibrio delle difficoltà tra attore e convenuto, un rimedio equitativo è giustificato; e (4) che l'interesse pubblico non sarebbe leso da un'ingiunzione permanente").

³⁰ Richiedere che un titolare di SEP rispetti i suoi obblighi FRAND non limitando l'accesso al mercato non è affatto una forma di "licenza obbligatoria". Piuttosto, si tratta semplicemente dell'attuazione degli obblighi che il titolare di un SEP ha accettato volontariamente (cioè senza costrizione) come parte del processo di normazione.

³¹ *Si veda, ad esempio*, Linee direttrici orizzontali CE, supra nota 12, par. 287 ("Gli impegni FRAND possono evitare che i titolari di DPI ostacolino l'attuazione di una norma rifiutando di concedere licenze o applicando canoni non equi o non ragionevoli (in altre parole eccessivi) dopo che il settore è stato vincolato alla norma o applicando royalties discriminatorie."); Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e Fed. Trade Comm'n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition 33-57 (2007),

<https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/antitrust-enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-competition-report.s.department-justice-and-federal-trade-commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf> (che discute in dettaglio degli approcci progettati per combattere la sospensione dei brevetti, compreso le politiche di divulgazione dei SEP e gloi impegni FRAND); *Ericsson*, 773 F.3d a 1209 (riconoscendo il blocco dei brevetti e l'accumulo di royalty come due problemi "che potrebbero impedire un'adozione diffusa della norma"); *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, N. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217, a *20 (WD Wash. 25 aprile 2013) (che ordina alle parti che negoziano le tariffe RAND di "considerare gli altri titolari di SEP e il tasso di royalty che ciascuno di questi titolari di brevetti potrebbe chiedere all'attuatore in base all'importanza di questi altri brevetti per la norma e per i prodotti dell'implementatore").

³² Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, IEEE Business Review Letter, punto 9 (2 febbraio 2015), <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>.

Ci sono due questioni chiave da considerare nel valutare l'effetto di FRAND sulla disponibilità di ingiunzioni:

- Quali sono le eventuali *eccezioni* alla restrizione generale di FRAND sulle ingiunzioni; e
- Come vengono affrontate le richieste o le minacce di chiedere un'ingiunzione.

Considerando la funzione e lo scopo della promessa FRAND, questi problemi vengono messi a fuoco più chiaramente.

Come punto di partenza, dobbiamo considerare (e, in una certa misura, separare) due questioni legali correlate:

(1) applicazione della promessa FRAND (*ad esempio*, come contratto) e (2) applicazione dei divieti delle norme sulla concorrenza in cui l'obbligo FRAND viene violato. Sebbene entrambi gli scenari siano correlati, ciascuno ha le proprie particolarità e può portare a conclusioni diverse (anche se spesso complementari).

Dal punto di vista contrattuale, la promessa FRAND di concessione di licenza è incompatibile con l'esclusione dal mercato. L'impegno FRAND funziona come un *quid pro quo*: limita l'affermazione dei diritti di brevetto del titolare, ma in cambio il titolare, a seguito della promulgazione della norma, ottiene la capacità di chiedere ragionevoli tariffe di licenza per un bacino molto più ampio di potenziali licenziatari. Ma cosa succede se il titolare del brevetto non riesce a recuperare il compenso dal potenziale licenziatario? Ad esempio, cosa succede se il potenziale licenziatario è in bancarotta, ma tenta di continuare a vendere prodotti che costituiscono una violazione senza pagare alcun costo di licenza al titolare del brevetto? In tal caso, il titolare del brevetto potrebbe essere lasciato senza ricorso per ottenere i ragionevoli costi di licenza, e per questo motivo potrebbe essere potenzialmente giustificato, in tali circostanze straordinarie, a chiedere un provvedimento ingiuntivo.

In Europa, sono necessarie considerazioni di equità e proporzionalità ogni volta che un tribunale si trova di fronte a una richiesta di provvedimento ingiuntivo, e queste considerazioni sono particolarmente rilevanti quando il brevetto è un presunto SEP.³³ Per questo motivo, la recente Comunicazione SEP della Commissione europea ne ha sottolineato l'importanza di garantire che le ingiunzioni siano soggette a considerazioni di proporzionalità: "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".³⁴ Tuttavia, i tribunali europei non hanno ancora sviluppato un'ampia giurisprudenza che affronti le situazioni in cui l'uso di ingiunzioni potrebbe violare la promessa di licenza FRAND *in quanto* tale. Invece, gran parte della legislazione europea su questo tema si è concentrata su situazioni in cui l'uso di ingiunzioni potrebbe violare le norme europee sulla concorrenza. Come discusso di seguito, questa questione correlata, sebbene diversa, è stata oggetto di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), nonché della Commissione europea in un'azione di applicazione delle norme sulla concorrenza.

In altre giurisdizioni, un'equa analisi degli interessi del titolare del brevetto e del licenziatario può servire a limitare le ingiunzioni SEP nella maggior parte dei casi, consentendo potenzialmente ingiunzioni in quei rari casi in cui il titolare del brevetto non ha altra possibilità di ricorso per ottenere un compenso FRAND. Ad esempio, negli Stati Uniti, la disponibilità di ingiunzioni è disciplinata dalla norma *eBay* della Corte Suprema, che richiede la ponderazione di quattro fattori equi prima che possa essere disponibile un'ingiunzione.³⁵ Nel considerare la disponibilità di ingiunzioni per i SEP vincolati da FRAND, i tribunali statunitensi hanno stabilito che, sebbene le ingiunzioni non siano vietate in tutti i casi SEP, la promessa FRAND di concessione di licenza implica che è improbabile che i fattori *eBay*, ad esempio se i rimedi legali (*ad esempio*, la disponibilità di danni monetari o risarcimenti simili per il titolare

³³ Direttiva 2004/48/CE, supra, alla nota 30.

³⁴ Comunicazione CE SEP, supra, alla nota 17, sez. 3.2.

³⁵ *Si veda, ad esempio, eBay Inc. c. MercExchange, LLC*., 547 US 388, 391 (2006) (per il provvedimento ingiuntivo “un attore deve dimostrare: (1) di aver subito un danno irreparabile; (2) che i rimedi disponibili per legge, come il risarcimento del danno monetario, sono inadeguati per compensare tale danno; (3) che, considerando l’equilibrio delle difficoltà tra attore e convenuto, un rimedio equitativo è giustificato e (4) che l’interesse pubblico non sarebbe lesa da un’ingiunzione permanente”).

del brevetto), sostengano un'ingiunzione per questioni SEP.³⁶ Come hanno notato i tribunali statunitensi, “[un] titolare di brevetto soggetto a impegni FRAND può avere difficoltà a dimostrare un danno irreparabile” tanto che un'ingiunzione spesso non sarà disponibile.³⁷ In pratica, non risulta che nessun tribunale statunitense abbia concesso un'ingiunzione per un SEP vincolato da FRAND da almeno un decennio.³⁸

Nella decisione *Huawei v. ZTE*, la CGUE ha stabilito una sintesi dei comportamenti che possono essere seguiti per dimostrare la “disponibilità” in buona fede del titolare di un brevetto e del licenziatario a negoziare una licenza.³⁹ La Corte di giustizia europea ha ritenuto che possa costituire una violazione delle norme sulla concorrenza il fatto che un titolare di brevetto intraprenda un'ingiunzione contro un licenziatario che ha dimostrato la propria disponibilità in buona fede di negoziare una licenza FRAND. In tali casi, il titolare del brevetto non avrà diritto all'esclusione dal mercato. Tuttavia, laddove il titolare del brevetto agisce in buona fede e fornisce determinate informazioni e materiali richiesti, ma il potenziale licenziatario non ricambia con il proprio comportamento dimostrando la volontà di negoziare una licenza, il titolare del brevetto potrebbe non agire in violazione delle norme sulla concorrenza intraprendendo un'ingiunzione. La CGUE non ha affrontato la questione se possano applicarsi altre restrizioni alla condotta del titolare del brevetto (*ad esempio*, in base alla formulazione o all'applicabilità contrattuale privata della promessa FRAND).

Simili preoccupazioni in materia di norme sulla concorrenza riguardano la richiesta di ingiunzioni sono state sollevate nella decisione della Commissione europea sul caso *Motorola*.⁴⁰ In tale decisione, la Commissione europea ha constatato che la richiesta da parte di un titolare di un brevetto tedesco di un'ingiunzione basata su un brevetto tedesco contro un licenziatario che si era dichiarato disposto a stipulare una licenza per l'uso dei brevetti tedeschi del titolare soggetti alla revisione delle tariffe FRAND da parte dei tribunali tedeschi, costituiva una violazione delle norme sulla concorrenza.⁴¹ La Commissione ha, inoltre, ritenuto che le accuse secondo cui il potenziale licenziatario fosse precedentemente “riluttante” fossero irrilevanti per il mantenimento continuato della richiesta di un'ingiunzione successiva alla data della controproposta del licenziatario per una licenza sui brevetti tedeschi.⁴²

In breve, che l'obbligo FRAND venga affrontato come una promessa vincolante da parte del titolare del brevetto o, in alternativa, come una questione relativa alle norme sulla concorrenza, vi è un consenso significativo sul fatto che l'obbligo FRAND limiti la disponibilità e l'adeguatezza del provvedimento ingiuntivo. Dato che l'obbligo FRAND è concepito per evitare l'esclusione dal mercato, tale esclusione sembrerebbe impropria, tranne nei rari casi in cui il compenso FRAND non può essere ottenuto tramite negoziazioni o, in caso di controversie, tramite i tribunali. Come affermato dalla Commissione nel caso *Motorola*, “il fondamento dell'impegno di concedere licenze a condizioni FRAND è il riconoscimento da parte di un titolare di brevetti SEP che, tenuto conto della finalità del processo di normalizzazione, i suoi

³⁶ *Apple Inc. c. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) (l'impegno RAND può rendere difficile per l'attore stabilire fattori eBay come danno irreparabile).

³⁷ *Id.*; si veda anche la Dichiarazione di interesse pubblico della Federal Trade Commission degli Stati Uniti di terze parti al punto 1, In re Certain Wireless Commc'n Devices, Portable Music & Data Processing Devices, Computers & Components Thereof, Inv. No. 337-TA-745, (Int'l Trade Comm'n June 6, 2012), www.ftc.gov/os/2012/06/1206ftcwirelesscom.pdf (“[la minaccia di provvedimenti ingiuntivi] in questioni che coinvolgono SEP vincolati da RAND, laddove la violazione si basa sull'implementazione di tecnologia standardizzata, può causare danni sostanziali alla concorrenza statunitense, ai consumatori e all'innovazione.”).

³⁸ Tuttavia, queste stesse restrizioni potrebbero non applicarsi alle azioni della Commissione americana del commercio internazionale (International Trade Commission, ITC), che non sono soggette ai requisiti eBay degli Stati Uniti. Piuttosto, negli Stati Uniti, le questioni delle azioni ITC relative ai SEP sono spesso affrontate come questioni di interesse pubblico. Tuttavia, come nel caso dei tribunali distrettuali statunitensi, ci sono state poche o nessuna ingiunzioni dell'ITC nei casi SEP.

³⁹ C-170/13 *Huawei Tech. Co. c. ZTE Corp.*, [2015] E.C.R. 477.

⁴⁰ Decisione della Commissione nel Caso AT.39985 - *Motorola - Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS* C(2014) 2892 final, 29 aprile 2014.

⁴¹ *Id.* al punto 433 (che affronta l'ambito della controproposta di licenza).

⁴² *Id.* al punto 441 (“La presunta riluttanza di Apple tra il 2007 e il 2010 è irrilevante ai fini della presente decisione in quanto ciò non può giustificare la continua richiesta ed esecuzione da parte di Motorola di un'ingiunzione contro Apple in Germania sulla base del SEP GPRS Cudak dopo il 4 ottobre 2011, la data della Seconda offerta di Orange Book.”).

brevetti essenziali saranno concessi in licenza in cambio di un compenso a condizioni FRAND".⁴³ Questo fondamento e questa finalità sono generalmente compromessi dall'esclusione dal mercato.

Da un lato, alcuni titolari di SEP sostengono che il provvedimento ingiuntivo potrebbe essere utilizzato per scoraggiare comportamenti in malafede da parte di potenziali licenziatari. Ma gli approcci giuridici che utilizzano il rimedio più estremo possibile (in questo caso, l'esclusione dal mercato) possono anche finire per impedire negoziazioni in buona fede e scoraggiare altri comportamenti *in buona fede* che invece dovrebbero essere sostenuti. In altre parole, nel contesto dei SEP vincolati da FRAND, dove rimedi monetari o simili sono disponibili e sufficienti, le ingiunzioni (o simili procedimenti ingiuntivi *de facto*) non sono necessarie e possono avere gravi effetti negativi sui comportamenti di mercato. Inoltre, almeno nella maggior parte delle giurisdizioni, esistono già diversi strumenti giuridici per scoraggiare comportamenti in malafede da parte di entrambe le parti senza ricorrere a ingiunzioni. Ad esempio, i tribunali possono concedere interessi e altri costi associati a qualsiasi ritardo nelle negoziazioni delle licenze. Allo stesso modo, in caso di violazione intenzionale, i tribunali di alcune giurisdizioni possono sanzionare tale condotta, ad esempio imponendo tariffe aggiuntive per violazione in malafede. Sono disponibili altri approcci per risarcire i titolari di brevetti e scoraggiare comportamenti in malafede da parte di entrambe le parti, come il riconoscimento di spese legali, costi o altri ragionevoli compensi alla parte prevalente. Questi strumenti legali e monetari, e non la pesante minaccia dell'esclusione dal mercato, sono prontamente a disposizione dei tribunali e delle agenzie, se necessario, per scoraggiare comportamenti in malafede senza influenzare anche i comportamenti positivi, come l'affermazione in buona fede di difese legali.

Infatti, nel valutare le accuse di presunto ritardo del licenziatario durante le negoziazioni, un tribunale ha recentemente chiarito che tali azioni possono essere completamente sanate da questo tipo di rimedi ordinati dal tribunale. Inoltre, come ha osservato il tribunale, le preoccupazioni relative al comportamento scorretto del licenziatario sono questioni monetarie di natura diversa rispetto alle preoccupazioni relative alle norme sulla concorrenza associate al blocco dei brevetti.⁴⁴

Infine, e come notato sopra, anche le minacce di *chiedere* un provvedimento ingiuntivo possono fungere da forma di sospensione, falsando la leva negoziale e i risultati della negoziazione.⁴⁵ Pertanto, le minacce di provvedimenti ingiuntivi (o simili procedimenti *de facto*) possono esse stesse supportare le richieste di violazione dell'obbligo FRAND, o di violazioni delle norme sulla concorrenza.⁴⁶

Di conseguenza, e per tutti questi motivi:

Principio fondamentale 1: *un titolare di SEP FRAND non deve minacciare, chiedere o eseguire un'ingiunzione (o simili processi di esclusione de facto) tranne che in circostanze eccezionali e solo laddove il compenso FRAND non può essere risolto tramite giudizio, ad esempio difetto di giurisdizione o fallimento. Le parti devono cercare di negoziare condizioni FRAND senza sfruttare alcuna ingiusta leva di "blocco" associata a ingiunzioni o altri processi di esclusione de facto dal mercato.*

⁴³ *Id.* al punto 492.

⁴⁴ *In re Innovatio IP Ventures*, LLC IP Litig., MDL Dkt. N. 2303, 2013 WL 5593609, a *11 (N.D. Ill. 3 ottobre 2013) ("[I]l tribunale non è convinto che il blocco inverso costituisca una preoccupazione significativa in generale, in quanto non riguarda esclusivamente i brevetti essenziali standard. I tentativi di far rispettare qualsiasi brevetto comportano il rischio che il presunto contraffattore scelga di contestare qualche questione in tribunale, costringendo il titolare del brevetto a impegnarsi in un costoso contenzioso. La questione se un'offerta di licenza sia o meno conforme all'obbligo RAND offre semplicemente alle parti un'ulteriore potenziale questione da contestare. Quando le parti non sono d'accordo su una tariffa RAND, possono contestare la questione, così come potrebbero contestare qualsiasi questione relativa alla responsabilità per violazione.").

⁴⁵ Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, IEEE Business Review Letter, punto 9 (2 febbraio 2015), <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>.

⁴⁶ U.S. Fed. Trade Comm'n, Letter to Commentators, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Docket No. C-4410 (23 luglio 2013) (restricting threats of injunction during negotiation process) available at <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf>.

5.2 Licenze a qualsiasi licenziatario consenziente

Un'altra questione importante da considerare nella valutazione delle pratiche di licenza FRAND è *chi* ha diritto a ottenere una licenza FRAND. A prima vista, la promessa FRAND non limita la licenza a nessun sottogruppo particolare, ma è invece applicabile a tutti i potenziali licenziatari. Piuttosto, un impegno FRAND è un impegno a concedere la licenza a qualsiasi potenziale licenziatario che la richieda.

Non si tratta solo di una questione contrattuale, ma può anche essere richiesta dalle norme sulla concorrenza e sull'antitrust. Se il titolare di un brevetto potesse "selezionare e scegliere" i potenziali licenziatari, allora potrebbe controllare chi ha successo e chi non ha successo nel mercato. Tali comportamenti non sembrano necessari per convalidare i legittimi interessi commerciali dei titolari di SEP, mentre potrebbero danneggiare in modo significativo gli interessi di licenza FRAND per le aziende che utilizzano tecnologie standardizzate e per i consumatori che fanno affidamento su tali tecnologie.

Ad esempio, le Direttive ETSI stabiliscono espressamente che tutti i membri e i terzi hanno il diritto, ai sensi della politica DPI ETSI, "di ottenere licenze a termini e condizioni equi, ragionevoli e non discriminatori rispetto a una norma.⁴⁷ Come ha osservato la Commissione europea:

*Per garantire un accesso effettivo alla norma, la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale dovrebbe imporre a tutti i partecipanti che desiderano che il loro diritto di proprietà intellettuale sia incluso nella norma di impegnarsi irrevocabilmente per iscritto a concedere in licenza il loro DPI essenziale a **tutti i terzi** a condizioni FRAND. [...] Gli impegni FRAND possono evitare che i titolari di DPI ostacolino l'attuazione di una norma rifiutando di concedere licenze ... dopo che il settore è stato vincolato alla norma...⁴⁸*

Questo approccio è stato sostenuto dalla CGUE, quando ha osservato che le aziende che si impegnavano a offrire licenze FRAND creavano "nei terzi legittime aspettative" a che fosse concessa loro la licenza, e questa affermazione è stata recentemente ribadita nella Comunicazione SEP della Commissione.⁴⁹ Anche i tribunali europei hanno riscontrato una discriminazione inerente alla scelta del titolare di un SEP di non concedere licenze ad alcuni partecipanti alla catena di approvvigionamento, limitando la disponibilità di ingiunzioni contro i clienti a valle.⁵⁰

Anche i tribunali degli Stati Uniti e di altre giurisdizioni internazionali hanno ritenuto che l'obbligo FRAND non può essere conciliato con il rifiuto di concedere licenze ad alcuni operatori di mercato. Ad esempio, una recente decisione di un tribunale federale degli Stati Uniti ha rilevato che "la politica DPI dell'ETSI, in effetti, afferma chiaramente che qualsiasi licenziatario consenziente ha il diritto di concedere in licenza la proprietà intellettuale [di un dichiarante SEP] a una tariffa FRAND."⁵¹ O come ha affermato un'altra Corte d'appello statunitense, "[per] mitigare il rischio che un titolare di SEP ottenga più del giusto valore della sua tecnologia brevettata, molte SDO richiedono ai titolari di SEP di accettare di concedere in licenza i loro brevetti a condizioni "ragionevoli e non discriminatorie" o "RAND". Sulla base di tali accordi, un titolare di SEP non può rifiutare una licenza a un produttore che si impegna a pagare la tariffa RAND".⁵² Una Corte distrettuale degli Stati Uniti, affrontando questioni relative alle norme contrattuali e sulla concorrenza, ha ritenuto che, in sostanza, secondo la legge, una promessa FRAND obbliga il titolare del SEP a concedere in licenza i suoi brevetti alle aziende che la chiedono, compresi i fornitori di componenti, e che

⁴⁷ Direttive ETSI, Guide on Intellectual Property Rights, alla Sez. 1.4.

⁴⁸ Linee direttrici orizzontali CE, supra, nota 12, paragrafi 285-287; si vedano anche le Linee direttrici CE per il trasferimento di tecnologia, supra, alla nota 19, par. 261.

⁴⁹ C-170/13 *Huawei Tech. Co. c. ZTE Corp.*, [2015] E.C.R. 477, par. 53; si veda anche la Comunicazione CE SEP, supra, alla nota 17, fn. 30.

⁵⁰ LG Düsseldorf, Urt v 1.7.2018 - 4c O 81/17, *disponibile all'indirizzo* https://www.justiz.nrw.de/nrwc/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2018/4c_O_81_17_Urteil_20180711.html.

CWA 95000:2019 (E)

⁵¹ Order Den. Anti-Suit Inj. al 31, *Apple Inc. c. Qualcomm, Inc.*, Caso N. 3:17-cv-00108-GPC-MDD (ND Cal. 7 settembre 2017), ECF N. 141.

⁵² *Microsoft Corp. c. Motorola, Inc.*, 795 F. 3d 1024, 1031 (9° Cir. 2015).

tale requisito è coerente con le pratiche storiche del settore.⁵³ Allo stesso modo, le agenzie statunitensi garanti della concorrenza hanno approvato questo approccio nelle loro azioni ufficiali per risolvere i casi pendenti.⁵⁴

Nel descrivere la politica DPI ETSI, il direttore generale dell'ETSI che ne ha supervisionato lo sviluppo, Karl-Heinz Rosenbrock, ha descritto in dettaglio come e perché ETSI ha adottato la sua politica di richiedere la licenza a chiunque la cerchi ed è disposto a pagare una tariffa FRAND.⁵⁵ Come afferma Rosenbrock, “[l]a politica DPI ETSI consente a ogni azienda che richiede una licenza di ottenerne una, indipendentemente dalla posizione del potenziale licenziatario nella catena di produzione e dal fatto che il potenziale licenziatario operi a monte o a valle. Come sottolinea Rosenbrock, questa disponibilità a concedere licenze a tutti i livelli della filiera è coerente con le pratiche storiche tra le aziende che tradizionalmente hanno offerto licenze per le tecnologie SEP.⁵⁶

Negli ultimi anni, alcune aziende hanno annunciato un presunto diritto di rifiutare licenze ad alcune aziende nella catena di approvvigionamento, di solito le aziende a livello di componenti o moduli che hanno più familiarità con le tecnologie standardizzate. Tali rifiuti alla concessione delle licenze sono problematici per una serie di ragioni e possono, in ultima analisi, portare ad addebitare royalty superiori alle condizioni FRAND alle aziende a valle in base al valore e alle caratteristiche che tali aziende stesse creano.

Al contrario, ci sono ragioni chiare e convincenti per cui un approccio di concessione delle licenze incentrato sulle aziende a monte può, a seconda delle circostanze specifiche, creare processi di concessione delle licenze più efficienti e più equi. Dal punto di vista dell'efficienza, in molti settori possono esserci solo pochi fornitori di componenti conformi alle norme, rispetto a centinaia o migliaia di aziende a valle che utilizzano tali prodotti. Concedendo la licenza a quei pochi fornitori, il titolare di un brevetto può essere in grado di concedere la licenza in modo efficiente a gran parte del settore. Dal punto di vista dell'equità, spesso i fornitori a monte hanno maggiori informazioni ed esperienze riguardo alla norma e alle sue varie tecnologie. Le aziende a valle, d'altro canto, potrebbero adottare un approccio più “plug and play”, acquistando componenti standardizzati che possono essere facilmente incorporati nei dispositivi a valle che producono e vendono. In tali circostanze, un'azienda a valle potrebbe essere sostanzialmente meno preparata a valutare la presunta essenzialità o validità dei brevetti in questione, o le condizioni di licenza FRAND appropriate.

Di conseguenza, e per tutti questi motivi:

Principio fondamentale 2: una licenza FRAND deve essere resa disponibile a chiunque desideri implementare la relativa norma. Rifiutare di concedere la licenza ad alcuni attuatori è l'antitesi della promessa FRAND. In molti casi, la concessione di licenze a monte può creare notevoli efficienze a vantaggio del titolare del brevetto, del licenziatario e del settore.

⁵³ Fed. Trade Comm'n c. *Qualcomm Inc.*, N. 17-CV00220-LHK, 2018 WL 5848999 a *12-13 (ND Cal. 6 novembre 2018) (“Se il titolare di un SEP discriminasse i fornitori di chip per modem, potrebbe incorporare la sua tecnologia in una norma cellulare e quindi impedire ad altri fornitori di chip per modem di vendere tali chip ai produttori di telefoni cellulari. Tale discriminazione consentirebbe al titolare del SEP di ottenere un monopolio nel mercato dei chip per modem e di limitare le implementazioni concorrenti di tali componenti...”) (citazioni interne omesse).

⁵⁴ U.S. Fed. Trade Comm'n, Letter to Commentators, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Docket No. C-4410 (23 luglio 2013) (“Assumendo un impegno FRAND, un titolare di SEP sceglie volontariamente di concedere in licenza i propri SEP a tutti gli attuatori della norma a condizioni giuste e ragionevoli.”) disponibile all'indirizzo <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf>.

⁵⁵ Karl Heinz Rosenbrock, Licensing At All Levels Is The Rule Under The ETSI IPR Policy (3 novembre 2017), disponibile all'indirizzo https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064894; Karl Heinz Rosenbrock, Why the ETSI IPR Policy Requires Licensing to All, http://www.fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-Requires-Licensing-to-All_Karl-Heinz-Rosenbrock_2017.pdf.

⁵⁶ Si veda, ad esempio, *Countercls. & Affirmative Defense* ¶ 53, *Broadcom Corp. c. Qualcomm Inc.*, N. 05-3350 (MLC) (JH) 2008 WL 2140801 (DNJ 29 febbraio 2008) (“Qualcomm, che possiede gran parte della proprietà

CWA 95000:2019 (E)

intellettuale relativa alla tecnologia CDMA, adotta un modello di licenza favorevole alla concorrenza, in base al quale offre licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a qualsiasi azienda interessata.").

5.3 Metodologie di valutazione FRAND

I SEP devono essere valutati in base ai loro meriti tecnici e alla loro portata, non in base ai valori o agli usi a valle. Sebbene le condizioni e i valori specifici della licenza debbano sempre essere determinati caso per caso alla luce dei fatti e delle circostanze particolari delle parti, esistono alcuni approcci *metodologici* chiari per la valutazione FRAND che sono stati riconosciuti dalla Commissione europea e dai tribunali. In questa sottosezione affronteremo questi approcci metodologici annunciati dalle varie autorità, sottolineando al contempo che le parti devono sempre esercitare il proprio giudizio indipendente (in consultazione con i propri avvocati e altri consulenti) nel valutare le questioni relative alla valutazione.

In recenti orientamenti riguardanti le metodologie relative alle royalty, la Commissione europea ha affermato:

[Nella valutazione dei termini e delle condizioni FRAND], devono essere presi in considerazione i seguenti principi di valutazione della proprietà intellettuale dovrebbero essere presi in considerazione:

- 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 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 attuale della tecnologia brevettata.⁵⁷ 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 tecnologia. []⁵⁸

Prendendo in esame ciascuno di questi punti, si possono fare le seguenti osservazioni riguardo all'approccio della Commissione: (1) i SEP devono essere valutati in base ai loro meriti tecnici, *non* ai meriti della norma o delle tecnologie a valle; (2) Il valore SEP non deve essere legato al successo di mercato (*ad esempio*, prezzo di vendita, sistema operativo, marchio o funzionalità aggiunta) di un prodotto multicomponente per l'utente finale e deve tenere conto dei cali associati all'età della norma; (3) la valutazione dei SEP utilizzando questi approcci rispetta gli interessi dei titolari dei brevetti nell'ottenimento di un compenso ragionevole e (4) le tariffe FRAND per ogni particolare SEP devono tenere conto dell'accumulo delle royalty (*ovvero*, essere fissate in considerazione di royalty aggregate ragionevoli per tutti i SEP applicabili alla norma) e del profilo di scadenza del brevetto dei SEP all'interno della norma.

Non sorprende che questi approcci approvati dalla Commissione collimino con quelli adottati dai tribunali nazionali. In Europa, il Tribunale dell'Unione europea ha osservato che i brevetti devono essere valutati in base al loro valore tecnico intrinseco e non in base al valore aggiunto dell'interoperabilità fornito dalla normazione.⁵⁹

⁵⁷ Secondo la Comunicazione SEP: "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. Comunicazione CE SEC, supra, alla nota 17, sez. 2.1 n. 29.

CWA 95000:2019 (E)

⁵⁸ Id alla sez. 2.1.

⁵⁹ Caso T-167/08, *Microsoft Corp. c. Comm'n* [2012] E.C.R. 323, par. 138 (“la distinzione tra valore strategico e valore intrinseco delle tecnologie oggetto della decisione impugnata costituisce premessa fondamentale della valutazione della

Altrove, i requisiti stabiliti nella Comunicazione SEP sono altrettanto significativi. “Come per tutti i brevetti, il tasso di royalty per i SEP deve essere ripartito sul valore dell'invenzione brevettata.⁶⁰ Ciò implica che i calcoli delle royalty non devono includere il valore derivante dalla decisione di una SDO di includere la tecnologia nella norma; “[q]uando si tratta di SEP... la royalty del titolare del brevetto deve basarsi sul valore della caratteristica brevettata, non su alcun valore aggiunto derivante dall'adozione della tecnologia brevettata da parte della norma”.⁶¹ Nel fissare le royalty, è importante identificare la base comune appropriata che sia “più adatta per valutare accuratamente l'invenzione [e] [q]uesto può spesso essere il valore del componente più piccolo contenuto nell'invenzione” o che viola in altro modo il relativo brevetto.⁶² Questo approccio è stato utilizzato per determinare che le royalty FRAND devono essere basate sul componente che costituisce una violazione, che viola i SEP pertinenti, e quindi per rifiutare le argomentazioni secondo cui dovrebbero essere presi in considerazione i valori dei dispositivi finali o anche i valori della rete wireless.⁶³

Ciò implica inoltre che le royalty devono tenere conto di una royalty complessiva per la norma e quindi valutare il contributo del titolare del brevetto come una parte di essa.⁶⁴ Ad esempio, un buon punto di partenza per un tasso di royalty adeguato è la quota pro rata del titolare del brevetto SEP del numero totale di SEP di settore relativi alla norma o alle norme incorporate in un prodotto, nonché il numero di SEP per una norma che sono scaduti.⁶⁵ Un ulteriore vantaggio di questo approccio è che il valore di un SEP non varia a seconda del tipo di azienda che acquisisce la licenza, ma rimane focalizzato sul valore della tecnologia brevettata senza cercare di includere royalty basate sul valore aggiunto delle funzionalità create da altri.

Di conseguenza, e per tutti questi motivi:

Principio fondamentale 3: *i SEP devono essere valutati in base ai loro meriti tecnici e alla loro portata, non in base ai valori o agli usi a valle. In molti casi, ciò comporterà concentrarsi sul componente più piccolo che viola direttamente o indirettamente il SEP, non sul prodotto finale che incorpora tecnologie aggiuntive. Come sottolineato dalla Commissione europea, le valutazioni SEP “non devono includere alcun elemento derivante dalla decisione di includere la tecnologia nella norma”. Inoltre, “[nel] definire un valore FRAND, le parti devono tenere conto di un tasso aggregato ragionevole per la norma”.⁶⁶*

ragionevolezza di qualsiasi compenso addebitato da Microsoft per consentire l'accesso e l'utilizzo delle informazioni sull'interoperabilità”); Decisione della Commissione del 12 settembre 2009 al par. 66, Caso COMP/38.636 – *Rambus*, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf (La Commissione europea non ha accettato gli impegni proposti da Rambus per risolvere le accuse di condotta ingannevole nei confronti di un'organizzazione di definizione delle norme finché Rambus non “ha chiarito che la royalty sarà determinata sulla base del prezzo di un chip venduto individualmente e non del prodotto finale. Se incorporato in altri prodotti, il prezzo del singolo chip resta determinante.”).

⁶⁰ *Ericsson, Inc. c. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201, 1232 (Fed. Cir. 2014).

⁶¹ *Id.*

⁶² Si veda U.S. Fed. Trade Comm'n, *The Evolving IP Marketplace Aligning Patent Notice and Remedies with Competition* 25 (2011).

⁶³ *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, MDL Dkt. N. 2303, 2013 WL 5593609, a *18 (N.D.Ill. 3 ottobre 2013) (che respinge le argomentazioni secondo cui le tariffe FRAND dovrebbero essere valutate in base al valore delle tecnologie a valle e si concentra invece sui margini di profitto dei chip Wi-Fi); si veda anche *GPNE Corp. c. Apple, Inc.*, N. 12-CV- 02885-LHK, 2014 WL 1494247, a *13 (ND Cal. Apr. 16, 2014) (che sostiene “come una questione di diritto che per i SEP di telecomunicazioni, “il processore di banda base è la più piccola unità di pratica brevettuale vendibile.”).

⁶⁴ Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law, *TCL Comm'n Tech. Holdings, Ltd. c. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, N. SACV 14-341 (CD Cal. 21 dicembre 2017); *In re. Innovatio IP Ventures*, 2013 WL 5593609.

⁶⁵ *Id.*

⁶⁶ Comunicazione CE SEP, *supra*, alla nota 17, sez. 2.1, 2.4.

5.4 Licenza per portafoglio e trattamento dei brevetti contestati

I brevetti sono sempre stati considerati beni individuali e di natura giurisdizionale. Il “bundling” o “tying” di brevetti tra loro o ad altri beni, per cui un titolare di brevetto rifiuta di concedere licenze su un brevetto senza che il licenziatario accetti anche di acquistare diritti su un altro bene di sua proprietà, è stato visto con grande scetticismo da parte dei tribunali e delle autorità garanti della concorrenza. Questa stessa proposizione è stata applicata alle situazioni SEP.⁶⁷ Nessuna parte deve essere costretta ad acquisire una licenza per portafoglio. Piuttosto, laddove ci siano delle controversie, si applicano le leggi e gli oneri tradizionali sui brevetti.

In una situazione SEP, rispetto a una situazione non SEP, l'unica cosa che cambia è che il titolare del brevetto ha affermato unilateralmente che il brevetto è un SEP. Tuttavia, tali dichiarazioni unilaterali non implicano che il contenuto della dichiarazione non possa o non debba essere contestato; secondo recenti studi commissionati dalla Commissione europea, una quota compresa tra il 50% e il 90% dei SEP dichiarati non è effettivamente essenziale per la norma (*ovvero*, non rappresenta effettivamente SEP).⁶⁸ Quindi non sorprende affatto che in molti casi un potenziale licenziatario possa contestare se alcune parti di un portafoglio siano essenziali o valide, e si oppone al pagamento di royalty per quella parte che è considerata, in buona fede, inapplicabile al licenziatario.

In caso di controversie su determinati brevetti, il titolare di un SEP non può costringere il licenziatario ad accettare un portafoglio di licenze o tentare, attraverso le sue rivendicazioni unilaterali di essenzialità, di modificare l'onere di prova in modo che il licenziatario debba successivamente dimostrare che il brevetto non è applicabile. Consentire ai titolari di SEP di *richiedere* (*ad esempio*, di offrire solo) un portafoglio di licenze a un potenziale licenziatario consentirebbe al titolare di SEP di sfruttare il potere di mercato conferitogli dall'inclusione dei suoi brevetti nella norma e di ottenere termini e condizioni non FRAND. I titolari di SEP possono, ad esempio, tentare di raggruppare un gran numero di brevetti di “scarsa qualità” (*ad esempio*, brevetti che, se esaminati in dettaglio in negoziazioni o in un giudizio, non sarebbero ritenuti validi, violati o essenziali, ovvero, non brevetti SEP effettivi) con un numero limitato di brevetti di “alta qualità”, per aumentare la percezione delle dimensioni del portafoglio e quindi far salire impropriamente i costi di licenza, a scapito dell'intero ecosistema e, in ultima analisi, del consumatore.

Piuttosto, secondo le autorità costituite, la politica pubblica richiede che i potenziali licenziatari siano non solo autorizzati, ma anche *incoraggiati*, a contestare in buona fede i brevetti. Ad esempio, la Corte suprema degli Stati Uniti ha sottolineato che esiste un “importante interesse pubblico” nelle contestazioni dei brevetti perché “[s]e [le contestazioni] vengono messe a tacere, al pubblico potrebbe essere continuamente richiesto di rendere omaggio [al titolare del brevetto] senza necessità o giustificazione”.⁶⁹ Allo stesso modo, ha avvertito che “il titolare di un brevetto non deve essere isolato dall'affermazione di difese e quindi autorizzato a esigere royalty per l'uso di un'idea che di fatto non è brevettabile o che esula dall'ambito del monopolio dei brevetti...”⁷⁰ Per ragioni simili, la Commissione europea ha sostenuto che non devono esistere “porti sicuri” per le clausole di non contestazione negli accordi di licenza.

⁶⁷ Decisione della Commissione nel Caso AT.39985 – *Motorola - Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS C(2014) 2892 final*, 29 aprile 2014, punto 386 (“Nel caso *Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH* (“DSD”), i Tribunali dell'Unione europea hanno ritenuto improprio da parte di un'impresa dominante richiedere il pagamento di una royalty per l'uso di un marchio quando il licenziatario non stava effettivamente utilizzando il servizio contrassegnato dal marchio. Allo stesso modo, nel caso di specie, la richiesta da parte di Motorola del pagamento di royalty per l'utilizzo da parte dell'iPhone 4S di SEP che Apple potrebbe non violare equivarrebbe a dire che Motorola richiede il pagamento di royalty potenzialmente indebite, senza che Apple possa contestare tale violazione.”); *Microsoft Mobile Inc. c. Interdigital, Inc.*, Civ. N. 15-723-RGA, 2016 WL 1464545, a *1 (D. Del. 13 aprile 2016) (che rifiuta la mozione di respingere le richieste antitrust in cui l'attore aveva affermato che il convenuto aveva, tra l'altro, legato le licenze SEP a licenze di brevetti non essenziali).

⁶⁸ Si veda in particolare la nota 19 della Comunicazione della Commissione sui SEP, che indica che “[u]na 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)”.

Comunicazione CE SEP, supra, alla nota 17, sez. 1.2.2 n. 19.

⁶⁹ *Lear, Inc. c. Adkins*, 395 US 653, 670 (1969).

⁷⁰ *Blonder-Tongue Labs., Inc. c. Univ. of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 349-50 (1971).

Per evitare tali preoccupazioni, il titolare di un SEP vincolato da FRAND non dovrebbe essere in grado di condizionare la concessione di una licenza FRAND per il SEP all'obbligo per un attuatore di (i) acquisire licenze per brevetti che non sono essenziali per la norma, che non sono validi o non violati dall'attuatore, o che sono già concessi in licenza o esauriti; o (ii) concedere una licenza per i brevetti dell'attuatore che non sono essenziali per la norma. Ciò include situazioni in cui le parti contestano la validità/violabilità/essenzialità dei brevetti. Un titolare di brevetto non può semplicemente affermare unilateralmente che tutti i suoi brevetti sono SEP e quindi obbligare un potenziale licenziatario a pagare le licenze di tutti loro come condizione per concederne in licenza uno.

Come notato sopra, gli studi della Commissione europea dimostrano che una quota compresa tra il 50% e il 90% dei SEP dichiarati non è effettivamente SEP. Non si dovrebbe quindi presumere che una licenza per un particolare brevetto sia richiesta semplicemente perché il titolare del brevetto afferma che si tratta di un SEP, e non si può pretendere che un presunto licenziatario accetti una licenza per portafoglio per tutti i brevetti (compresi i brevetti contestati) a meno che non sia stabilito che il licenziatario abbia effettivamente bisogno di una licenza per quei particolari brevetti contestati ivi contenuti. Dichiarare un brevetto come SEP non sposta i relativi oneri di prova, né incide sui diritti del potenziale licenziatario di far valere rivendicazioni e difese. Ne consegue, e le autorità garanti della concorrenza hanno espressamente rilevato, che impugnare i brevetti nel merito, *ad esempio*, in termini di invalidità, non violazione e/o esaurimento, non rende "riluttante" un potenziale licenziatario.⁷¹

Allo stesso modo, il titolare di un brevetto non può richiedere a un attuatore di concedere una licenza per i brevetti di cui potrebbe essere titolare che non sono essenziali per la norma, come condizione per concedere una licenza FRAND per il SEP. In *Motorola*,⁷² ad esempio, la Commissione europea ha ritenuto che ciò potrebbe sollevare notevoli preoccupazioni in materia di antitrust.⁷³

Potrebbe essere necessaria una particolare cautela in relazione ai patent pool, in particolare quando proteggono brevetti non validi, poiché potrebbero obbligare i licenziatari a pagare royalty più elevate e impedire l'innovazione nel campo contemplato da un brevetto non valido.⁷⁴ Allo stesso modo, qualora un titolare di SEP offra licenze attraverso un pool, dovrebbe mantenere la possibilità di concedere in licenza anche direttamente tali SEP. In altre parole, l'offerta di licenze esclusivamente attraverso un patent pool non dovrebbe essere considerata sufficientemente conforme all'obbligo di licenza FRAND del titolare del SEP. In alcuni casi un potenziale licenziatario potrebbe già avere diritti di licenza su alcuni dei brevetti inclusi nel pool (direttamente o in virtù di licenze detenute da fornitori o clienti), ed è importante che i pool divulgino prontamente informazioni riguardanti tali licenze e adeguino i prezzi per risolvere eventuali licenze esistenti.

Possono verificarsi casi in cui le parti stanno negoziando volontariamente una licenza per portafoglio, ma non sono in grado di accordarsi sull'applicabilità di un particolare brevetto o gruppo di brevetti. Ad esempio, pur concordando sul fatto che alcuni brevetti nel portafoglio possano essere effettivi SEP per i quali è necessaria una licenza, potrebbero non essere d'accordo sul fatto che altri brevetti siano rilevanti per il licenziatario, a causa di problemi di invalidità o non essenzialità in buona fede, o per altri

⁷¹ Si veda Decision & Order, punto 8, *Motorola Mobility LLC & Google Inc.*, Dkt. N. C-4410 (FTC 23 luglio 2013), <http://www.ftc.gov/os/caselist/1210120/index.shtm> ("Contestare la validità, il valore, la violazione o l'essenzialità di un brevetto FRAND in presunta violazione non" rende un attuatore della norma un "licenziatario riluttante").

⁷² Decisione della Commissione, Caso COMP/M.6381 – *Google/Motorola Mobility*, C(2012) 1068, 12.2.2012, http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf.

⁷³ "Un'altra preoccupazione sarebbe che il titolare di SEP possa costringere un titolare di non SEP a concedergli una licenza incrociata per tali non SEP in cambio di una licenza dei SEP". Id. al par. 107. Ha inoltre chiarito in una nota a piè di pagina che "[l]a Commissione rileva che un titolare di SEP è generalmente considerato autorizzato a condizionare una licenza incrociata da parte della controparte ai SEP di quella controparte che previsti dalla stessa norma", il che implica che una licenza incrociata obbligatoria potrebbe non essere opportuna nel caso in cui i SEP con licenza incrociata siano previsti da una norma diversa. Id. al par. 107 n. 57.

⁷⁴ Linee direttrici CE per il trasferimento di tecnologia, supra, alla nota 19. Uno dei problemi individuati riguardo ai

pool tecnologici è il rischio che essi possano tutelare brevetti non validi. Il raggruppamento può aumentare i costi/rischi per una contestazione vinta, perché la contestazione potrebbe non avere esito positivo se solo un brevetto nel pool è valido. La protezione dei brevetti non validi nel pool può obbligare i licenziatari a pagare royalty più elevate e può anche impedire l'innovazione nel campo contemplato da un brevetto non valido. In questo contesto, è probabile che le clausole di non contestazione, comprese le clausole risolutive, contenute in un accordo di trasferimento di tecnologia tra il pool e terzi rientrino nell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

motivi. In tali circostanze, il titolare di un SEP non deve rifiutare la concessione in licenza per alcun brevetto “concordato”, semplicemente perché il potenziale licenziatario contesta l'applicabilità di altri brevetti “non concordati”.⁷⁵

Per risolvere il disaccordo in sospeso, le parti potrebbero prendere in considerazione la possibilità di concordare reciprocamente di sottoporre a mediazione o arbitrato i brevetti in disaccordo, o di avviare un contenzioso per determinare il merito di tali brevetti e le condizioni FRAND per eventuali brevetti che risultano effettivamente essere SEP. Nel quadro di tale risoluzione delle controversie, le parti possono cercare su base volontaria di partecipare a un giudizio a livello globale, o possono volontariamente accettare di utilizzare un “orgoglioso elenco” di brevetti per fissare le tariffe per un portafoglio completo. Tuttavia, dato che i brevetti sono di natura giurisdizionale, un potenziale licenziatario non deve essere obbligato a partecipare al giudizio FRAND di livello globale (ovvero, un esercizio di fissazione delle tariffe per un ampio portafoglio di licenze), ad esempio venendo minacciato con un'ingiunzione se il licenziatario insiste sull'esercizio del suo diritto di accesso ai tribunali nazionali. Allo stesso modo, nel contesto dell'arbitrato, che può richiedere la rinuncia di una parte ai diritti del giusto processo e al diritto di accesso ai tribunali nazionali, cercare di imporre una determinazione del portafoglio o sanzioni se tale procedura non è concordata sarebbe improprio e contrario a leggi e diritti esistenti.

D'altro canto, se le parti concordano volontariamente e di comune accordo di negoziare un portafoglio di licenze (sia per SEP per una norma particolare, sia per tutti i brevetti rilevanti per un particolare tipo di dispositivo, o per l'intero portafoglio brevetti di un'azienda), allora certamente possono farlo. La concessione di licenze per portafoglio può rappresentare una scelta volontaria e interessante per le aziende perché può ridurre i costi e gli oneri amministrativi. Invece di dover concedere in licenza i brevetti in modo frammentario, la concessione di licenze a livello di portafoglio può fornire stabilità e prevedibilità e può promuovere la “pace sui brevetti” tra le aziende per un certo numero di anni.

Tuttavia, la concessione di licenze per un portafoglio più ampio dovrebbe avvenire solo se entrambe le parti concordano *volontariamente e di comune accordo*. Le aziende non dovrebbero essere costrette a richiedere licenze per SEP di cui non hanno bisogno. Ad esempio, un fornitore di telefoni o componenti cellulari probabilmente non avrà bisogno di una licenza per i SEP dell'infrastruttura di rete. Allo stesso modo, un'azienda che opera solo in un particolare Paese o regione geografica non dovrebbe essere tenuta a pagare per i diritti mondiali di cui non ha bisogno.

Di conseguenza, e per tutti questi motivi:

Principio fondamentale 4: *sebbene in alcuni casi le parti possano concordare reciprocamente e volontariamente una licenza per portafoglio (compresi anche alcuni brevetti soggetti a disaccordi), nessuna parte deve negare una licenza FRAND a brevetti concordati come essenziali sulla base di disaccordi riguardanti altri brevetti all'interno di un portafoglio. Questo approccio può consentire alle parti di identificare aree di accordo all'interno di un portafoglio di brevetti nonostante altre aree di disaccordo. Per i brevetti su cui non è stato raggiunto un accordo, nessuna delle parti deve essere costretta ad acquisire una licenza per portafoglio e, in caso di controversia su alcuni brevetti, il titolare di un SEP deve soddisfare i propri oneri di prova sul merito (ad esempio, per stabilire che il presunto SEP è violato e richiede il pagamento, e di stabilire la tariffa FRAND).*

5.5 Trasparenza e prevedibilità

La trasparenza nelle licenze SEP inizia con il processo di normazione. Le politiche DPI basate su FRAND possono richiedere ai contributori di divulgare tutti i brevetti, comprese le domande in sospeso, potenzialmente essenziali per la specifica in via di sviluppo. I contributori sono spesso ulteriormente incoraggiati a fare dichiarazioni generali sui DPI. Ciò garantisce che l'impegno FRAND sia legato a ciascun SEP. Tale trasparenza, come richiesto da molte politiche SDO, può (1) ridurre il rischio che i vincoli sui DPI possano potenzialmente bloccare il

⁷⁵ Nel caso *Motorola*, la Commissione ha respinto le argomentazioni secondo cui i tribunali non potevano tutelare adeguatamente l'interesse del titolare di un brevetto nel chiedere un risarcimento monetario, e ha ritenuto invece che le

azioni di risarcimento focalizzate su brevetti specifici fossero sufficienti a proteggere gli interessi commerciali del titolare di un brevetto. *Si veda Motorola*, Caso COMP/M.6381, punto 519; *si veda anche In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, MDL Dkt. N. 2303, 2013 WL 5593609, a *18 (N.D. Ill. 3 ottobre 2013) (“[I]l tribunale non è convinto che il blocco inverso costituisca una preoccupazione significativa in generale, in quanto non riguarda esclusivamente i brevetti essenziali standard. I tentativi di far rispettare qualsiasi brevetto comportano il rischio che il presunto contraffattore scelga di contestare qualche questione in tribunale, costringendo il titolare del brevetto a impegnarsi in un costoso contenzioso. La questione se un’offerta di licenza sia o meno conforme all’obbligo RAND offre semplicemente alle parti un’ulteriore potenziale questione da contestare. Quando le parti non sono d’accordo su una tariffa RAND, possono contestare la questione, così come potrebbero contestare qualsiasi questione relativa alla responsabilità per violazione.”).

processo di normazione, (2) consentire ai partecipanti alla SDO di valutare e selezionare le tecnologie durante lo sviluppo della norma e (3) aiutare i partecipanti alla SDO a valutare i rischi e i costi potenziali del supporto di una particolare norma.

L'interesse alla trasparenza si applica anche nel contesto delle negoziazioni delle licenze SEP. Per valutare in modo equo e trasparente se una proposta di licenza è FRAND, un potenziale licenziatario dovrebbe avere il diritto di ottenere, senza precondizioni o richieste di segretezza, dettagli riguardanti la presunta base e il supporto per le richieste di licenza SEP del titolare del brevetto. Sebbene l'obbligo FRAND sia concepito per ridurre e limitare gli abusi di tale potere, eccessivi obblighi di segretezza possono servire solo a oscurare le informazioni sulle pratiche di licenza SEP. Tale mancanza di trasparenza può rendere più difficile per i potenziali licenziatari valutare le condizioni alle quali dovrebbero prendere in considerazione la conclusione di una licenza FRAND, e gli svantaggi informativi associati possono facilmente dar luogo a risultati non FRAND.⁷⁶ Oltre a danneggiare i singoli licenziatari coinvolti, tali pratiche possono interferire con la funzione fondamentale di interesse pubblico dell'obbligo FRAND e l'obiettivo di garantire un ecosistema di licenze SEP solido, equo e trasparente.

Tali richieste di riservatezza possono anche interferire con le aspettative del settore secondo cui le licenze SEP sono disponibili a condizioni palesemente compatibili con l'obbligo FRAND. Ad esempio, se un potenziale licenziatario non può accedere alle informazioni di base sulle licenze esistenti di un titolare di brevetto, potrebbe essergli impossibile determinare se le condizioni di licenza proposte da tale titolare di brevetto siano o meno non discriminatorie. Questo problema può essere particolarmente grave quando i SEP vengono trasferiti a terzi come i PAE soggetti a obblighi di riservatezza che vietano la condivisione delle informazioni sulla licenza con potenziali licenziatari. La mancanza di trasparenza e chiarezza può anche richiedere a un potenziale licenziatario di sostenere costi nella valutazione delle rivendicazioni del titolare del SEP (in privato o in tribunale), che possono essere utilizzate come leva per costringere un licenziatario ad accettare una licenza non FRAND. Infatti, imporre eccessivi requisiti di segretezza, o non fornire materiale rilevante, può in alcuni casi incoraggiare i licenziatari a perseguire una risoluzione giudiziaria sulla negoziazione privata, in modo da ottenere il beneficio delle procedure per lo scambio di informazioni disponibili in questioni giudiziarie.

Pertanto, i titolari di SEP devono essere aperti e trasparenti riguardo alle tariffe che cercano di addebitare per i loro SEP, su quali brevetti vengono concessi in licenza e sulle loro basi per ritenere che i brevetti siano SEP effettivi e validi. Come indicato nel rapporto CRA commissionato dalla Commissione europea, tale "[t]rasparenza sarebbe

⁷⁶ I termini di segretezza sono diventati un argomento scottante nei recenti contenziosi. Ci sono numerosi casi pendenti o risolti di recente in cui l'attore ha affermato che un particolare proprietario di SEP ha violato le leggi sulla concorrenza e gli impegni FRAND attraverso l'uso improprio degli NDA. Si veda, ad esempio, Compl. ¶ 66, *Microsoft Mobile, Inc. c. InterDigital, Inc.*, n. 15-cv-723 (D. Del. 20 agosto 2015) ("InterDigital richiede la segretezza con lo scopo e l'effetto di favorire il blocco e la discriminazione dei brevetti. La segretezza consente a InterDigital di ottenere royalty superiori al livello concorrenziale, di impegnarsi in licenze discriminatorie e di abusare ulteriormente del proprio potere monopolistico. La trasparenza nella concessione di licenze SEP consentirebbe, al contrario, ai potenziali licenziatari di valutare in modo più efficace il mancato rispetto da parte di InterDigital dei suoi impegni FRAND e di esporre il suo modello e la pratica di violazione dei suoi obblighi FRAND."); Compl. ¶ 54, *Asus Computer Internazionale v. InterDigital, Inc.*, N. 15-cv-1716 (ND Cal. 15 aprile 2015) ("IDC garantisce la propria capacità di intraprendere azioni discriminatorie conducendo negoziazioni di licenza in segreto e mantenendo segreti le condizioni delle licenze che stipula. IDC richiede che i potenziali licenziatari stipolino accordi di non divulgazione per tutte le negoziazioni e le licenze. IDC fa questo per garantire che solo lei conosca le condizioni e le tariffe ottenute dai suoi licenziatari. Armata di questa conoscenza unilaterale, IDC tenta di ottenere condizioni superiori al livello concorrenziale e discriminatorie da ciascun licenziatario.") (citazioni interne omesse). Almeno un proprietario di SEP ha affermato in un contenzioso, contro un operatore di telecomunicazioni di proprietà europea, che il rifiuto di un potenziale licenziatario di accettare estesi obblighi di NDA costituisce "riluttanza" che autorizza un provvedimento ingiuntivo contro la rete dell'operatore. Compl. originale per violazione di brevetto

¶¶ 32-33 e 90, *Huawei Tech. Co., Ltd. c. T-Mobile US, Inc.*, N. 16-cv-52 (E.D. Tex. 15 gennaio 2015) (Chiedere un'ingiunzione SEP perché "[a]d oggi, T-Mobile ha rifiutato di stipulare un accordo di non divulgazione reciproco e

pertanto non è disposta nemmeno ad avviare negoziazioni per una licenza. ... Almeno alla luce di quanto sopra, e in base alle informazioni acquisite e a quanto da esse dedotto, T-Mobile non è licenziataria dei brevetti rivendicati e non è disposta ad avviare negoziazioni in buona fede.”). Sebbene questi problemi non siano stati completamente risolti dai tribunali, sollevano chiari campanelli d’allarme sul fatto che alcuni proprietari di SEP potrebbero spingersi troppo oltre nel chiedere la segretezza assoluta per offuscare il loro comportamento nelle negoziazioni FRAND.

ulteriormente rafforzata se venissero resi pubblici tassi di royalty determinati tramite arbitrato e se le clausole di riservatezza non potessero essere imposte unilateralmente da una delle parti contraenti".⁷⁷

Questo punto è particolarmente importante per le aziende che non hanno competenze o risorse per affrontare pienamente le questioni SEP, come per le PMI che tentano di intraprendere lo sviluppo di prodotti IoT, e che tradizionalmente potrebbero avere meno punti di riferimento disponibili per verificare se i termini e le condizioni FRAND sono rispettati.

Naturalmente, le aziende possono scegliere *volontariamente* di mantenere riservati alcuni elementi relativi alle loro negoziazioni o licenze. Nell'ambito della normale pratica commerciale, le aziende possono scegliere di scambiare informazioni che considerano riservate. Le informazioni aziendali sensibili possono includere dettagli tecnici del prodotto, volumi di vendita, proiezioni di vendita, prezzi, elementi riservati di terze parti, rapporti con i fornitori o roadmap della produzione. Le parti possono (e lo fanno) concordare volontariamente obblighi di riservatezza più ampi caso per caso, a seconda delle informazioni da scambiare e delle loro preferenze reciproche.

In assenza di un accordo *volontario* su ampi requisiti di riservatezza, le informazioni di base che possono essere importanti per facilitare le negoziazioni di licenze FRAND e per consentire la valutazione della conformità all'obbligo FRAND non dovrebbero richiedere la riservatezza. Esempi del tipo di informazioni non riservate che generalmente i titolari di SEP dovrebbero essere disposti a fornire ai potenziali licenziatari, senza obblighi di segretezza, includono:⁷⁸

- Un elenco dei brevetti proposti per la concessione in licenza;
- L'identificazione delle sezioni corrispondenti della norma in cui si presume che ciascuno di questi SEP sia applicato;
- I dettagli della base delle accuse di essenzialità e violazione, come le tabelle delle rivendicazioni;
- I dettagli delle condizioni di licenza che possono aiutare l'attuatore della norma a valutare se le condizioni offerte sono FRAND o meno;
- I dettagli della base e della metodologia su cui è stata calcolata l'offerta FRAND (incluso qualsiasi tasso di royalty);
- Nel caso di amministratori di patent pool o altri che possano rivendicare diritti di licenza su brevetti di proprietà di altri, le autorizzazioni scritte dei proprietari dei brevetti che autorizzano l'amministratore ad avviare negoziazioni per conto del proprietario del brevetto (e specificando eventuali limiti all'autorità dell'amministratore);
- Le informazioni storiche su tariffe e licenze (eventualmente rese anonime o altrimenti limitate per proteggere i legittimi problemi di riservatezza di terze parti e comprensive di eventuali "accordi collaterali", "limiti" o "sconti" applicabili);
- I dettagli di eventuali contenziosi o altri procedimenti in corso relativi a eventuali brevetti rivendicati; e
- Le informazioni riguardanti licenze precedenti a fornitori o clienti del potenziale licenziatario (o potenziali fornitori o clienti), in modo tale che quest'ultimo possa determinare se uno qualsiasi dei suoi prodotti potrebbe già essere concesso in licenza (ed evitare potenziali doppi pagamenti).

⁷⁷ Charles River Associations, Transparency, Predictability and Efficiency of SDO-based Standardization and SEP Licensing: A Report for the European Commission al punto 89 (12 dicembre 2016).

⁷⁸ I tribunali e le agenzie che esaminano la presunta cattiva condotta dei licenzianti SEP hanno richiesto che la maggior parte delle informazioni identificate di seguito fossero fornite ai potenziali licenziatari. Gli esempi includono la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso *Huawei Technologies Co. c. ZTE Corp.*, C-170/13, [2015] E.C.R. 477, e le recenti decisioni della National Development and Reform Commission (Cina) (9 febbraio 2015) e della Korea Fair Trade Commission (28 dicembre 2016) nelle loro rispettive indagini di Qualcomm.

Un elenco più dettagliato delle informazioni che dovrebbero essere fornite dalle parti negoziali è riportato di seguito nell'Allegato B.

D'altro canto, può spesso essere opportuno che le parti negoziali utilizzino disposizioni di riservatezza per proteggere le informazioni commerciali veramente sensibili, come le informazioni relative a ricerca e sviluppo in corso, vendite di prodotti, sviluppo o prezzi o elementi simili. In assenza di un accordo reciproco su una segretezza più ampia, l'uso di condizioni di riservatezza così ristrette può fornire un'efficace condivisione delle informazioni senza incidere sugli interessi pubblici e privati associati alla trasparenza.

Di conseguenza, e per tutti questi motivi:

Principio fondamentale 5: *nessuna delle parti coinvolte in una negoziazione FRAND deve tentare di costringere l'altra ad accordi di segretezza troppo ampi. Alcune informazioni, come elenchi di brevetti, tabelle delle rivendicazioni che identificano i prodotti rilevanti, condizioni di licenza FRAND, aspetti delle licenze precedenti e simili, sono importanti per la valutazione di potenziali condizioni FRAND, e la disponibilità pubblica di tali materiali può sostenere l'interesse pubblico verso una coerente ed equa applicazione delle condizioni FRAND. Un titolare di brevetto non deve tentare di sfruttare il proprio vantaggio informativo riguardante i brevetti o le licenze precedenti per interferire con la capacità del potenziale licenziatario di negoziare efficacemente.*

5.6 Trasferimento e disaggregazione dei brevetti

In caso di trasferimento di un SEP vincolato da FRAND, il cessionario iniziale e tutti i cessionari successivi devono rimanere vincolati dall'impegno FRAND. Come indicato dalla Commissione europea:

Per garantire l'efficacia dell'impegno FRAND, tutti i titolari di DPI partecipanti che assumono tale impegno devono essere obbligati a prendere le misure necessarie affinché un'impresa alla quale essi cedono i propri DPI (compreso il diritto a concederli in licenza) sia tenuta a rispettare tale impegno, ad esempio mediante una clausola contrattuale tra acquirente e venditore.⁷⁹

Negli ultimi anni si è sviluppata la pratica secondo la quale alcuni titolari di SEP dividono o "frammentano" i loro portafogli di brevetti. Il trasferimento della proprietà dei brevetti in linea di principio non dovrebbe rappresentare un problema nel contesto delle licenze SEP e FRAND, e le parti generalmente dovrebbero essere libere di trasferire i brevetti come ritengono opportuno, a condizione tuttavia che il destinatario rispetti gli obblighi di licenza precedentemente assunti.

Possono sorgere problemi se i SEP vengono trasferiti a nuovi proprietari che non rispettano gli impegni FRAND assunti dal precedente proprietario. Se gli impegni di licenza non dovessero essere trasferiti con i SEP, gli acquirenti di SEP potrebbero rifiutarsi di offrire condizioni FRAND agli attori delle norme pertinenti. Inoltre, la diffusione dei portafogli SEP tra un numero sempre maggiore di proprietari indipendenti può esacerbare il problema del royal stacking, vale a dire che le royalty richieste in modo indipendente da più titolari di SEP per la stessa norma non tengono conto della presenza di altri SEP per la stessa norma e comportano così una royalty complessiva inadeguatamente elevata. In caso di frazionamento dei portafogli SEP, le royalty totali richieste per le parti frazionate (e per la parte restante del portafoglio) non devono superare le royalty che sarebbero risultate FRAND se il portafoglio fosse stato mantenuto da un unico proprietario, oppure addebitate dal proprietario originale.

I Patent Assertion Entities non devono essere utilizzati come semplici delegati per oscurare comportamenti che cercano di aggirare gli impegni FRAND e che sarebbero più ovviamente abusivi se perseguiti direttamente. Ad esempio, i "pirati" dei brevetti non devono essere utilizzati per contrastare approcci di licenza reciproca altrimenti applicabili (*ad esempio*, adeguando i tassi di licenza per affrontare i brevetti con licenza incrociata).

⁷⁹ Linee direttrici orizzontali della Commissione europea, par. 285. *Si veda anche Google/Motorola*, in cui la Commissione ha indicato che: "una società acquirente che acquisisce un portafoglio SEP da una società venditrice deve essere vincolata da un impegno FRAND precedentemente assunto da tale società venditrice".

Una promessa FRAND deve quindi estendersi al cessionario in caso di vendita del SEP. In caso di trasferimento di un SEP vincolato da FRAND, il cessionario iniziale e tutti i cessionari successivi devono rimanere vincolati dall'impegno FRAND.

Di conseguenza, e per tutti questi motivi:

Principio fondamentale 6: *gli obblighi FRAND rimangono inalterati nonostante i trasferimenti di brevetti, e le transazioni di vendita di brevetti devono includerlo espressamente. Allo stesso modo, i trasferimenti di brevetti non devono alterare il valore richiesto o ottenuto per particolari brevetti. In caso di frazionamento dei portafogli SEP, le royalty totali addebitate per le parti frazionate (e per la parte restante del portafoglio) non devono superare le royalty che sarebbero risultate FRAND se il portafoglio fosse stato mantenuto da un unico proprietario, oppure addebitate dal proprietario originale. Inoltre, i trasferimenti di brevetti non devono essere utilizzati per vanificare la "compensazione" delle royalty di un potenziale licenziatario o simili diritti di reciprocità.*

6 Conclusione

Si spera che il presente CWA aiuterà sia i licenzianti che i licenziatari nel proseguire e concludere le negoziazioni SEP e nel mantenere comportamenti appropriati coerenti con l'obbligo FRAND.

A sostegno di questo progetto, i partecipanti al CWA desiderano ringraziare DIN e CEN-CENELEC per l'assistenza, il sostegno e l'incoraggiamento. Senza il loro sostegno nel riunire un'ampia base di parti interessate del settore e nel facilitare il processo di consenso, il presente CWA non sarebbe stato possibile.

Allegato A – Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è un CWA e qual è il suo scopo?

Un CWA è un “CEN-CENELEC Workshop Agreement”. “Si tratta di un accordo, sviluppato e approvato da un CENELEC Workshop e di proprietà del CENELEC come pubblicazione, che riflette il consenso di individui e organizzazioni identificati responsabili del suo contenuto.”⁸⁰ L'attuale CWA riguarda le migliori pratiche di licenza SEP.

Il presente CWA mira a (a) fornire informazioni educative e contestuali relative alle licenze SEP e all'applicazione di FRAND, (b) identificare e illustrare alcune delle questioni e dei problemi chiave che le parti negoziali potrebbero a volte incontrare e (c) esporre alcuni dei comportamenti chiave e delle “migliori pratiche” che le parti potrebbero scegliere di adottare per risolvere problemi di licenza SEP in via amichevole e nel rispetto dell'obbligo FRAND. La nostra speranza è che il presente CWA possa assistere sia i negozianti SEP esperti che quelli inesperti e informare qualsiasi altra parte interessata su come raggiungere in modo più efficace accordi equi e promuovere meglio gli obiettivi e gli interessi del settore (inclusi quelli dei proprietari di SEP), della normazione e, in ultima analisi, dei consumatori. Per ulteriori dettagli si rimanda alle Sezioni 2-5 del CWA.

D: Cos'è un brevetto essenziale standard (Standard Essential Patent, SEP) e perché i SEP sono importanti?

Un brevetto è un diritto legalmente concesso su un'invenzione. I brevetti forniscono vari diritti per imporre ad altri di utilizzare l'invenzione e, in alcuni casi, per impedire ad altri di farlo.

Un brevetto che protegge la tecnologia essenziale per l'utilizzo di una norma è chiamato brevetto essenziale standard (Standard Essential Patent, SEP). Le nuove tecnologie standardizzate si rivolgono al cosiddetto “Internet delle cose” (IoT), alla serie di norme “5G” e ad altre tecnologie standardizzate di prossima generazione che saranno utilizzate dai prodotti, dalle infrastrutture e dai servizi futuri rivolti ai consumatori europei e non solo. Potrebbero esserci centinaia o migliaia di SEP per una data norma.

D: Cos'è il blocco dei brevetti?

Le aziende che realizzano o utilizzano prodotti conformi alle norme devono necessariamente utilizzare i SEP incorporati in tali prodotti. Pertanto, poiché le aziende (e i consumatori) che tentano di utilizzare la norma non hanno alternative commerciali se o quella di utilizzare la tecnologia del titolare del SEP, il potere contrattuale di quest'ultimo nel contesto di una negoziazione di licenza aumenta notevolmente.

Questo fenomeno viene definito “lock in”. Una sfida importante per le organizzazioni di sviluppo delle norme (Standard Development Organization, SDO) è quella di proteggersi dai potenziali abusi dell'effetto lock-in. Quando un titolare di SEP rifiuta di concedere in licenza o cerca di sfruttare il lock-in e di estorcere, potenzialmente sotto minaccia di ingiunzione, più di quanto sarebbe giusto per un'invenzione brevettata se la tecnologia non fosse stata adottata dalla SDO, il suo comportamento viene definito “blocco”.

D: Qual è lo scopo di un impegno FRAND?

Un impegno FRAND è un impegno a fornire licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, FRAND). Per proteggersi da un potenziale abuso dell'effetto lock-in (si veda anche la domanda precedente), le SDO adottano comunemente politiche sui brevetti che prevedono la concessione in licenza di SEP a condizioni FRAND.

Nell'ambito delle politiche FRAND, i partecipanti alle norme promettono volontariamente di concedere in licenza i loro brevetti a condizioni giuste e ragionevoli a qualsiasi parte che desidera implementare la norma in questione. Ciò garantisce ai titolari dei brevetti la capacità di ottenere un valore ragionevole per i brevetti che hanno contribuito alle norme. Allo stesso tempo, quando seguito e applicato, l'obbligo FRAND protegge anche contro i titolari di SEP che abusano successivamente della loro posizione per ottenere più di quanto sarebbe giusto per la licenza dell'invenzione brevettata se

⁸⁰ *Si veda* <https://www.cenelec.eu/standardsdevelopment/ourproducts/workshopagreements.html>.

la tecnologia non fosse stata adottata dalla SDO, o che escludono altri operatori di mercato dall'implementazione della norma nonostante la loro disponibilità ad acquisire una licenza a condizioni FRAND.

D: Qual è il ruolo delle norme sulla concorrenza nel contesto della normazione?

L'attività di sviluppo di norme può dare origine a problemi di concorrenza. Le discussioni nel contesto della definizione delle norme, ad esempio, possono fornire un'opportunità di collusione per ridurre o eliminare la concorrenza tra tecnologie altrimenti concorrenti. Gli obblighi FRAND contribuiscono a controbilanciare i potenziali problemi di concorrenza che la normazione può creare. Allo stesso tempo, le violazioni dell'obbligo FRAND da parte di un titolare di SEP possono esacerbare le preoccupazioni legate alle norme sulla concorrenza e portare a responsabilità in materia di antitrust.

D: Quali sono gli interessi pubblici e dei consumatori nel contesto della normazione?

Gli approcci FRAND sono diretti a favorire la crescita economica, facilitare lo sviluppo tecnologico collaborativo e promuovere il benessere pubblico e la diffusione di tecnologie standardizzate. FRAND promuove l'interesse pubblico nel realizzare prodotti interoperabili, proteggendo al tempo stesso dalle pratiche sleali che danneggiano la concorrenza e, in ultima analisi, i consumatori.

D: Che impatto hanno queste discussioni sulle PMI?

Mentre il crescente utilizzo di tecnologie standardizzate influenzerà le aziende grandi e piccole, si prevede che le PMI svolgeranno un ruolo importante nella creazione dell'economia connessa e nelle innovazioni future. Tuttavia, richieste di licenza ingiuste relative ai SEP che coprono le norme necessarie per partecipare all'ecosistema di mercato possono avere un impatto e un danno unico sulla partecipazione delle PMI al mercato. In particolare, una serie di fattori creano rischi asimmetrici per le PMI all'interno dell'ambiente standard di concessione di licenze di brevetti essenziali e potrebbero in definitiva inibire l'innovazione a valle, ad esempio in termini di risorse, informazioni commerciali, informazioni tecniche e posizione di mercato.

D: Quali sono i principi fondamentali delle licenze FRAND e SEP che il CWA difende?

Un riepilogo dei principi fondamentali è inclusa nella sintesi del CWA e nel relativo documento sulle migliori pratiche, disponibile nella Sezione 2. Alcuni dei principi rilevanti sono affrontati anche nelle domande seguenti.

D: Cosa succede se si viene contattati da un titolare di brevetto che afferma che è necessario acquisire una licenza?

Nella maggior parte dei casi, è importante collaborare con un avvocato per valutare la licenza e i brevetti e per essere assistiti nella conduzione del processo di negoziazione. Di solito è saggio contattare il proprio fornitore per la funzionalità pertinente, poiché potrebbe avere maggiori informazioni sull'effettiva applicazione dei brevetti alla norma. Ed è importante comprendere i propri diritti. Anche se l'azienda (o il proprio fornitore) è pronta ad acquisire una licenza secondo le condizioni FRAND per i brevetti applicabili, non deve essere costretta a ottenere una licenza che non è necessaria o a condizioni ingiuste.

D: Un titolare di SEP che ha assunto un impegno FRAND può chiedere un'ingiunzione?

In breve, un'ingiunzione significa esclusione dal mercato. Un'ingiunzione è spesso vista come un rimedio equo sotto forma di un'ordinanza del tribunale che obbliga una parte a compiere o ad astenersi da atti specifici. Può includere ingiunzioni *de facto* quali sequestri doganali di prodotti che costituiscono presumibilmente una violazione o procedimenti penali. L'impatto di tali misure su l'utilizzatore di una norma può essere grave, poiché impedirà all'azienda in questione di portare (o continuare a portare) i propri prodotti sul mercato nel territorio in cui la misura è stata imposta.

Nel contesto dei negoziati FRAND non dovrebbero essere utilizzate minacce di ingiunzioni (compresi sequestri doganali o procedimenti penali). Un licenziante non deve chiedere un'ingiunzione su un SEP vincolato da FRAND, tranne in circostanze eccezionali come quando l'attuatore è sottoposto a procedura fallimentare o è al di fuori della giurisdizione del tribunale competente.

D: Chi ha diritto a ottenere una licenza FRAND?

Un impegno FRAND è un impegno a concedere la licenza a qualsiasi potenziale licenziatario. A prima vista, la promessa FRAND non limita la licenza a nessun sottogruppo particolare, ma è invece applicabile a qualsiasi potenziale licenziatario che la chieda.

D: Ogni parte della catena di approvvigionamento necessita di una licenza?

No. Ad esempio, se un fornitore dispone già di una licenza, i suoi clienti non richiederanno una licenza per lo stesso SEP quando utilizzeranno i prodotti concessi in licenza del fornitore nei propri prodotti o servizi ("esaurimento del brevetto"). Questo può essere un approccio particolarmente efficiente alla concessione di licenze SEP per i settori in cui vi sono molti più clienti a valle che fornitori a monte.

D: Un titolare di SEP che ha assunto un impegno FRAND può scegliere dove concedere la licenza nella catena del valore?

No. Negli ultimi anni, alcune aziende hanno annunciato un presunto diritto di rifiutare licenze ad alcune aziende nella catena di approvvigionamento, di solito le aziende a livello di componenti o moduli che hanno più familiarità con le tecnologie standardizzate. Tali rifiuti alla concessione delle licenze sono problematici per una serie di ragioni e possono, in ultima analisi, portare ad addebitare royalty superiori alle condizioni FRAND alle aziende a valle in base al valore e alle caratteristiche che tali aziende stesse creano. I tribunali che hanno considerato questi approcci li hanno ritenuti incompatibili con gli obblighi FRAND.

D: Quali metodologie dovrebbero essere utilizzate per valutare le valutazioni FRAND?

I SEP devono essere valutati in base ai loro meriti tecnici e alla loro portata, non in base ai valori o agli usi a valle. Sebbene le condizioni e i valori specifici della licenza debbano sempre essere determinati caso per caso alla luce dei fatti e delle circostanze particolari delle parti, esistono alcuni approcci metodologici chiari per la valutazione FRAND che sono stati riconosciuti da varie autorità, sia in Europa che in tutto il mondo. La Sezione 5.3 del CWA affronta questi approcci metodologici, sottolineando al contempo che le parti devono sempre esercitare il proprio giudizio indipendente (in consultazione con i propri avvocati e altri consulenti) nel valutare le questioni relative alla valutazione.

D: In qualità di potenziale licenziatario, devo acquisire una licenza per portfolio?

No. Ad esempio, un potenziale licenziatario che opera solo in un particolare Paese o regione geografica non deve essere tenuto a pagare per i diritti mondiali di cui non ha bisogno. Allo stesso modo, ai licenzianti non deve essere consentito obbligare un potenziale licenziatario ad acquisire una licenza per brevetti per i quali non necessita di licenza, ovvero quando non sono violati, non validi o esauriti. Pertanto, una licenza per un portafoglio più ampio dovrebbe avvenire solo se entrambe le parti concordano *volontariamente e di comune accordo*.

D: In qualità di titolare di SEP soggetto a un impegno FRAND, posso richiedere a un potenziale licenziatario di acquisire una licenza sia per i miei SEP che per i non SEP?

Le parti possono concordare volontariamente e di comune accordo una licenza che copra sia i SEP che i non SEP. Tuttavia, non è appropriato che un licenziante "vincoli" o altrimenti condizioni la concessione di una licenza per i SEP applicabili del licenziatario alla condizione che il licenziatario accetti e paghi una licenza per un'altra parte del portafoglio brevetti del licenziante (non SEP), anche se si ritiene che tali altri brevetti siano applicabili al prodotto del licenziatario o all'implementazione della norma.

D: Qual è l'importanza della trasparenza e della prevedibilità nel processo di normazione e concessione di licenze SEP?

La trasparenza nelle licenze SEP inizia con il processo di normazione. Tale trasparenza, come richiesto da molte politiche SDO, può (1) ridurre il rischio che i vincoli sui DPI possano potenzialmente bloccare il processo di normazione, (2) consentire ai partecipanti alla SDO di valutare e selezionare le tecnologie durante lo sviluppo della norma e (3) aiutare i partecipanti alla SDO a valutare i rischi e i costi potenziali del supporto di una particolare norma.

Gli interessi alla trasparenza si applicano anche nel contesto delle negoziazioni delle licenze SEP. Per valutare in modo equo e trasparente se una proposta di licenza è FRAND, un potenziale licenziatario dovrebbe avere il diritto di ottenere, senza precondizioni o richieste di segretezza, dettagli riguardanti la presunta base e il supporto per le richieste di licenza SEP del titolare del brevetto.

D: Quali sono i dettagli che devono essere forniti dal titolare di un SEP quando offre una licenza FRAND?

Il titolare di un brevetto SEP deve essere pronto a fornire un livello base di informazioni necessarie per valutare se i prodotti sotto accusa violano diritti di brevetto validi. Ciò includerà tipicamente un elenco dei brevetti rivendicati, una specifica dettagliata (*ad esempio*, tabelle delle rivendicazioni) che descriva in che modo i brevetti siano presumibilmente violati dai prodotti che implementano la norma e altre informazioni rilevanti necessarie al potenziale licenziatario per valutare le rivendicazioni di violazione, validità ed essenzialità e valutare la valutazione proposta.

D: Questo tipo di informazioni può essere fornito solo in base all'NDA?

Le parti possono volontariamente e reciprocamente concordare un'ampia riservatezza riguardo alle negoziazioni delle licenze, proteggendo alcuni o tutti gli aspetti delle loro discussioni. Tuttavia, in generale, a nessuna parte è richiesto di stipulare un NDA ai fini delle negoziazioni delle licenze SEP, e non devono essere previste penalità per nessuna delle parti che sceglie di non sottoscrivere un NDA. Ad esempio, la scelta di non sottoscrivere un NDA non dovrebbe rendere nessuna delle parti "riluttante".

Un potenziale licenziatario dovrebbe avere il diritto di ottenere dal titolare del SEP, senza precondizioni o richieste di segretezza, piena trasparenza sui dettagli riguardanti la presunta base e il supporto per le richieste di licenza SEP del titolare del brevetto. Le informazioni specifiche che dovrebbero essere incluse sono contemplate nell'Allegato B del presente CWA.

D: Cosa succede se un titolare di SEP trasferisce il suo brevetto per il quale ha assunto un impegno FRAND a un nuovo titolare?

Una promessa FRAND deve estendersi al cessionario in caso di vendita del SEP. In caso di trasferimento di un SEP vincolato da FRAND, il cessionario iniziale e tutti i cessionari successivi devono rimanere vincolati dall'impegno FRAND.

D: Quali sono le considerazioni rilevanti sul processo quando si è impegnati in negoziazioni di licenze SEP?

Per quanto riguarda un tipico processo di negoziazione di una licenza SEP, non esiste un metodo unico. Bisogna agire in modo ragionevole ed essere corretti e schietti in qualsiasi interazione. Inoltre, ci sono una serie di aspetti fondamentali che dovrebbero essere presi in considerazione, come delineato nella Sezione 3 del CWA.

D: Quanto tempo è necessario per negoziare una licenza SEP?

I tempi possono variare in modo significativo, forse molti mesi o addirittura anni. I tempi della negoziazione dipenderanno da molti fattori, tra cui ad esempio la dimensione del portafoglio SEP rilevante, la complessità dei prodotti / delle tecnologie, la diligenza del licenziante nel fornire le informazioni necessarie e altri. Nei casi più complessi, potrebbero essere necessari notevoli sforzi e tempo per rivedere e comprendere il materiale fornito. Le negoziazioni FRAND possono quindi richiedere tempo, e non esiste una tempistica valida per tutti per la concessione delle licenze. Andrebbero evitati i tentativi di prefissare unilateralmente scadenze irragionevoli in una negoziazione, sia da parte del licenziante che del licenziatario. Finché le parti si comportano in modo ragionevole, la tempistica delle negoziazioni non dovrebbe essere oggetto di controversia.

D: Come risolvere una controversia tra il titolare di un SEP e il potenziale licenziatario?

In caso di controversia, le parti possono cercare di perseguire rivendicazioni e difese tradizionali nei tribunali nazionali, oppure possono concordare reciprocamente e volontariamente una risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR). Qualsiasi azione FRAND, inclusa l'ADR, può riguardare contratti, brevetti, norme sulla concorrenza e/o altre rivendicazioni legali.

D: Che cosa sono i patent pool SEP e quali sono le considerazioni rilevanti da tenere in considerazione quando si è coinvolti nella concessione di licenze per patent pool SEP?

Un patent pool SEP è una fusione di diversi SEP (o presunti SEP) posseduti da diverse società pertinenti a una particolare norma, con l'obiettivo di offrire una licenza per un gruppo di brevetti. La concessione di licenze in pool può rappresentare una scelta volontaria e interessante per le aziende perché può ridurre i costi e gli oneri amministrativi. Invece di dover concedere in licenza i brevetti separatamente a diverse aziende, la concessione di licenze in pool può fornire un'unica sede per concedere in licenza un numero maggiore di brevetti. Tuttavia, sia i licenzianti che i licenziatari mantengono la libertà di decidere se concedere la licenza attraverso un patent pool o meno. Il rifiuto di una parte di aderire a un pool o di ottenere una licenza da un pool non deve essere considerato un'indicazione di riluttanza a concedere o ad acquisire una licenza SEP. Inoltre, solo perché si sostiene che i brevetti inclusi in un pool siano SEP, non si può concludere che lo siano effettivamente. Facciamo riferimento alle Sezioni 3.10 e 5.4 del CWA per ulteriori dettagli sulla concessione di licenze per patent pool.

Allegato B – Documentazione relativa alle negoziazioni delle licenze

Al fine di creare condizioni di parità, il titolare del SEP deve essere pronto a fornire informazioni che consentano alla negoziazione tra le parti di procedere su una base comune di informazioni e fatti. Poiché il titolare del SEP di solito avrà molte più informazioni riguardanti i brevetti rilevanti, la loro storia, le licenze e altre questioni utili per la valutazione dell'applicabilità del brevetto e dei termini FRAND, ciò richiede che il titolare del SEP renda disponibili informazioni e documenti rilevanti per le valutazioni del potenziale licenziatario di rivendicazioni e offerte di licenza. Qualsiasi potenziale licenziatario deve mantenere un sano scetticismo e tentare di verificare le informazioni fornite dal titolare del brevetto esaminando, tra le altre fonti, le informazioni disponibili al pubblico.

Il presente allegato fornisce un elenco di informazioni e documenti che in genere possono essere richiesti da un potenziale licenziatario per valutare un'offerta di licenza, tra cui:

- 1) Informazioni di base che devono essere sempre fornite volontariamente e proattivamente dal titolare del SEP.
- 2) Informazioni che devono essere rese disponibili su richiesta del potenziale licenziatario
- 3) Informazioni aggiuntive che devono essere rese disponibili quando i SEP rivendicati includono brevetti che sono, o sono stati precedentemente, inclusi in un programma di licenza o in un patent pool

L'elenco non intende essere esaustivo; in base al caso specifico, ulteriori informazioni potrebbero essere necessarie o utili per una negoziazione equa.

a) *Le seguenti informazioni devono sempre essere condivise volontariamente e proattivamente dal titolare del SEP:*

- Un foglio di calcolo o un riepilogo funzionale simile dei brevetti che il titolare del SEP ritiene essenziali e sta cercando di concedere in licenza (i "Brevetti essenziali"), con i dettagli di:
 - Titolo del brevetto;
 - numeri di brevetto;
 - inventori;
 - richiedenti originali;
 - territorio;
 - quali brevetti appartengono a quale famiglia di brevetti;
 - date di priorità; e
 - date di scadenza.
- Informazioni riguardanti:
 - eventuali procedimenti di nullità, contenziosi, constatazioni di non violazione o antitrust o rivendicazioni delle autorità garanti della concorrenza rilevanti precedentemente decisi o in corso relativi ai brevetti in questione;
 - se le tasse di rinnovo dell'ufficio brevetti per ciascuno dei brevetti essenziali sono aggiornate; e

- se il titolare del SEP negozierà le condizioni di qualsiasi licenza sulla base di un impegno durevole (*ovvero*, un impegno che sopravvive e non viene liberato dalla conclusione di qualsiasi altra licenza scritta) secondo il quale i tassi di royalty proposti sono conformi agli obblighi FRAND del titolare del SEP sia dei titolari del brevetto che dei suoi agenti e che qualsiasi accordo o licenza che possa essere raggiunto si baserà su tale impegno.
- Informazioni sufficienti per consentire al potenziale licenziatario di valutare la violazione dei brevetti rivendicati da parte dei suoi prodotti. A tal fine, il titolare del brevetto SEP deve rendere disponibili tabelle sufficientemente dettagliate delle richieste di violazione, insieme a:
 - precisare se le caratteristiche della norma relative ai Brevetti essenziali sono facoltative o obbligatorie;
 - informazioni contenute nell'informativa sulla licenza preferibilmente integrate in un foglio di calcolo di cui sopra;
- Se richiesto dal potenziale licenziatario, ciò deve essere integrato da:
 - la politica DPI della relativa SDO (comprese le versioni applicabili della politica DPI relativa ai brevetti in discussione); e
 - i dettagli degli impegni FRAND assunti dal titolare del brevetto nei confronti della SDO (ad esempio, una copia della lettera di verifica depositata o della dichiarazione di brevetto, se applicabile).
- Dettagli completi su come è stata calcolata l'offerta di canone FRAND proposta, potenzialmente oscurati solo nella misura strettamente necessaria per rispettare gli obblighi di riservatezza derivanti dagli obblighi di NDA di terze parti. La divulgazione deve includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dettagli riguardanti la base su cui è stata calcolata la royalty, comprese le norme contemplate dall'offerta, e se esistono norme diverse, perché e come esse si riflettono nell'offerta FRAND);
 - dettagli riguardanti il metodo di calcolo, incluso il motivo per cui la base di royalty e il calcolo sono ragionevoli;
 - dettagli di eventuali condizioni di licenza comparabili di terze parti che il titolare del SEP ritiene siano comparabili.

Su richiesta, e in base all'intesa del titolare del SEP, ciò deve essere integrato da informazioni sul panorama normativo, inclusa una dichiarazione riguardante la presunta quota di tale panorama spettante al titolare del SEP.
- Se i SEP precedentemente detenuti e rilevanti per le norme oggetto della negoziazione sono stati trasferiti dal proprietario del SEP ad altri soggetti, deve essere fornito un elenco che identifichi eventuali SEP rilevanti precedentemente detenuti per le norme in questione e le parti attualmente assegnate. Su richiesta, ciò deve essere integrato con informazioni riguardanti
 - l'identità dell'acquirente, cessionario, subentrante o licenziatario esclusivo; e
 - se e come il cambiamento nel portafoglio brevetti dell'attuale titolare del brevetto si riflette nel canone di licenza.

b) *Le seguenti informazioni aggiuntive devono essere rese disponibili, se richieste dal potenziale licenziatario:*

- Laddove vi sia un ampio portafoglio di brevetti, le parti possono concordare che il titolare del SEP possa inviare al licenziatario un elenco esemplare o “orgoglioso” di brevetti che rifletta la sua visione della forza e della rilevanza del suo portafoglio di SEP (“Brevetti chiave”). In tali casi, il titolare del SEP deve fornire una spiegazione del motivo per cui ha scelto quei Brevetti chiave e dettagli completi e precisi sul motivo per cui si presume che i prodotti del potenziale licenziatario violino i Brevetti chiave, comprese le informazioni che illustrano il motivo per cui i Brevetti chiave si applicano al prodotto;
- Chiarimenti e informazioni su:
 - la catena dei diritti che va dal richiedente originale al titolare del brevetto;
 - qualsiasi fatto o questione che potrebbe invalidare uno qualsiasi dei Brevetti essenziali (come fatti che sono stati sostenuti da altri come invalidanti o potenzialmente invalidanti);
 - se l'accordo di licenza prevederà che, in caso di modifica dei canoni di licenza, si offrirà di aggiornare le condizioni dell'accordo di licenza per contribuire a mantenere una “parità di condizioni” per la concorrenza tra i licenziatari SEP;
 - le identità dei licenziatari dei brevetti in discussione;
 - se il titolare del SEP ha richiesto licenze dai potenziali fornitori diretti o indiretti del licenziatario, a condizione che il potenziale licenziatario riveli i rispettivi fornitori al titolare del SEP, o il titolare del SEP sia altrimenti a conoscenza di tali fornitori;
 - se il titolare del SEP è disposto a concedere licenze ai potenziali fornitori del licenziatario su richiesta del fornitore;
 - se il titolare del SEP ha richiesto licenze dai potenziali clienti del licenziatario, a condizione che il potenziale licenziatario riveli i rispettivi clienti al titolare del SEP, o il titolare del SEP sia altrimenti a conoscenza di questi clienti; E
 - se i brevetti rivendicati sono attualmente, o sono stati precedentemente concessi o offerti in licenza, da qualsiasi programma di concessione di licenze in pool o patent pool (“Patent pool”) e, in tal caso, il titolare del SEP deve fornire ulteriori dettagli, come ad esempio:
 - l'identità del Patent pool;
 - le condizioni di licenza del Patent pool.

c) *Le seguenti informazioni aggiuntive devono essere fornite quando la richiesta di licenza è stata avanzata da un Patent pool*

- Laddove la richiesta di licenza sia stata avanzata da un programma di concessione di licenze in pool o da un amministratore di pool, l'amministratore deve sempre chiarire l'ambito della sua capacità e autorità di negoziare tutte le condizioni della licenza e offrire i seguenti dettagli al potenziale licenziatario:
 - Un elenco dei titolari di SEP nel Patent pool;
 - Dettagli della quota di brevetti detenuti da ciascun titolare di SEP nel Patent pool;
 - Identità dei licenziatari del programma di concessione di licenze fino ad oggi;

CWA 95000:2019 (E)

- Conferma che ciascun titolare di SEP è disposto a offrire una licenza diretta ai SEP da lui detenuti, indipendentemente dall'esistenza del pool; e
- I chiarimenti e le informazioni riguardanti fornitori e clienti come elencati nella precedente sezione 3.10.