

**ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**  
**SCUOLA DI GIURISPRUDENZA**

---

Corso di Laurea Magistrale in  
**GIURISPRUDENZA**

**GLI *STANDARD ESSENTIAL PATENTS***  
**NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO CINESE:**  
**UNO STUDIO DI DIRITTO COMPARATO**

Tesi di laurea in  
**DIRITTO PRIVATO COMPARATO**

**Relatrice**

*Chia.ma Prof.ssa Marina Timoteo*

**Presentata**

*Fabio Sava*

**Sessione III**

---

**Anno Accademico 2017/2018**



*Ai miei genitori, a mio fratello Ettore  
per l'immenso affetto e sostegno*



# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	I
<b>CAPITOLO I</b>	
<b>IL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN CINA: CENNI STORICI</b>	1
<b>1.1 Profili di Diritto della Proprietà intellettuale dall'Età Imperiale al Kuomintang</b>	1
<b>1.2 La tutela delle privative industriali nella Repubblica Popolare Cinese</b>	6
<b>1.3 Il processo di modernizzazione giuridica in ambito brevettuale: dalla politica della porta aperta di Deng Xiaoping al WTO</b>	10
<b>1.4 Un sistema in transizione: le modifiche recenti all'impianto normativo e al sistema di <i>Enforcement</i></b>	15
<b>1.5 Le sfide di un'economia emergente: le soluzioni per reprimere la violazione della Proprietà Intellettuale</b>	20
<b>CAPITOLO II</b>	
<b>IL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN CINA: LA LEGGE BREVETTI</b>	27
<b>2.1 I brevetti nella disciplina cinese</b>	27

<b>2.2 La domanda per ottenere il titolo brevettuale</b>	35
<b>2.3 Il procedimento di esame della domanda di Brevetto e l'impugnazione presso il <i>Patent Reexamination Board</i></b>	35
<b>2.4 La tutela del titolo brevettuale: il Sistema del Doppio Binario</b>	45
2.4.1 <i>La tutela in via amministrativa</i>	45
2.4.2 <i>La tutela in via giudiziaria</i>	48
2.4.3 <i>Le ipotesi di contraffazione nel Sistema Cinese</i>	51
<b>2.5 Il potere di disposizione del Brevetto: il Sistema Delle Licenze</b>	55

### **CAPITOLO III**

#### **GLI STANDARD ESSENTIAL PATENTS E LA DISCIPLINA**

#### **DELL'ABUSO DELLA POSIZIONE DOMINANTE**

<b>3.1 Introduzione al concetto di <i>Standard</i>. La figura del Brevetto Essenziale</b>	59
<b>3.2 Le leggi <i>Antitrust</i> negli USA, Europa e Cina. Cenni storici</b>	67
<b>3.3 Il Sistema <i>Antitrust</i> in Cina</b>	74
3.3.1 <i>Gli organi amministrativi predisposti all'attuazione della legge antitrust, i casi sugli Standard Essential Patents</i>	75
3.3.2 <i>National Development and Reform Commission (NDRC)</i>	77
3.3.3 <i>Ministry of Commerce of the People's Republic of China (MOFCOM)</i>	82
3.3.4 <i>State Administration for Industry &amp; Commerce (SAIC)</i>	85
3.3.5 <i>Il ricorso al sistema giudiziario in parallelo all'azione delle Agenzie Governative</i>	87

<b>3.4 L'Abuso della Posizione Dominante</b>	90
3.4.1 <i>La definizione del Mercato Rilevante</i>	95
3.4.2 <i>L'accertamento della sussistenza di una posizione dominante</i>	98
3.4.3 <i>Determinazione dell'Abuso della Posizione Dominante</i>	100
<b>3.5 Il ruolo delle <i>Standard Setting Organizations</i> (SSO)</b>	102
<b>CAPITOLO IV</b>	
<b>L'IMPEGNO <i>FRAND</i>: UNO SGUARDO A DOTTRINA</b>	
<b>GIURISPRUDENZA</b>	107
<b>4.1 L'impegno <i>FRAND</i> nell'Ordinamento Giuridico Cinese</b>	107
<b>4.2 Le Linee Guida delle Corti Cinesi nelle controversie riguardanti i Brevetti</b>	
<b>Essenziali</b>	115
<b>4.3 L'evoluzione della giurisprudenza cinese in materia di SEP. I casi <i>Huawei Technologies, Interdigital e Samsung</i></b>	125
4.3.1 <i>Il giudizio della Corte Intermedia di Shenzhen sul caso Huawei v. Samsung</i>	132
4.3.2 <i>Considerazioni conclusive "Is there any FRAND in China?"</i>	142
<b>CONCLUSIONI</b>	147
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	165
<b>SITOGRAFIA</b>	177



# INTRODUZIONE

Il presente lavoro si propone l'obiettivo di approfondire lo studio degli *Standard Essential Patents (SEP)* e quello del cosiddetto impegno *Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory (FRAND)*, nell'ordinamento Cinese.

Recentemente, la materia dei *brevetti essenziali*<sup>1</sup> ha acceso, a livello globale, molteplici dibattiti che hanno impegnato sia la dottrina sia la giurisprudenza, in particolare, con riguardo all'idoneità di tali tipologie brevettuali ad originare un grande potere di mercato in capo al soggetto titolare.

Lo studio di questa materia sarà condotto con il supporto del metodo comparatistico, quale strumento per mettere a paragone quelle che sono state le soluzioni intraprese in materia da Stati Uniti, Europa e Cina, con il particolare fine di indagare quali dinamiche di *legal process* hanno accompagnato la definizione di un quadro normativo in materia di brevetti essenziali.

La trattazione si focalizzerà in particolare sull'ordinamento giuridico cinese. Tale ordinamento, infatti, come è noto, ha conosciuto uno sviluppo notevole negli ultimi 40 anni, a seguito del cambio di passo operato da Deng Xiaoping al termine dell'era maoista.

Tale sviluppo è particolarmente evidente nella materia delle privative industriali ove, a seguito dell'ingresso nell'Organizzazione mondiale del commercio e

---

<sup>1</sup> Per una dettagliata analisi di quali brevetti siano da considerarsi essenziali, si veda il capitolo III del presente lavoro.

dell'adozione degli standard minimi indicati nell'accordo TRIPS,<sup>2</sup> le materie di marchi, brevetti, concorrenza sleale e antitrust sono state sostanzialmente modificate.

Nel presente lavoro, quindi, si tenterà di argomentarne in primo luogo quelle che sono le criticità ancora presenti nella materia della proprietà intellettuale, riscontrandosi ancora oggi un sistema per certi versi poco “*definito*” nella ripartizione delle competenze tra gli organi, amministrativi e giudiziari, preposti all'attuazione delle discipline legate alla legge brevetti e a quella antitrust.

Si proverà, comunque, di mettere in evidenza le caratteristiche positive dell'ordinamento cinese, tenendo conto del recente tentativo di razionalizzazione degli uffici *Antitrust* in un unico ente, lo *State Administration for Market Regulation (SAMR)* nonché degli sforzi degli organi giudiziari, che si sono concretizzati in regolamenti e direttive emanate sia dalla Corte Suprema della Repubblica Popolare Cinese tramite *Interpretation on Severe Issues Regarding Legal Application in the Adjudication of Patent Infringement Cases* del 2016 , sia dalla Corte Superiore di Pechino attraverso le *Guidelines for Patent Infringement Determination* del 2017 e, infine, dal Tribunale di Guangdong con le più specifiche previsioni contenute nelle *Guidelines of Guangdong High People's Court on Adjudicating Cases of Disputes over Standard-Essential Patents* emanate nel 2018.<sup>3</sup>

Infine, si procederà alla verifica di quanto sia stata efficace l'implementazione del sistema FRAND in Cina rispetto a Europa e USA e di come venga a realizzarsi, nei fatti, il complesso e necessario bilanciamento delle richieste delle parti nei casi **Huawei Technologies Co v. InterDigital Inc.** del 2013 e **Huawei Technologies Co v. Samsung Electronics Co., Ltd.** del 2018.

---

<sup>2</sup> L'ingresso della Repubblica popolare cinese nell'organizzazione mondiale del commercio è avvenuta nel 2001, dopo oltre 15 anni di trattative. Come è noto, l'ingresso nel WTO ha comportato la necessaria sottoscrizione dei protocolli collegati, quali il *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* e l'*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Sull'ingresso della Cina nel WTO e sui menzionati accordi, si veda più diffusamente il capitolo I.

<sup>3</sup> Si tiene conto dei regolamenti emanati dalla Corte Superiore di Guangdong in quanto, nel sistema giurisdizionale cinese, il Tribunale rappresenta una delle prime sedi in cui è stato possibile trattare vicende relative alla Proprietà Intellettuale, determinandone, ancora oggi, le più recenti evoluzioni. Sul peculiare ruolo creativo della Corte Suprema cinese, v. TIMOTEO, *Voce Cina*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sezione civile, aggiornamento, Torino, 2010, pp. 181-238.

Il lavoro di analisi ha preso le mosse dalla ricostruzione dell'evoluzione storica dei diritti concernenti il regime della proprietà industriale in Cina. Ampia concentrazione è stata dedicata alle evoluzioni e agli emendamenti della legge brevetti.<sup>4</sup>

Il secondo capitolo che, in particolare, prende in esame la legge brevetti del 2008, trattandone in dettaglio i requisiti che la stessa ha stabilito ai fini di una distinzione fra invenzione, modello di utilità e disegno ornamentale, nonché le norme legate all'esame della domanda per ottenere il titolo brevettuale e, infine, approfondendo il *Dual-Track System* istituito per ripartire la tutela del *trovato* tra sistema amministrativo e giudiziario.<sup>5</sup>

Nel terzo capitolo, ove vengono introdotti i concetti di *standard* e di *brevetto essenziale*, vengono analizzate le caratteristiche e gli aspetti problematici riconnessi a tali concetti.

Lo studio si estende fino ad effettuare un primo tentativo di comparazione tra la disciplina antitrust adottata in USA, in Europa e, infine, in Cina, focalizzandosi poi sull'azione amministrativa di quest'ultima, volta a reprimere condotte anticoncorrenziali in tema di SEP, sulla base dell'*Anti Monopoly Law*, cinese.

Infine, l'attenzione si rivolge all'istituto dell'abuso della posizione dominante in Cina, connesso al ruolo delle *Standard Setting Organizations (SSO)*, e all'impegno FRAND nel procedimento di standardizzazione.

---

<sup>4</sup> La prima legge brevetti della RPC è stata approvata 1984, ha subito un primo emendamento nel 1992, un secondo emendamento nel 2000. L'ultimo emendamento, il terzo, è del 2008, con entrata in vigore nel 2009. L'analisi dei vari emendamenti, quindi, risulta particolarmente interessante per comprendere l'evoluzione della disciplina in materia. Per una analisi approfondita, v. il capitolo 2 del presente lavoro, ove si prenderà in considerazione in particolare la nuova legge brevetti del 2009. L'ultimo emendamento, infatti, è stato particolarmente radicale.

<sup>5</sup> Attraverso il termine *trovato* si indica in modo omnicomprensivo l'oggetto del titolo brevettuale che può consistere, nello specifico, in un'invenzione, un modello di utilità e un brevetto di design. A., MUSSO, *Brevetti per Invenzioni Industriali e Modelli di Utilità*, Zanichelli, 2013 Si rimanda inoltre alla trattazione più completa eseguita nel capitolo II.

L'ultimo capitolo nella prima parte, si dedica diffusamente al dibattito che ha impegnato dottrina cinese in merito all'inquadramento sistematico dell'impegno FRAND, mentre nella seconda parte, vengono analizzate le linee guida emanate dalle Corti del Popolo, seguendone l'evoluzione dal 2006 ad oggi.

La seconda parte del medesimo capitolo è dedicata all'analisi della giurisprudenza più rilevante in materia. In particolare, viene effettuato un raffronto tra il caso **Huawei Technologies Co. v. InterDigital Inc.** del 2013 e il caso **Huawei Technologies Co. v. Samsung Electronics Co., Ltd.** del 2018.

La comparazione tra i due casi è utile per comprendere a fondo come la Corte Intermedia di Shenzhen abbia, nel tempo, modificato sostanzialmente l'approccio alla materia dei Brevetti Essenziali.

Si proseguirà dunque, ad evidenziare le differenze più rilevanti non solo tra le sentenze emanate ma anche compiendo un esame dettagliato volta a far emergere le differenze procedurali tra i due casi.

# CAPITOLO I

## IL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN CINA: CENNI STORICI

**1.1 Profili di Diritto della Proprietà Intellettuale dall'Età Imperiale al Kuomintang - 1.2 La tutela delle privative industriali nella Repubblica Popolare Cinese - 1.3 Il processo di modernizzazione giuridica in ambito brevettuale: dalla politica della porta aperta di Deng Xiaoping al WTO - 1.4 'Un Sistema in transizione': le modifiche recenti all'impianto normativo e al *Sistema di Enforcement* - 1.5 Le sfide di un'economia emergente: le soluzioni per reprimere la violazione della Proprietà Intellettuale**

### **1.1 Profili di Diritto della Proprietà Intellettuale dall'Età Imperiale al Kuomintang**

Nella storia millenaria dell'Asia Orientale si registrano numerose vicende che denotano l'interesse mostrato da parte delle Dinastie Imperiali nell'impedire la riproduzione di testi o marchi:

Ad esempio, risalgono alla *Dinastia Tang* (618-906 d.C.) alcuni degli editti finalizzati al controllo delle pubblicazioni di testi di interesse Imperiale, in modo da prevenirne eventuali riproduzioni. Ai trasgressori erano applicate sanzioni corporali e, nei casi più gravi, era previsto l'esilio.

Un editto dell'imperatore *Zhenzong*, sotto la *Dinastia Song* (960-1279 d.C.), oltre a ciò imponeva un controllo rafforzato nei confronti dei privati che intendessero stampare e diffondere le proprie pubblicazioni.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'esclusività era riferita a particolari documenti, come i classici confuciani o alcune cartine astronomiche. Le informazioni così contenute nelle pubblicazioni più rilevanti dovevano essere

Una tale attività di supervisione, avviata da parte dell'Impero, non era tanto finalizzata alla tutela degli autori dei testi quanto piuttosto alla realizzazione di un accentramento forte del potere della dinastia.<sup>2</sup> Potere, per di più, giustificato dagli stessi principi Confuciani che informavano di sacralità l'allora autorità politica.<sup>3</sup>

Da una generale disamina del frammentario quadro normativo a noi pervenuto, si possono individuare quelli che sono stati i primi riconoscimenti di un diritto di esclusività riferito a marchi e procedimenti di produzione di manufatti.

Esclusività riservata ad alcuni *clan* del tempo e a particolari categorie artigiane produttrici di beni di interesse delle famiglie imperiali.<sup>4</sup>

Per il resto, per quanto concerne la tutela dei marchi, i produttori dovevano fare affidamento su una protezione – peraltro insufficiente - di tipo locale approntata dalle stesse corporazioni e dai clan che, inoltre, allo scopo di evitare riproduzioni non autorizzate da parte dei terzi, si surrogavano al potere centrale tramite regolamenti locali.<sup>5</sup> Invece, con riferimento ai procedimenti per la realizzazione di prodotti, una seppur minima forma di garanzia veniva realizzata tramite un'accurata

---

sottoposte al vaglio dell'autorità. W., P., ALFORD, *To Steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, 1995, Stanford University Press, pag. 12.

<sup>2</sup> La dottrina Confuciana imponeva all'Imperatore il compito di condurre il popolo alla virtù, attraverso la diffusione dei *li* (riti confuciani). L'utilizzo del *fà*, la legge scritta, era relegata ad un ruolo secondario. P., FARAH, L'influenza della Concezione Confuciana sulla Costruzione del Sistema Giuridico e Politico Cinese. In G., BOMBELLI, B., MONTANARI, (a cura di) *Identità Europea e Politiche Migratorie*, V&P, 2008 pagg. 193-226.

<sup>3</sup> J., QING, *A Confucian Constitutional Order: How China's Ancient Past Can Shape Its Political Future*, Princeton University Press, 2012, pagg. 41 e ss.

<sup>4</sup> P., K., YU, *The Sweet and Sour Story of Chinese Intellectual Property Rights*. In Queen Mary Intellectual Property Research Institute & ESRC Research Seminar Series on *Intellectual Property Rights, Economic Development and Social Welfare: What Does History Tell Us*. University of London, Oct. 1, 2004, pag. 2, <<http://www.peteryu.com/sweetsour.pdf>>, (Ultimo accesso: 13-04-2018).

<sup>5</sup> *The clan rules, as guidance toward ideal conduct, could not be very effective beyond a certain point, depending upon how well a given clan was organized and operated. It seems that even the clans which were sufficiently well organized and wealthy enough to have their genealogies printed did not have the necessary organizational strength and appeal to make the clan rules rigidly binding upon their members. The clan rules nonetheless had an impressive normative influence, even upon members with little education.* P., K., Yu, *The Second Coming of Intellectual Property Rights in China*, Occasional Papers in Intellectual Property from Benjamin N. Cardozo School of Law Yeshiva University, 2002, pag. 34

selezione dei lavoratori, in modo da difenderne la segretezza rispetto agli altri produttori.<sup>6</sup>

La mancanza di una base normativa unitaria che andasse a regolamentare le fattispecie, la frammentarietà amministrativa con conseguente assenza di una tutela centralizzata, relegarono la difesa dei diritti sulla Proprietà Intellettuale ad un sistema di tipo rimediabile, non sostenuto dal potere centrale.<sup>7</sup>

Nell'arco del XIX Secolo, a seguito del crollo dell'*Impero Qing*, sia per le pressioni esercitate dalle potenze estere, che iniziavano a pretendere un'adeguata tutela nelle importazioni commerciali, sia per l'interesse delle stesse a realizzare un'apertura del mercato asiatico, prese avvio una fase di cambiamento che si dimostrò essenziale alla realizzazione dei primi modelli di tutela della PI in Cina.<sup>8</sup>

In ambito Internazionale, un primo approccio in tema di armonizzazione del diritto sulla proprietà intellettuale era stato realizzato con la sottoscrizione della *Convenzione di Parigi* nel 1883 a cui era seguita la *Convenzione di Berna*, firmata nel 1886.<sup>9</sup> Tali documenti avevano posto in allarme gli Stati firmatari riguardo al carente sistema di tutela allora vigente in materia commerciale in Cina.

---

<sup>6</sup> Per un approfondimento sul ruolo delle famiglie e dei Clan all'interno del Sistema Imperiale si veda: D., WANG, Study on Family Rules in the Ming and Qing Dynasties. In *Open Journal of Social Sciences*, Vol.02, No.11, 2014, pagg. 132-137.

<sup>7</sup> W., P., ALFORD, Op. Cit., Pag. 14

<sup>8</sup> La fine del XIX secolo si caratterizza per l'interferenza proveniente da parte delle potenze occidentali e l'inadeguatezza della Cina nell'ambito delle scienze e della tecnologia. I fallimenti si concretizzarono nella mancata implementazione delle *Regulations on Rewarding Vitalization of Industry* del 1889, delle misure "that were intended to promote the protection of inventions and give incentives to creative activity in industry". P., Xiong; P., Griffith, *Protecting Trade Secrets in China: History and Context*. Queen Mary Journal of Intellectual Property n. 30, 2014, pag. 33

<sup>9</sup> La *Convenzione di Parigi* per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, fu uno dei primi trattati sulla proprietà intellettuale. Tramite questa venne stabilita una disciplina unitaria tra diversi Paesi aderenti per fissare standard minimi nella protezione del diritto sulla PI e riconoscere un regime di trattamento giuridico per gli inventori stranieri. La versione emendata è reperibile al seguente indirizzo: **WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.INT**, (2018). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* <<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>>. La *Convenzione di Berna* per la protezione delle opere letterarie e artistiche, adottata a Berna nel 1886, è un accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti. Il testo completo reperibile all'indirizzo: **WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.INT**, (2018). *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, <<https://www.wipo.int/>

Quest'ultimo risultava, in particolar modo in materia di diritto di marchi e brevetti, essere fortemente localizzato e, dunque, non fruibile agevolmente dagli stranieri.<sup>10</sup>

Un cambiamento brusco si ebbe dopo la *Ribellione dei Boxer* nel 1900 che portò alla sottoscrizione del *Trattato di Mackay* – facente parte della serie dei cosiddetti “Trattati Ineguali” - che permise alle potenze straniere di imporre unilateralmente delle modifiche strutturali all'impianto Legale dell'Impero Qing, con la premessa che lo stesso sarebbe uscito dal regime di extraterritorialità al loro adempimento.<sup>11</sup>

Su questo contesto si introdussero poi accordi commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti del 1903 che riguardarono per la prima volta la materia brevettuale, stabilendo una disciplina volta alla registrazione e tutela dei brevetti statunitensi nel territorio cinese.<sup>12</sup>

Questi, tuttavia, rimasero lettera morta, non solo per il contenuto contraddittorio e dalla portata incerta, ma anche a causa dei profondi limiti insiti

---

treaties/en/ip/berne/>. Per un approfondimento sulla formazione dell'attuale sistema di Proprietà Intellettuale è possibile consultare: F. ABBOTT, Intellectual Property Rights in World Trade. In A., T., GUZMAN e A., O., SYKES (a cura di), *Research Handbook in International Economic Law*, Edward Elgar Publishing, 2007, pagg. 444-484.

<sup>10</sup> Y. Li, *Evaluation of the Sino-American Intellectual Property Agreements: A Judicial Approach to Solving the Local Protectionism Problem*. *Journal of Asian Law*, 10 Column, 1996, pagg. 391, 395–401

<sup>11</sup> Il *Trattato di Mackay* del 1902 impose la rimozione della tassazione interna (*likin*) ai mercanti cinesi, l'uniformazione della moneta e le basi per una legislazione sulla difesa dei marchi britannici nel territorio cinese. Il regime di “extraterritorialità” richiamava l'imposizione forzata di norme riferentesi ad un altro ordinamento giuridico sulla Cina, impossibilitata a resistere alla potenza economica e militare degli Stati esteri. M., CRAVEN, What Happened to Unequal Treaties? The Continuities of Informal Empire. In *Nordic Journal of International Law*, N. 74, 2005, pagg. 335–382.; W., P., ALFORD, *To Steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, 1995, Stanford University Press, pagg. 36-37, G., AJANI, A., SERAFINO, M., TIMOTEO, *Diritto dell'Asia Orientale*. 2007, Utet Giuridica, pagg.171 e ss.

<sup>12</sup> *Treaty for Extension of the Commercial Relations Between China and the United States*, 1903; W. P. ALFORD, Making the World Safe for What? Intellectual Property Rights, Human Rights and Foreign Economic Policy in the Post-European Cold War World. In *New York University Journal of International Law and Politics*, n. 29, 1997, pagg. 135, 138.

nella stessa negoziazione che non tennero dovuto conto delle necessarie riforme strutturali del sistema di registrazione, prodromiche alla disciplina brevettuale.<sup>13</sup>

L'ascesa del *Partito Nazionalista Cinese* (*Kuomintang* altresì espresso con l'acronimo di **KMT**), nel 1927, portò non pochi cambiamenti nell'ambito delle privative per invenzioni, primo fra tutti l'approvazione del "Regolamento Provvisorio per la Remunerazione delle Tecnologie Industriali" del 1912, cui fece seguito, poi, l'emanazione della prima Legge Brevetti nel 1944 che stabiliva, insieme alla Legge Marchi del 1931 e alla Legge sul Diritto D'autore del 1928, una prima protezione formale del diritto della proprietà industriale in Cina.<sup>14</sup>

Nonostante le iniziative intraprese durante il governo del Partito Nazionalista, il sistema di tutela della proprietà intellettuale introdotto, condusse a scarsi cambiamenti per due ordini di ragioni: per prima cosa, le normative risultavano essere un mero trapianto delle soluzioni adottate dagli ordinamenti occidentali, in un Paese ancora impreparato ad accoglierle a causa dell'inadeguatezza delle condizioni sociali e culturali della Cina del '900 dove l'idea dei diritti soggettivi azionabili dal singolo era praticamente inesistente.<sup>15</sup>

Secondariamente, un ruolo fondamentale nel fallimento delle riforme era attribuibile alla scarsa idoneità della macchina amministrativa rispetto alle esigenze di un sistema di registrazione così complesso oltreché alla mancanza di competenze specifiche da parte della magistratura.<sup>16</sup>

In aggiunta a queste motivazioni di ordine prettamente giuridico, il clima politico instabile, caratterizzato da guerre intestine, carestie e moti rivoluzionari non permise il radicarsi di un sistema sufficientemente funzionale.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> W. P. ALFORD, 1997, Op. Cit., pagg. 135, 138; P., K., YU, 2004, op.cit. pag 3.

<sup>14</sup> Sull'ascesa del Kuomintang è opportuno consultare: M., SABATTINI, P., SANTANGELO, *Storia della Cina*, Laterza Editore, 2010, pag. 583 e ss.

<sup>15</sup> W., P., ALFORD, *To Steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, 1995, Stanford University Press, pagg. 53-54.

<sup>16</sup> T., KRISTIE, *Assessing Intellectual Property Compliance in Contemporary China. The World Trade Organisation TRIPS Agreement*. Palgrave Macmillan Publisher, 2017, pag. 13.

<sup>17</sup> P., FENG, *Intellectual Property in China*, 2003, Sweet & Maxwell Asia, p.3

## 1.2 La Tutela delle Privative Industriali nella *Repubblica Popolare Cinese*

Nel 1949 il Moto Rivoluzionario del *Partito Comunista* riuscì a consolidarsi in Cina con la fondazione della *Repubblica Popolare Cinese (RPC)*.<sup>18</sup> Le precedenti normative, emanate dal *Kuomintang*, vennero abolite per consentire il passaggio al nuovo ordine di stampo sovietico.

Il vuoto normativo provocato da questa decisione, esteso a tutti gli ambiti, rappresentava il segnale forte di una cesura rispetto al precedente sistema. L'ambito dei diritti immateriali non ne fu immune.<sup>19</sup>

Nel 1950 vennero emanate le “*Disposizioni provvisorie sulla protezione dei diritti di invenzione e di brevetto*”. Rispetto alla disciplina precedente, questa prima regolamentazione transitoria presentava alcuni elementi di novità rilevanti: oltre a consentire all'inventore un diritto esclusivo nell'utilizzo del suo brevetto, permettevano il trasferimento del titolo *inter vivos* e *mortis causa*, con possibilità di disporre percependo delle *royalties*.<sup>20</sup>

La Concessione del Diritto di Esclusiva si riferiva all'ambito delle invenzioni, del design e dei modelli di utilità.<sup>21</sup>

La durata del brevetto si attestava a quindici anni dalla registrazione per l'invenzione, si riduceva a cinque dalla data di registrazione per brevetti di design e modelli di utilità. Considerati i tempi di registrazione degli stessi, che variavano

---

<sup>18</sup> M., SABATTINI, P., SANTANGELO, *Storia della Cina*, Laterza Editore, 2010, pag. 611 e ss.

<sup>19</sup> G., AJANI, A., SERAFINO, M., TIMOTEO, *Diritto dell'Asia Orientale*. 2007, Utet Giuridica. Pagg. 193-194.

<sup>20</sup> Il sistema di *Royalties* permetteva di offrire un pagamento periodico all'inventore, che poteva comunque godere del brevetto senza cederlo definitivamente tramite vendita o espropriazione. W., P., ALFORD, 1995, op. cit. pag. 58.

<sup>21</sup> La protezione di questi ultimi non era comune all'interno dei sistemi giuridici del tempo, essendo tutelata solo in quindici Paesi.

da due a tre anni, la protezione si presentava molto breve rispetto a quella garantita in altri Stati come la Germania o gli Stati Uniti.<sup>22</sup>

Un emendamento alle disposizioni provvisorie nel 1954 aggiunse, oltre al riconoscimento del diritto di esclusiva di cui sopra, la possibilità di ottenere un certificato (*Faming Zhengshu*) che operava secondo un meccanismo di tipo premiale: all'inventore era garantita una remunerazione in denaro, graduata secondo il beneficio economico che l'invenzione procurava nei dodici mesi successivi al suo sfruttamento da parte dello Stato.<sup>23</sup>

Venne regolamentata, inoltre, la disciplina delle invenzioni del prestatore di lavoro subordinato. Il *Sistema della doppia tutela* tra certificato e brevetto poteva essere scelto, oltre che dalla generalità dei soggetti che avessero svolto attività inventiva al di fuori di una prestazione lavorativa, anche da quelli che si fossero ritrovati impiegati in società o aziende private o, ancora, che fossero stati stranieri con residenza in Cina.

I prestatori di lavoro presso enti statali, invece, venivano sottoposti al solo regime del certificato, con limitazioni sostanziali del diritto di esclusiva nel caso in cui le loro invenzioni fossero state importanti per il *welfare* e la sicurezza nazionale o avessero riguardato ambiti specifici come miglioramenti tecnologici nei settori dell'agricoltura e dell'industria farmaceutica.

Lo Stato poteva riservarsi, altresì, un diritto di libero trasferimento del titolo senza consenso dell'inventore e senza che gli fosse riconosciuto il pagamento di una licenza.<sup>24</sup>

In un'ottica puramente Socialista, nella quale i diritti di proprietà regredivano a favore dell'interesse statale, si consentiva lo sfruttamento a beneficio dei

---

<sup>22</sup> Con questa disciplina fu registrato il primo brevetto nella RPC: si trattava di un brevetto sul procedimento di realizzazione della soda: P., K., YU, Building the Ladder: Three Decades of Development of the Chinese Patent System. For Drake University Law School Research Paper No. 12-30. (October 8, 2012). In *WIPO Journal*, Vol. 5, 2013, pag.4; S. K., KIM, Patent Law of China. In *Korean Journal of Comparative Law*. N, 18, pag. 94.

<sup>23</sup> S. K., KIM, Patent Law of China. In *Korean Journal of Comparative Law*. N, 18, pag. 93.

<sup>24</sup> W., P., ALFORD, 1995, op. cit. pag. 58.

consociati e la disseminazione della conoscenza dell'invenzione a scapito del titolare del diritto.

La disciplina fin qui illustrata ebbe, per questi motivi, uno scarsissimo successo: tra il 1950 e il 1963 furono concessi solo quattro brevetti e sei certificati.<sup>25</sup>

I movimenti culturali socialisti e il fallimento del *Grande Balzo in Avanti*, il piano economico che si proponeva di mobilitare la popolazione cinese per riformare il paese, posero delle questioni sull'irrelevanza degli incentivi per i settori del commercio collegati all'inventiva e alla creatività.<sup>26</sup>

Questo provocò, nel 1963 una nuova modifica che rimosse il modello basato sul certificato, sostituendolo con il pagamento di una modesta somma forfettaria. Si passò, dunque, ad un sistema dove le invenzioni diventavano automaticamente patrimonio collettivo, rimuovendo così ogni diritto di esclusiva.<sup>27</sup>

Durante il decennio della *rivoluzione culturale*, nel tentativo di riformare radicalmente la società cinese, vennero meno tutti i meccanismi di incentivo della Proprietà Intellettuale, insieme all'intero apparato legislativo e burocratico.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> P., K., YU, Building the Ladder: Three Decades of Development of the Chinese Patent System. For Drake University Law School Research Paper No. 12-30. (October 8, 2012). In *WIPO Journal*, Vol. 5, 2013 pag. 5

<sup>26</sup> Alla fine del primo piano quinquennale (1953-1957), Mao Zedong avviò la Cina verso un gigantesco sforzo di produzione collettivo, detto il "*Grande Balzo in Avanti*", volto a trasformare l'intera economia del paese e allo stesso tempo a rivoluzionare gli animi, che a suo avviso erano troppo legati al passato. Quest'esperienza doveva mobilitare tutte le risorse e l'intera manodopera del paese, nonché smuovere ogni settore d'attività. Come i grandi stati moderni, la Cina sperava, tramite un terribile sforzo e spinta da un grande slancio ideologico, di sottrarsi alla sua situazione medievale, e alle sue strutture mentali sorpassate, per entrare ormai in un'era di rapida crescita e di prosperità continua; Per un approfondimento: F., DIKOTTER, Looking back on the Great Leap Forward. In *History Today*, Vol. 66, Fasc. 8, August 2016, pagg. 23-24; TUTTOCINA.IT\_IL PORTALE SULLA CINA, (2016). *Il Grande Balzo in avanti (1958-59)*, <<https://www.tuttocina.it/tuttocina/storia/granbalz.htm>>, (Ultimo accesso: 14-04-2018).

<sup>27</sup> W., P., ALFORD, 1995, Op. Cit. pag. 62.

<sup>28</sup> La Grande Rivoluzione Culturale (*Wuchan jieji wenhua da geming*) fu lanciata da Mao Zedong tra il 1966-1976. Attraverso il manifesto "*Bombardare il quartier generale*" e le manifestazioni in piazza Tiananmen, Mao convinse le nuove generazioni cinesi (tra cui le "*Guardie Rosse*") a ribellarsi contro i «quattro vecchi» (*vecchie correnti di pensiero, vecchia cultura, vecchie abitudini e vecchie tradizioni*), perché minavano la trasformazione della Cina in Paese socialista. Treccani, Dizionario di Storia, 2011, alla voce "Grande Rivoluzione Culturale"; M., SABATTINI, P., SANTANGELO, 2010, op.cit. pag. 621 e ss.

Questi eventi determinarono un crollo incisivo nell'ambito della ricerca e sviluppo, con un conseguente appiattimento dei valori riconnessi alla tutela dei diritti immateriali. Scienziati, ingegneri e autori, inoltre, vennero screditati pubblicamente e rimossi dalle loro posizioni lavorative, creando così un clima intimidatorio che stigmatizzava chiunque andasse contro i valori socialisti.<sup>29</sup>

La Cina *post-maoista* presentava ancora una volta un sistema di protezione inadeguato che non consentiva gli investimenti esteri né, tantomeno, lo sviluppo interno.

Solo negli anni '70 ci fu un'inversione di rotta sotto la guida di Deng Xiaoping che si dimostrò decisiva per la razionalità e la pervasività con cui le riforme strutturali influenzarono tutti i rami del diritto.<sup>30</sup>

La Cina iniziava così un percorso inarrestabile verso il cambiamento.

---

<sup>29</sup> A., C., MERTHA, *The Politics of Piracy: Intellectual Property in Contemporary China*. Ithaca: Cornell University Press, 2005; P., K., YU, 2012. Op. Cit. pag. 5.

<sup>30</sup> Deng Xiaoping (*Kuangan, Sichuan, 1904-Pechino 1997*) fu un politico cinese, prese il potere negli anni '70 e condusse importanti riforme strutturali, volte alla liberalizzazione economica. M., SABATTINI, P., SANTANGELO, 2010, Op. Cit. pag. 634 e ss.

### **1.3 Il processo di modernizzazione giuridica in ambito Brevettuale: dalla politica della *Porta Aperta* di Deng Xiaoping al WTO**

Dopo la *Grande Rivoluzione Culturale* la Cina vide un cambio di *leadership*, Deng Xiaoping salì al potere presentando una linea politica lontana dalle proiezioni dell'ideologia Maoista.<sup>31</sup>

Deng ebbe il merito di intuire il collegamento tra sviluppo economico e l'innovazione nell'ambito tecnologico-scientifico. Il suo percorso di riforma economica iniziò dalle cosiddette *Quattro Modernizzazioni*, revisioni strutturali che toccavano l'ambito dell'agricoltura, dell'industria, della ricerca e sviluppo e, infine, della difesa nazionale.

Negli anni '70 la Cina si avviò verso un crescente cambiamento nei rapporti con i mercati e gli Stati esteri, attuando una politica che venne definita della "*Porta Aperta*" coinvolgente l'intero sistema.<sup>32</sup>

In un primo momento venne ristabilito provvisoriamente la struttura normativa precedente La *Grande Rivoluzione Culturale* e, nel 1978, fu ricostituito

---

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 639.

<sup>32</sup> Le cause del sorprendente sviluppo delle esportazioni vanno ricondotte soprattutto alla "politica della porta aperta", ossia all'insieme delle misure, introdotte progressivamente a partire dal 1978, volte a decentralizzare l'attività di esportazione con la creazione di società di commercio estero indipendenti dal governo centrale, a creare 'zone economiche speciali', e a favorire l'ingresso di capitali stranieri in particolare nella forma di investimenti diretti. [...] La Cina ha seguito lo stesso modello di sviluppo - pittorescamente definito volo di oche selvatiche - osservato per altri paesi asiatici del Pacifico all'interno di un processo di integrazione regionale e nell'ambito della globalizzazione dell'economia: paesi caratterizzati da diversi stadi di sviluppo si muovono insieme come in una sorta di rincorsa, in cui quelli più avanzati accentuano la loro specializzazione in prodotti a più alto contenuto di tecnologia e di capitale umano, lasciando che i nuovi paesi emergenti del gruppo espandano le esportazioni di prodotti standardizzati e ad alta intensità di lavoro non qualificato. TRECCANI.IT\_VI Appendice (2000). C., CERRETI, G., MUREDDU, G., TRENTIN, (a cura di), Cina, (Voce in), <[http://www.treccani.it/enciclopedia/cina\\_res-3af2a9a3-9b95-11e2-9d1b-00271042e8d9\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/cina_res-3af2a9a3-9b95-11e2-9d1b-00271042e8d9_%28Enciclopedia-Italiana%29/)>, Ultimo accesso: 18-03-2018). Per ulteriori approfondimenti si veda: M. TIMOTEO, *Cina* (Voce in). In: *Digesto delle discipline privatistiche - Sezione Civile*, UTET, 2010, pp. 181 – 238.

il meccanismo premiale riguardante i brevetti, che garantiva nuovamente il riconoscimento dello sforzo inventivo tramite remunerazione. Furono inoltre ripristinate anche le normative riguardanti i marchi e le remunerazioni previste per gli autori di opere artistiche e letterarie.<sup>33</sup>

Si procedette quindi ad avviare un periodo di collaborazione con i Paesi esteri per innovare l'assetto attuale afferente alla proprietà intellettuale.

Nel 1979 venne siglato un importante accordo riguardante le relazioni commerciali intercorrenti tra Stati Uniti e Cina. L'*Agreement on Trade Relations between the United States of America and the People's Republic of China* permise a quest'ultima di modificare il livello di tutela, adottando migliori *standard* che si modellavano a quelli già presenti negli USA.<sup>34</sup>

Nel 1980 la RPC aderì alla **WIPO** (*World Intellectual Property Organization*), ratificando gli accordi già assunti in passato dagli Stati Occidentali, tra cui la *Convenzione di Parigi* del 1883 e quella di *Madrid* del 1989.<sup>35</sup>

Con la ratifica di detti accordi e trattati venivano emanate le prime leggi sulla proprietà intellettuale che presentavano caratteristiche moderne e armonizzate con gli standard presenti negli altri Paesi.

La prima conseguenza dell'adesione alla WIPO, infatti, fu rappresentata dall'emanazione della *Legge Marchi* nel 1982 a cui seguì, nel 1984, quella della *Legge Brevetti*.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> W., P., ALFORD, 1995. Op. Cit. pag. 65-66

<sup>34</sup> Il gruppo di lavoro fu stabilito nel Marzo del 1979. P., GANEA, T., PATTLOCH, C., HEATH, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, pag.3; P., K., YU, When the Chinese Intellectual Property System Hits 35. In *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, Vol. 8, n. 1, Feb 2018, pag. 3.

<sup>35</sup> P., K., Yu, Feb. 2018, op. cit. pag. 4

<sup>36</sup> La *Trade Mark Law (zhonghua renmin gongheguo shangbiao fa)*, è stata approvata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 23 agosto 1984 e in vigore dal 1° marzo 1983. L'ultimo emendamento della Legge sui Marchi della Repubblica Popolare Cinese è entrato in vigore nel 1° Maggio 2014, a seguito dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale Cinese intervenuta nell'30 Agosto del 2013. Il testo completo è reperibile in inglese al sito: ENGLISH.GOV.CN\_ THE STATE COUNCIL THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, (Aug 26, 2016). *Trademark Law of the People's Republic of China*, <[http://english.gov.cn/archive/laws\\_regulations/2014/08/23/content\\_281474983043626.htm](http://english.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043626.htm)>; Sulla *Patent Law (zhonghua renmin gongheguo zhuanli fa)*, approvata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 12 marzo 1984 e in vigore dal 1° aprile 1985:

Questi interventi permisero una profonda innovazione degli organi adibiti alla registrazione al fine dell'ottenimento della privativa industriale o del diritto legato al marchio.<sup>37</sup>

Tuttavia, nonostante vi fossero le strutture adibite alla registrazione, la Legge Brevetti presentava ancora dei limiti evidenti.<sup>38</sup>

Per rimediare a detti limiti si dimostrò determinante l'aiuto dei paesi esteri nel perfezionamento delle soluzioni adottate fino a quel momento. Molte lacune, ad esempio, furono eliminate tramite l'aiuto da parte degli Stati Uniti, attraverso il *Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti* che apportò contributo tecnico significativo.<sup>39</sup>

Nel 1995 un'importante riforma toccò la tutela doganale predisposta per la PI, con regolamento venne modificato il nome e la struttura organizzativa dell'ufficio brevetti, ora conosciuto come **SIPO** (*Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale*) al quale venivano sottoposte non solo le registrazioni provenienti dal territorio cinese ma anche quelle depositate dagli Stati esteri che intendessero far valere il proprio diritto di esclusiva.

Nonostante le criticità presenti ancora nel sistema legislativo, la Cina riuscì successivamente a aderire formalmente alla *Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO)* nel dicembre del 2001, creata per supervisionare gli accordi commerciali tra gli Stati membri.<sup>40</sup>

---

si affronterà successivamente in maniera più approfondita nel secondo capitolo del presente elaborato.

<sup>37</sup> L'Ufficio Marchi e l'ufficio brevetti si occupavano di analizzare le richieste da parte dei soggetti interessati al fine di garantire le nuove protezioni dalle violazioni altrui, nel caso fossero stati soddisfatti i requisiti previsti dalla legge.

<sup>38</sup> Era esclusa la protezione di brevetti riferentesi ad alimenti e bevande, farmaci e software per elaboratore, in un sistema che nell'insieme si presentava ancora bisognoso di riforme.

<sup>39</sup> Gli Stati Uniti riuscirono, dopo un periodo di negoziazione durato dieci anni dall'emanazione della LB, ad ottenere la sottoscrizione di diversi accordi che portarono alla redazione di un trattato di cooperazione in materia di brevetti. P., K., YU, *From Pirate to Partners: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-First Century*. In *American University Law* vol. 50, 2000, pagg. 136-154.

<sup>40</sup> "The World Trade Organization (WTO) is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the world's trading nations and ratified in their parliaments. The goal is to ensure

Il perseguimento di tale risultato è stato caratterizzato da lunghe trattative a livello internazionale, il WTO, infatti, si innesta sui precedenti accordi **GATT** (*General Agreement on Tariffs and Trade*) in cui la Cina entra a far parte con “*l’observer status*” nel 1986 sfruttando le negoziazioni per migliorare il proprio sistema.<sup>41</sup>

Il periodo della negoziazione del **GATT**, durato vent’anni, è contraddistinto dal sentimento di inefficienza dell’assetto normativo sottoscritto tramite l’adesione al WIPO; si lamentava l’inesistenza di un assetto di diritti relativi alla proprietà intellettuale che fosse eguale per tutti gli Stati membri nella tutela minima.<sup>42</sup>

Al termine del negoziato *Uruguay Round*, pertanto, si convenne all’emanazione di una normativa che andasse a regolamentare in modo più ampio il tema. Nel 1994, a Marrakech, vennero annunciati i TRIPs (*Trade-Related aspects of Intellectual Property rights*) con il quale si conseguirono standard notevolmente migliori nella tutela della PI che avevano valenza globale.<sup>43</sup>

---

that trade flows as smoothly, predictably and freely as possible.”; Queste linee programmatiche sono rinvenibili all’interno del sito ufficiale del WTO: WTO WORLD TRADE ORGANIZATION.ORG, (2019). <[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/thewto\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm)>, (Ultimo accesso: 05-02-2019)

<sup>41</sup> T., KRISTIE, *Assessing Intellectual Property Compliance in Contemporary China*. The World Trade Organisation TRIPS Agreement. Palgrave Macmillan Publisher, 2017, pag. 86.

<sup>42</sup> J., H., JACKSON. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. 2nd ed., The MIT Press., 1997 Pag. 311.

<sup>43</sup> Il TRIPs (*Trade-Related aspects of Intellectual Property rights*) è un accordo concluso nel quadro dell’Uruguay Round del GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), nel 1994, quale allegato all’accordo istitutivo della World Trade Organization. L’accordo ha il fine di armonizzare le disposizioni in materia di proprietà intellettuale tra i vari Paesi aderenti alla WTO. Nello specifico, estende l’applicazione dei principi fondamentali del GATT alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e rinvia, per la disciplina sostanziale, ai principali accordi internazionali già vigenti in materia. Esso, inoltre, detta disposizioni specifiche per i singoli diritti di proprietà intellettuale, allo scopo di creare un quadro normativo di riferimento comune, che permetta di evitare le distorsioni sul commercio internazionale, provocate dall’esistenza di una pluralità di legislazioni nazionali e di livelli differenti di protezione di tali diritti. TRECCANI.IT\_Dizionario di Economia e Finanza (2012). TRIPs (Trade-Related aspects of Intellectual Property rights), (voce in), <[http://www.treccani.it/enciclopedia/trips\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/trips_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)>. Il testo completo dell’accordo è reperibile: UIBM DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI.IT, (2018). Accordo TRIPs adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, <[http://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo\\_trips.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf)>.

Il periodo si caratterizza per gli sforzi della Cina per conformarsi alle aspettative degli altri Stati membri, erano richieste infatti moltissime modifiche alla legislazione corrente del Paese per accedere al WTO, tra le quali: 1) Migliorare il sistema della Legge Brevetti; 2) Impedire l'utilizzo indiscriminato delle Licenze Obbligatorie; 3) Migliorare il Sistema di Tutela attraverso sanzioni più gravose e la concessione di Decreti Ingiuntivi; 4) Assicurare la possibilità di una “*Judicial Review*” dei casi.<sup>44</sup> Ulteriori aspetti riguardanti la TRIPs *compliance* verranno affrontati in maniera più approfondita nel paragrafo successivo.

L'ingresso nella Cina nel WTO ha suggellato l'armonizzazione e l'apertura definitiva del mercato asiatico, con la discussione di nuove regole comuni su scala mondiale mentre, su scala nazionale, comportò miglione che si estendevano all'intero impianto legislativo cinese. Risale a questo periodo l'emendamento della Legge Brevetti nel 2000 e della Legge Marchi nel 2002, e ad una ulteriore riforma legislativa riguardante la materia doganale.

---

<sup>44</sup> B. MERCURIO, The Protection and Enforcement of Intellectual Property in China since Accession to the WTO: Progress and Retreat., *China Perspectives*, vol 1, 2012, pag.25

## 1.4 ‘Un sistema in transizione’: le modifiche recenti all’Impianto Normativo e al *Sistema di Enforcement*

È chiaro che la Cina abbia intrapreso un percorso virtuoso verso la realizzazione di un risultato: quello di passare da Paese conosciuto posizione di contraffattore, ad un Paese alla ricerca di una posizione di leadership nel campo dell’innovazione.<sup>45</sup>

Per raggiungere questo risultato erano necessarie, ulteriori modifiche normative: nel 2008 venne pertanto emendata la Legge Brevetti, entrata poi in vigore nel primo ottobre 2009.<sup>46</sup>

Tramite questo emendamento fu implementato il principio della *novità assoluta* nel sistema cinese, da allora ritenuto requisito fondamentale per il rilascio del brevetto di invenzione; a cui si aggiunse la tripartizione della materia brevettuale suddivisa in *invenzioni*, *modelli di utilità* e *brevetti di design*; e, infine, nell’attuazione delle prescrizioni indicate nell’accordo **TRIPs**, come quella riferentesi alla produzione di farmaci generici destinati all’esportazione verso paesi meno sviluppati.

Sono state introdotte novità riguardanti la tecnica legislativa: queste rispecchiano, tramite i nuovi articoli della Legge Brevetti del 2008, approvati

---

<sup>45</sup> T., KRISTIE, *Assessing Intellectual Property Compliance in Contemporary China. The World Trade Organisation TRIPS Agreement*. Palgrave Macmillan Publisher, 2017, pag. 158.

<sup>46</sup> La *Patent Law of People’s Republic of China (zhonghua renmin gongheguo zhuanlifa)* è stata approvata, nella sua prima versione, dal Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo il 12 marzo 1984, revisionata una prima volta nel 1992, successivamente nel 2000, ed è stata emendata per la terza volta nel dicembre del 2008. Il testo completo è reperibile sul sito: WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.INT, (27 dicembre 2008). *Patent Law of the People’s Republic of China (as amended up to the Decision of December 27, 2008, regarding the Revision of the Patent Law of the People’s Republic of China)*, <<https://wipo.int/en/text/178664>>, (ultimo accesso: 13-05-2018).

dall'Assemblea Nazionale del Popolo, la volontà di creare nuove linee programmatiche in netta cesura rispetto la Cultura Socialista e concordanti con le nuove esigenze legate allo sviluppo del Paese.

Per esemplificare, è possibile notare all'interno dell'articolo 1 della Legge Brevetti del 1984 diretti richiami al Socialismo. L'impianto normativo pare così predisposto al “*rispondere ai bisogni della modernizzazione socialista*”<sup>47</sup>

Questi riferimenti erano sintomatici di un protezionismo, volto ad incentivare tipologie specifiche di brevetti, subordinati agli scopi delle politiche nazionali, con una tutela insufficiente o inesistente per altri.<sup>48</sup>

Con l'emendamento del 2008 la Legge Brevetti presenta un nuovo articolo 1, con l'assenza degli anzidetti richiami. A questi vengono sostituiti espressioni sintomo di un'attenzione maggiore per lo sviluppo tecnologico e scientifico. Espressioni che da un lato riecheggiano le quattro modernizzazioni di Deng, dall'altro fanno proprie le indicazioni dell'art. 7 dei TRIPs.

**Article 1:** *This Law is enacted for the purpose of protecting the lawful rights and interests of patentees, encouraging invention-creation, promoting the application of invention-creation, enhancing innovation capability, promoting the advancement of science and technology and the economic and social development.*

Il sistema di *Enforcement* fu conseguentemente potenziato; tutt'oggi esso è caratterizzato dalla possibilità da parte del richiedente, di potersi affidare da un lato ad una tutela di tipo giudiziario, dall'altro ad una di tipo amministrativo.

---

<sup>47</sup> La *Legge Brevetti (zhongua renmin gongheguo zhuanli fa)*, approvata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 12 marzo 1984 e in vigore dal 1° aprile 1985. Il testo completo è reperibile in lingua inglese al sito: <http://iprchina.blogspot.com/2009/10/patent-law-1984.html>

<sup>48</sup> A causa di queste lacune la Cina è stata inserita nello “*Special 301 Priority Foreign Countries Report*” stilato dagli USA, sintomo di preoccupazione per l'instabilità delle misure predisposte dal paese.

Detto sistema viene definito, per questo motivo, “*Dual Track System*”.<sup>49</sup> Entrambi i possibili procedimenti sono volti alla protezione del proprio trovato nei confronti di terzi, ma sono caratterizzati da tempistiche, sistemi organizzativi e modalità diverse per l’assolvimento delle loro funzioni.<sup>50</sup>

La tutela di tipo giudiziario è distinta dalla presenza di corti specializzate nel recepimento di questioni legate alla Proprietà Intellettuale. In cima alla scala gerarchica la *Suprema Corte del Popolo della Repubblica Popolare Cinese* si presenta come organo di ultima istanza, produttivo di giurisprudenza tramite le interpretazioni delle questioni che le vengono sottoposte.<sup>51</sup>

Mentre, per quanto riguarda la tutela di tipo amministrativo, l’ufficio di riferimento è individuabile per materia: il SIPO è preposto a quelle controversie riferentesi alla materia brevettuale, mentre l’Ufficio Marchi **TO** (*Trademark Office*) a quelle che trattano controversie riguardo i marchi.

I profondi cambiamenti che riguardano gli assetti organizzativi, hanno consentito la produzione di ulteriori fonti normative e la formazione di programmi a lungo termine in un’ottica strategica di crescita.<sup>52</sup>

La legge brevetti presenta un nuovo modo di elaborare la materia che, in precedenza, era caratterizzato da un *legal transplant* più confacente alle aspettative

---

<sup>49</sup> Per un approfondimento sul sistema di *Enforcement* in Cina si veda: J., NIE, *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*. Cameron May, 2006.

<sup>50</sup> S, YANG, Patent Enforcement in China. In *Landslide* Vol. 4, N. 2, (November/December), 2011, pag. 49. Le modalità con cui si accede alla tutela giudiziaria ed amministrativa verrà approfondita nel capitolo successivo.

<sup>51</sup> La caratteristica più importante riguarda il sistema di precedenti a cui le corti inferiori devono attenersi, questo permette l’uniformarsi dei giudizi relativi ai casi maggiormente rilevanti a livello nazionale. Per una questione di trasparenza alcune tra le sentenze più importanti vengono correntemente pubblicate sul sito internet della corte. Le sentenze della Corte Suprema sono reperibili al sito: SUPREME PEOPLE'S COURT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.CN, (2018). <<http://english.court.gov.cn/>>; è interessante notare che negli ultimi anni la Corte seleziona dei casi particolarmente importanti e con soluzioni innovative anche con riguardo alla proprietà intellettuale.

<sup>52</sup> Si vedano: M., TIMOTEO, *La Difesa di Marchi e Brevetti in Cina: Percorsi Normativi in un Sistema in Transizione*, Giappichelli, 2014, pagg. 18-23; A., CARPI, *Proprietà Intellettuale e Cooperazione allo Sviluppo: uno studio di diritto comparato tra Unione Europea e Cina*, Bononia University Press, 2018, pagg. 80, 81.

estere che alle esigenze nazionali.<sup>53</sup> Adesso, gli elementi di autonomia nei nuovi emendamenti lasciano presumere una maggiore attenzione della Cina al suo mercato interno e alle esigenze dovute alle rapide transizioni a cui si è sottoposta.<sup>54</sup>

In quest'ottica sono stati predisposti alcuni interventi legislativi rappresentati dalla *National Intellectual Property Strategy*, approvata dal Consiglio di Stato e diffuse a livello nazionale nel 5 giugno 2008.<sup>55</sup>

La *Strategia Nazionale* permise una trattazione più articolata e uniforme della materia all'interno del territorio cinese, mentre enfatizzava il bisogno di sviluppare in modo indipendente i diritti di proprietà intellettuale (*zìzhǔ zhīshì chǎnquán*)<sup>56</sup>

Dopo due anni, il SIPO rilascia la *Strategia Nazionale per lo Sviluppo dei Brevetti* per un periodo compreso tra il 2011 e il 2020.<sup>57</sup> All'interno di questo documento era prevista l'individuazione di *target* riguardo le registrazioni avvenute sul territorio cinese che, nel 2015, si attestava sui due milioni di brevetti.

---

<sup>53</sup> Sulla nozione di *Legal Transplant* e sulla circolazione dei modelli giuridici si veda: R. SACCO, Trattato di Diritto Comparato, UTET Giuridica, 1992, pagg. 43 e ss.; R. SACCO, *Circolazione e mutazione dei modelli giuridici*, (voce in). In *Digesto Civile.*, Vol. 2, 1988, UTET, p. 368.

<sup>54</sup> "The impetus for the early amendments came from outside, whilst the need for the third amendment [to the Patent Law] originated from within China, that is to say, the majority of the third amendment was to meet the needs of the development of the domestic economy and technology originating in China." G. HE, 'Patents' in Rohan Kariyawasam (a cura di), *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, Edward Elgar Publishing 2011, pag. 28.

<sup>55</sup> Notice of the State Council on Issuing the Outline of the National Intellectual Property Strategy (Guojia zhishi chanquan zhanlue gangyao). In *State Council Gazette* Issue No.17 Serial No. 1268 (June 20, 2008). Tutti i numeri della *State Council Gazette* sono reperibili al sito: ENGLISH.GOV.CN\_ THE STATE COUNCIL THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, (2018). ARCHIVE, <<http://english.gov.cn/archive/statecouncilgazette/#>>, (Ultimo accesso: 12-03-2018).

<sup>56</sup> Art. 4 *National Intellectual Property Strategy*: "Implementing the national intellectual property strategy to greatly promote China's capacity in creation, utilization, protection and administration of intellectual property will help improve China's capacity for independent innovation and aid in efforts to make China an innovative country."

<sup>57</sup> La strategia nazionale per lo sviluppo dei brevetti è un piano a lungo termine per il miglioramento della competitività, facendo uso del sistema e delle risorse fornite dai brevetti. [...] L'obiettivo è creare una base per rendere la Cina un Paese innovativo e diffondere le conoscenze e la prosperità derivanti dalla ricerca. La *National Patent Development Strategy* (*guojia zhuanli fazhan zhanlue*) è un documento programmatico approvato dallo *State Intellectual Property Office* in materia di brevetti. WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.INT, (2008). *Outline of the National Intellectual Property Strategy*, <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn021en.pdf>>, (Ultimo accesso: 19-04-2018).

Il *target* venne raggiunto tre anni prima, nel 2012, segnando un periodo propulsivo nella materia senza precedenti.<sup>58</sup>

Nonostante l'imponenza delle riforme, sussistono ancora diverse mancanze nel sistema cinese che non sono strettamente collegate alle modifiche legislative intervenute negli scorsi anni. I *reports* diffusi a livello internazionale che studiano il livello di tutela della PI, espongono questioni di particolare gravità che da lungo tempo creano condizioni di instabilità per gli investitori e che meriterebbero una trattazione separata.<sup>59</sup> Tra queste la più rilevante è rappresentata dal fenomeno imperante della contraffazione.

---

<sup>58</sup> P., K., YU, When the Chinese Intellectual Property System Hits 35. In *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, Vol. 8, n. 1, Feb 2018, pag. 4.

<sup>59</sup> In primo luogo, ritroviamo i costi e le difficoltà connesse all'emanazione di atti richiesti al fine della protezione giudiziaria o amministrativa della proprietà intellettuale. Secondariamente il protezionismo, la mancata cooperazione e la corruzione delle autorità preposte ancora incontrollata nei centri minori. La questione della censura operata dal governo cinese che genera numerosi problemi in diversi ambiti. Le royalties inadeguate che le compagnie cinesi corrispondono a quelle europee nell'utilizzo di brevetti software. Ed infine la difficoltà nell'ottenere misure cautelari accompagnati dall'insufficienza dei risarcimenti a fronte delle perdite dovute alla contraffazione. Il report realizzato dall'UE è reperibile all'indirizzo: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc\\_156634.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156634.pdf)

## **1.5 Le sfide di un'economia emergente: le soluzioni per reprimere la violazione della Proprietà Intellettuale**

Negli ultimi trentacinque anni, la Cina ha compiuto progressi senza precedenti, un percorso di trasformazione che ha condotto un Paese in via di sviluppo a diventare, in breve tempo, tra le maggiori potenze economiche a livello globale.

Ciò ha inevitabilmente attirato l'attenzione degli altri Paesi che, nel mercato economico, hanno messo in discussione un'evoluzione così rapida fino ad accentuarne le numerose criticità. Ciononostante, le pressioni internazionali hanno inciso positivamente con riguardo al progresso della Cina in materia di tutela della PI.

Inizialmente, la cooperazione era costituita, come visto, da trattati bilaterali sottoscritti con gli Stati occidentali interessati a penetrare il mercato asiatico. Successivamente, con la negoziazione intercorsa nel periodo di ratifica dei TRIPs e con le nuove politiche intraprese dal WTO, il metodo di interazione con i Paesi in via di sviluppo economico si è diversificato. Non si intende più creare forti pressioni esterne che, come argomentato nei paragrafi precedenti, non riuscirono a conseguire risultati in termini di effettività; ci si vuole piuttosto rivolgere ad un approccio fondato sulla collaborazione, per eliminare le criticità insistenti in Cina e per trovare soluzioni efficaci contro i nuovi fenomeni di violazione/abuso del diritto sulla proprietà intellettuale.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Si noti, ad esempio, l'approccio improntato alla cooperazione sostenuto dall'art. 67 dei TRIPs: *In order to facilitate the implementation of this Agreement, developed country Members shall provide, on request and on mutually agreed terms and conditions, technical and financial cooperation in favour of developing and least-developed country Members. Such cooperation shall include assistance in the preparation of laws and regulations on the protection and enforcement of intellectual property rights as well as on the prevention of their abuse and shall include support regarding the establishment or reinforcement of domestic offices and agencies relevant to these*

Tra le varie criticità che caratterizzano il mercato cinese spicca senz'altro quella ricollegata alla contraffazione dei marchi e brevetti; indicata con il termine unico “*Jianmào*”.<sup>61</sup> Il fenomeno, nei report stilati da parte dalle commissioni degli USA e dell'Europa, mantiene ancora nel 2018 numeri importanti: sono stati sequestrati il 73% di oggetti provenienti dalla Cina e da Hong Kong alle dogane europee, mentre gli Stati Uniti attestano il medesimo dato al 62%.<sup>62</sup>

Per combattere il fenomeno sono stati predisposti per diversi anni dei panel internazionali che si prefiggevano da un lato l'assistenza necessaria nel *drafting* delle nuove leggi in materia di PI, dall'altro miravano al rafforzamento della trasparenza, del sistema di tutela e della cultura giuridica in Cina.

Il primo punto che è stato affrontato riguarda la *trasparenza* delle decisioni prese nell'ambito della violazione dei diritti sulla PI in Cina.

Il periodo di uniformazione dei sistemi giuridici sotto i TRIPs, difatti, si caratterizza per continui richiami da parte degli Stati Uniti alla conformazione del Paese ai principi in essi contenuti. Il confronto sulla trasparenza si è avuto con richiamo all'articolo 63 dell'accordo, a cui si aggiunsero richieste di chiarimenti riguardo il sistema decisionale da parte del Giappone e della Svizzera.<sup>63</sup>

La risposta della Cina fu improntata alla collaborazione; vennero difatti adottate diverse misure per ovviare al problema: per prima cosa si ottenne la pubblicazione delle decisioni prese dai tribunali, oltre che le informazioni rilevanti

---

*matters, including the training of personnel.* N., P., STOIANOFF, The Influence of the WTO over China's Intellectual Property Regime. In *Sydney Law Review* Vol. 34, N. 1 2012, pag. 65. Un esempio di questo importante passaggio è rappresentato dalle caratteristiche della legge brevetti del 2008, che rispecchia esigenze interne del Paese. YU, P., K., The Transplant and Transformation of Intellectual Property Laws in China. In *Legal Studies Research Paper*, No. 17-40, (August 15, 2015), Texas A&M University School of Law. pag. 6. Si trova in : LEE, N., BRUUN, N., and MINGDE, L., (a cura di), *Governance of Intellectual Property Rights in China and Europe*. Edward Elgar Publishing, 2016. pag. 6

<sup>61</sup> D., C., K., CHOW. Counterfeiting in the people's republic of china. In *Washington University Law Quarterly*, N. 78(1), 2000, pag. 9.

<sup>62</sup> Report Commissione Europea 2018: confrontando detti rilevamenti con quelli degli anni precedenti, è possibile notare un collegamento tra la crescita del numero di oggetti contraffatti e il periodo di crescita esponenziale nell'apertura delle piattaforme *web* per l'*e-commerce*.

<sup>63</sup> P., K., YU, From Pirates to Partners (Episode II). Protecting intellectual property in post-WTO China. In *American University Law Review* Vol. 55(4), 2006, pag. 926.

ottenute dalle autorità in tema di contraffazione e su materie inerenti alla PI. Nel 2006 venne avviato un periodo di collaborazione bilaterale tra Cina e USA tramite la *JCCT (Joint Commission on Commerce and Trade)* nella quale vennero diffuse informazioni rilevanti sui dati della contraffazione in lingua cinese ed inglese, con l'elaborazione successiva di un piano d'azione per la protezione della PI.<sup>64</sup> Fu inoltre prevista la pubblicazione delle massime provenienti dalla suprema corte e da altri tribunali cinesi anche in lingua inglese.<sup>65</sup>

Un secondo aspetto riguardava invece problematiche riconnesse all'*enforcement* e alla tutela dei diritti degli operatori nel settore. La materia è stata oggetto di revisione da parte del governo cinese: come già detto, è stato predisposto nel 2008 un piano strategico per incentivare le miglorie nel quadro normativo e per incoraggiare maggiormente l'innovazione all'interno del Paese.

Le Linee Programmatiche ricomprendono miglioramenti auspicabili anche per il sistema giudiziario, con ampliamento dei poteri connessi e delle competenze.<sup>66</sup>

Nel paragrafo V della *National Intellectual Property Strategy* si pongono tre strategie rilevanti per la riforma del sistema giudiziario: da un lato si vuole

---

<sup>64</sup> Il piano comprendeva al suo interno diverse misure tra cui un *training program* per il personale che si occupava di questioni inerenti alla materia, e prevedeva inoltre scambi e attività di cooperazione tra i due Paesi. N., P., STOIANOFF, *The Influence of the WTO over China's Intellectual Property Regime*. In *Sydney Law Review* Vol. 34(1), 2012, pag. 79. Per i risultati della collaborazione si veda: USTR OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE.US (2018), *The U.S.-China Joint Commission on Commerce and Trade (JCCT) Fact Sheet*, <[https://ustr.gov/archive/assets/Document\\_Library/Fact\\_Sheets/2007/asset\\_upload\\_file239\\_13686.pdf](https://ustr.gov/archive/assets/Document_Library/Fact_Sheets/2007/asset_upload_file239_13686.pdf)>.

<sup>65</sup> Tutte le informazioni sui casi esaminati dalla Corte Suprema della Repubblica Popolare Cinese sono disponibili al sito: <http://english.court.gov.cn/>

<sup>66</sup> Il Titolo V della *National Intellectual Property Strategy* recita in una sua parte: *Improve the trial system for intellectual property, optimize the allocation of judicial resources and simplify remedy procedures. Studies need to be carried out on establishing special tribunals to handle civil, administrative or criminal cases involving intellectual property. Studies also need to be done to reasonably centralize jurisdiction over cases involving patents or other cases of a highly technical nature. Explore issues on setting up courts of appeal for cases involving intellectual property. Judicial organs for handling cases involving intellectual property need to be further strengthened and well-staffed to improve the handling of cases and enforcement of the law.* Il testo completo è reperibile al sito: WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.INT, (2008). *Outline of the National Intellectual Property Strategy*, <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn021en.pdf>>.

intervenire con un migliore collocamento delle risorse all'interno dei tribunali, dall'altro si pone l'obiettivo di modificare il sistema di interpretazioni della legge sulla PI, con la ricerca di una ulteriore professionalizzazione dei soggetti coinvolti nel settore riguardo aspetti nuovi della materia.

Ultimo aspetto riguarda la necessità di riformare il sistema di concessione delle misure provvisorie a difesa delle parti in attesa del giudizio.

Inoltre, è interessante notare che all'interno del piano strategico sulla proprietà intellettuale si dedica spazio al progetto di un programma di sensibilizzazione e istruzione alla materia della proprietà intangibile presso gli operatori economici, le autorità e gli studenti.<sup>67</sup>

La creazione di una cultura giuridica diffusa a tutti i livelli è da tempo tema di discussione presso la dottrina.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Ancora nel Titolo V della *National Intellectual Property Strategy*: [...] *Establish a professional training system for intellectual property intermediary services, improve vocational training in intermediary services and standardize the administration of professional qualifications. The scope of services for an intellectual property agent and other employees in intermediary services needs to be clearly defined and studies on general lawyers acting as intellectual property agent need to be conducted. [...]. Offer intellectual property courses in higher education institutions and to introduce education on intellectual property into the quality-based education to students of such institutions. A general education plan on intellectual property needs to be formulated and implemented, and intellectual property education needs to be listed into teaching plans in primary and high schools in whole China.*

<sup>68</sup> Si attribuisce la mancata percezione di un istituto giuridico, che presenta profili non facilmente intelligibili, a diversi fattori: Ad esempio, ci si è riferito per diverso tempo agli insegnamenti della scuola confuciana come elemento di contrasto rispetto i principi dell'esclusività dei diritti di PI. Secondo l'ideologia confuciana i diritti erano patrimonio comune a tutti e dovevano essere finalizzati al raggiungimento dello sviluppo morale dell'individuo. W., P., ALFORD, 1995, Op. Cit., pag. 20. Tuttavia, in diversi studi più recenti, è stato smentito l'impatto della filosofia confuciana in materia. Lo studio comparatistico con altri Paesi asiatici, influenzati egualmente dal confucianesimo, ha fatto emergere che rispetto alla Cina Paesi come il Giappone e la Corea hanno ottenuto risultati ben più soddisfacenti nel contrasto alle violazioni dei diritti sulla PI. Sarebbe più corretto, dunque, attribuire dette problematiche all'ideologia comunista e al suo impatto negativo. Come già detto la passata nazionalizzazione di tutti i diritti di proprietà potrebbe aver avuto ripercussioni non indifferenti anche in tempi recenti. W. SHI, *Cultural Perplexity in Intellectual Property: Is Stealing a Book an Elegant Offense?* In *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, Vol. 32, N.1 Article 1, 2006, ,pagg. 32-34.

Malgrado i cambiamenti fin qui illustrati e nonostante non manchino i meriti, i risultati intervenuti in questi anni non lasciano presagire miglioramenti sostanziali nell'area dell'*Enforcement* dei diritti sulla PI nel breve termine.

I *Report* del 2018, provenienti dalla *Commissione Europea* e dagli Stati Uniti, posizionano ancora la Cina come primo paese da monitorare e assistere nelle riforme per adeguare il sistema di tutela.

In quello redatto dalla Commissione Europea si tiene conto degli sforzi programmatici della Cina contenuti nel *Piano Strategico*, sottolineando la presenza di obiettivi da perseguire entro il 2020 con l'integrazione dei piani quinquennali che auspicano miglioramenti ulteriori, a ritmi più serrati, entro il 2025.

La Commissione, ancora, rende in nota positiva l'estensione delle sezioni a tutela della PI in molte corti prima non raggiunte, oltre che l'apertura di tre nuove corti a Pechino, Shanghai e Guangzhou.<sup>69</sup> Giudicato positivamente anche il rinnovamento della normativa sui Marchi nel 2014 e le riforme che toccheranno la Legge Brevetti nel corso del prossimo anno, riforme che vedono la partecipazione attiva anche della stessa Unione Europea.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Annunciate dallo Standing Committee del Congresso Nazionale del Popolo il 31 agosto 2014, per un commento si veda: D. Follador, La Cina avvia ufficialmente la "sperimentazione" delle Corti specializzate in proprietà intellettuale: riflessioni da Pechino reperibile al sito: <https://sistemaproprietaintellettuale.it>

<sup>70</sup> L'Europa per molto tempo si è mossa attraverso un fitto programma di collaborazione e assistenza tecnica per il diritto della PI cinese, avviando un "dialogo" istituzionale dove entrambe le parti si scambiano informazioni rilevanti al fine di conseguire un miglioramento del sistema di tutela. Detta collaborazione si è snodata per diversi anni: dal 1999 l'EU-China IPR1 si pose nei confronti del diritto interno cinese con un approccio che mirava alla semplice integrazione degli standard internazionali esistenti, mentre dal 2007 con l'EU-CHINA IPR2 si scelse di tener conto maggiormente delle peculiarità del sistema cinese agendo in modo più articolato nella riforma del quadro normativo. Un punto fondamentale nell'azione di *drafting* della materia riguarda un piano di formazione diretto a giudici e funzionari operanti nel settore della tutela delle privative industriali. Questo tema, da sempre punto nevralgico nella lotta alla contraffazione, è stato affrontato con la predisposizione di corsi di aggiornamento realizzati appositamente. M. TIMOTEO, *La Difesa di Marchi e Brevetti In Cina*, 2014, Op. Cit. pagg.42-44. Per un approfondimento sulla materia della collaborazione Sino-Europea si veda: A., CARPI, 2018, Op. Cit. pagg. 59-67. Per un approfondimento riguardo l'IP-Key, il programma di collaborazione partito nel 2013 è possibile consultare: N., WYZYCKA, R., HARSMATH, The Impact of the European Union's Policy Towards China's Intellectual Property Regime. In *International Political Science Review*, n. 38(5), 2016, pag. 550 e ss.

Ai rapporti si aggiungono dati più recenti, da cui si può rilevare che i miglioramenti illustrati hanno prodotto un incremento importante del deposito di domande per le registrazioni di titoli brevettuali:

*Il 7 gennaio, a Beijing, il direttore dell'Ufficio nazionale cinese per la Proprietà intellettuale, Shen Changyu, ha reso noto che nel corso del 2018 la Cina ha depositato 1 milione e 602 mila brevetti per invenzione, con un aumento di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Il direttore ha inoltre confermato che nel 2019 la Cina adotterà diversi provvedimenti per rafforzare il coordinamento con gli altri Paesi in materia di protezione della proprietà intellettuale.<sup>71</sup>*

Questi dati vengono confermati da altre fonti tra cui la stessa WIPO che rende conto del massiccio utilizzo degli strumenti predisposti dalle convenzioni internazionali che hanno permesso un aumento dell'innovatività non indifferente dei paesi asiatici.<sup>72</sup>

Attualmente, gli obiettivi raggiunti non hanno ancora permesso di arginare gli aspetti “patologici” inerenti alla disciplina dei brevetti che si concretizzano in fattispecie di abuso del diritto sempre più complesse e sofisticate.

A tal proposito, può essere utile pensare al caso in cui un'azienda registri con successo una serie di brevetti in malafede, al fine di richiedere royalties più alte alle controparti, fenomeno conosciuto come “Patent Thicket”; o ancora, alla

---

<sup>71</sup> Il sito internet della Redazione italiana di RADIO CINA INTERNAZIONALE riporta questi dati risalenti al gennaio 2019 e reperibili al sito: CRI ONLINE\_CHINA RADIO INTERNATIONAL.CRI.CN, (08.01-2019). *Cina, 1 milione e 602 mila brevetti d'invenzione nel 2018*, <<http://italian.cri.cn/1781/2019/01/08/222s334607.htm>>, (Ultimo accesso: 09-01-2019).

<sup>72</sup> *Overall, inventors from around the world filed 243,500 international patent applications via WIPO, 4.5% more than the previous year – driven by strong growth from China and Japan. Demand grew by 5% for WIPO's international trademark filing service (the Madrid System), which saw 56,200 applications, while the number of industrial designs handled by WIPO's Hague System for the International Registration of Industrial Designs grew by 3.8% to reach 19,429 designs contained in international applications. This marks the eighth consecutive year of growth for all three WIPO filing systems.*

contraffazione conseguente al c.d. “Reverse Engineering” che permette di risalire agli schemi brevettuali tramite un esame del prodotto, o al blocco dell’innovatività provocato dai “Patent Trolls”.<sup>73</sup>

Questi singoli fenomeni confluiscono per certi aspetti nella materia riguardante gli “*Standard Essential Patents*”. Questa tipologia sui *generis* di brevetti, si è senza dubbio distinta per essere stata protagonista in diversi dibattiti giurisprudenziali, trattati a livello mondiale. Invero, la Cina, per il suo ampio mercato tecnologico, si accinge non solo a farne parte ma, altresì, ad averne il ruolo primario come emergerà dai capitoli successivi.

---

<sup>73</sup> Con il termine “Patent Troll” si può indicare sommariamente la registrazione indebita di un marchio o brevetto altrui, al fine di perseguire il deposito successivo dell’inventore originario tramite un’azione di contraffazione. Si veda M., OPITZ, T. POHLMAN, The Patent Troll Business: An Efficient model to enforce IPR? A typology of patent trolls, using empirical evidence from German case studies. In *MPRA Munich Personal RePEc Archive*, Paper No. 27342, (17. December 2010). Technical University Berlin; C., HU, Some Observations on the Patent Troll Litigation Problem, in *Intellectual Property & Technology Journal* vol. 26, 2014, pag 3 e ss. L’ottenimento di schemi, progetti rilevanti potrà essere ottenuto tramite il c.d. “Reverse Engineering”, con cui si indica lo studio del prodotto nei singoli componenti/caratteristiche, per risalire al progetto iniziale o al codice sorgente (nel caso di *software*). Si veda: J. POOLEY, The Art of Reverse Engineering, reperibile al sito: <https://www.ipwatchdog.com/2017/12/04/art-reverse-engineering/id=90439/> J., E., MAUK, The Slippery Slope of Secrecy: Why Patent Law Preempts Reverse-Engineering Clauses in ShrinkWrap Licenses, *William & Mary Law Review* Vol. 43, 2001, pagg. 810 e ss. Similmente si colloca il fenomeno dei “Patent Thickets” che consistono nella registrazione di numerosi brevetti relativamente ad un determinato prodotto che rendono intenzionalmente difficile ed oneroso l’ottenimento di una licenza. B. H. HALL, C. HELMERS, *A Study of Patent Thickets*, Published by The Intellectual Property Office 30 Luglio, 2013. Reperibile presso il sito: <[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/311234/ipresearch-thickets.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311234/ipresearch-thickets.pdf)>.

## CAPITOLO II

# IL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN CINA: LA LEGGE BREVETTI

**2.1 I brevetti nella Disciplina Cinese - 2.2 La domanda per ottenere il titolo brevettuale – 2.3 Il procedimento di esame della domanda di Brevetto e l’impugnazione presso il *Patent Reexamination Board* 2.4 La tutela del titolo brevettuale: il Sistema del Doppio Binario – 2.5 Il potere di disposizione del Brevetto: il Sistema delle Licenze**

### 2.1 I brevetti nella Disciplina Cinese

In termini generali, la Proprietà Intellettuale è identificabile nell’insieme dei diritti volti alla tutela delle creazioni dell’intelletto umano in campo scientifico, industriale, artistico. Si riconosce all’autore un diritto di esclusiva che, in questo caso, si riferisce ad un bene immateriale.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> “La proprietà intellettuale non esiste in *rerum natura*. È una costruzione del diritto. È costituita da alcune discipline per la tutela di determinati interessi.” La definizione di Proprietà Intellettuale si declina da un lato nella protezione della “Proprietà Industriale” (di cui fa parte il diritto dei marchi, dei brevetti, dei modelli di utilità e del design) e dall’altro in quella del “Diritto d’Autore”. Dunque, la PI ricomprende nella sua nozione una molteplicità di istituti tra loro diversi e – soprattutto in tempi recenti- in continua evoluzione. Alcuni giuristi parlano, infatti, di “*mobilità tematica*” della PI, concetto elaborato da Spada che si riferisce ai diritti in materia come “*frutto di un arbitrio conoscitivo storicamente determinato*” e pertanto non cristallizzabili in concetti definiti stabilmente nel tempo. si veda: P., SPADA, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, II ed., Giappichelli, Torino, 2005, pag. 3 e ss.; il concetto di “cristallizzazione” è tratto da P., GROSSI, *Prima Lezione di Diritto*, Laterza Editori, 2012. Sul concetto di “bene immateriale” e sull’evoluzione storica dei diritti sulla PI, si rimanda a L.C. UBERTAZZI, *Linee di evoluzione pregressa della proprietà Intellettuale*, *Jurismat: Revista Jurídica n.4*, 2014, pag. 195: Il quale, inoltre, richiama, per circoscrivere la tutela, l’insieme di indicazioni normative redatte dal WIPO in materia di proprietà intellettuale: “*l’Organizzazione si propone: [...] di promuovere la protezione della proprietà intellettuale*” (art. 3); e per “*proprietà intellettuale*” si intendono “*i diritti relativi: [...] alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni*

Si possono ricondurre alla nozione di proprietà intellettuale anche conoscenze commerciali, prodotti di design di un determinato autore, informazioni relative ad un processo di produzione.<sup>75</sup>

Solitamente, all'interno delle leggi di riferimento in ambito internazionale, non si tende a definire in maniera generale ed astratta il contenuto di questa tipologia di proprietà, pertanto si preferisce attuare una tutela suddivisa per materia, adattata alla tipologia di diritto che si intende regolamentare e alle sue finalità.<sup>76</sup>

Il brevetto è una delle figure appartenenti al ramo delle privative industriali.<sup>77</sup>

---

*degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione, [...] alle invenzioni in tutti i campi dell'attività umana, alle scoperte scientifiche che, ai disegni e modelli industriali, ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali, [...] alla protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti inerenti all'attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.*" (art. 2) *Convenzione Istituitiva Dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale*, Firmata a Stoccolma il 41uglio 1967 e modificata il 2 ottobre 1979; Sul diritto di esclusiva: "*Intellectual property is an enigmatic term, it basically expresses the notion that there is an exclusive right to an incorporeal good [...] The element 'intellectual' serves to distinguish this type of rights from rights in corporeal goods (res corporales)*" A. PAUKERT, in *The Max Planck Encyclopedia of European Private Law*, Vol 1, Oxford University Press, 2012, pag. 926; parte della dottrina parla della "proprietà" riconosciuta al titolare anche in termini di "monopolio" in forma attenuata che "*coprendo la singola idea di soluzione ovvero quel preciso manifestarsi della creatività umana, non impedisce che prodotti concorrenti, anche se meno innovativi, possano entrare ovvero permanere nel medesimo mercato del bene protetto da privativa*" cfr. GHIDINI G., E CAVANI G., (a cura di), *Lezioni di Diritto Industriale, - Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, 2014; A., MUSSO, *Brevetti per Invenzioni Industriali e Modelli di Utilità*, Zanichelli, 2013, pag. 2 e ss. IP\_LAW\_GALLI.IT, (2011), GALLI, C., *Proprietà intellettuale, un Diritto per il Futuro*, <[http://www.iplawgalli.it/wp-content/uploads/2018/05/GALLI\\_IDI-Futuro-Propriet%C3%A0-Industriale.pdf](http://www.iplawgalli.it/wp-content/uploads/2018/05/GALLI_IDI-Futuro-Propriet%C3%A0-Industriale.pdf)>, (ultimo accesso, 12-5-2018)

<sup>75</sup> A. WECHSLER, *Intellectual Property Law in the P.R. China: A Powerful Economic Tool for Innovation and Development*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property, Research Paper No. 09-02*, 2008 pag. 5

<sup>76</sup> L'area coperta dalla nozione di Proprietà Intellettuale è sicuramente estesa a molti ambiti tra cui: Opere dell'ingegno creativo, che fanno riferimento al mondo dell'arte e della cultura. Segni distintivi, quali marchio, ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d'origine. Innovazioni tecniche e di design, che hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali. Un approfondimento sulle indicazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è reperibile al sito: <http://www.uibm.gov.it/index.php/la-propriet%C3%A0-industriale>

<sup>77</sup> L'art. 1 comma 2 della Convenzione di Parigi sulla Tutela della Proprietà Industriale del 1883, la Proprietà Industriale ha ad oggetto il diritto dei segni distintivi, delle invenzioni e dei modelli e della repressione della concorrenza sleale.

È costituito da un titolo giuridico, emesso da un apposito ufficio<sup>78</sup>, in forza del quale viene riconosciuto al titolare un *diritto di esclusiva* limitato nel tempo avente efficacia *erga omnes*. Questo tipo di copertura permette la riserva di produzione, messa in commercio ed utilizzo dell'invenzione o del procedimento che rappresenti una soluzione nuova ed originale.<sup>79</sup> L'esclusività temporanea è riconosciuta da un lato per promuovere l'innovazione, dall'altro per compensare il costo in ricerca e sviluppo sostenuto dall'inventore, impedendo così ai terzi di accedere ai profitti dovuti all'innovazione tramite una semplice copia dell'idea, senza la necessità di alcuno sforzo inventivo.<sup>80</sup>

La portata della tutela brevettuale è prestabilita dalle leggi di riferimento, approvate all'interno dei singoli Paesi, ed è determinata nel contenuto minimo dalle discipline uniformate previste dalle convenzioni internazionali.

La *Patent Law of People's Republic of China (Zhonghua Renmin Gongheguo Zhuanlifa)* è stata approvata, nella sua prima versione, dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 12 marzo 1984, revisionata una prima volta nel 1992, successivamente nel 2000<sup>81</sup>, è stata emendata per la terza volta nel dicembre del 2008. La nuova normativa è entrata in vigore il primo ottobre 2009.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> Ad esempio, in Italia il titolo viene emesso sotto la supervisione dell'ufficio brevetti italiano, sotto il ministero dell'economia: <http://www.uibm.gov.it/>

<sup>79</sup> Sulla definizione di brevetto si veda: W.J. GORDON, *Intellectual Property*, Boston University School of Law, in *Working Papers n. 03-10*, 2003, pag. 631; P. MENELL, S. SCOTCHMER, *Intellectual Property*, University of California at Berkeley, 2006, pagg. 2 e ss;

<sup>80</sup> La protezione brevettuale ha in genere durata ventennale, mentre quella per i modelli di utilità decennale.

<sup>81</sup> Questo emendamento segna l'introduzione dei principi TRIPS all'interno del sistema di privative cinese, applicandone ad esempio l'art. 62 che introduce il ricorso giurisdizionale avverso agli atti della pubblica amministrazione relativa alla concessione, nullità o revoca dei titoli. O il rinnovamento dell'art. 11 che è volta ad analizzare le condotte preparatorie nel momento in cui si affronta un caso di contraffazione. P., TORREMANS, H., SHAN, J., ERAUW, *Intellectual Property and TRIPS Compliance in China*, New Horizons in Intellectual Property series, 2007, pagg. 13-16

<sup>82</sup> Attualmente la Legge Brevetti sta affrontando un periodo di riforma che si trova negli ultimi stadi di approvazione, il testo del quarto emendamento, disposto presso il pubblico commento è rinvenibile in inglese al sito: <https://www.chinalawtranslate.com/scpatentdraft/?lang=en#>

Alla Legge Brevetti si accompagnano le Disposizioni Attuative della Legge Brevetti<sup>83</sup>, le Linee Guida sull'Esame della Domanda di Brevetto<sup>84</sup>, entrambe promulgate nel 2010 e le Interpretazioni della Corte suprema del popolo sulle controversie in materia di violazione di diritti di brevetto.<sup>85</sup>

La Legge Brevetti stabilisce, all'art. 2, che la tutela brevettuale si estende segnatamente alle invenzioni, ai modelli di utilità e alla protezione del design industriale specificando che:

per *Invenzione* si intende un prodotto o un procedimento produttivo che rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico esistente, ideati dall'inventore.<sup>86</sup> La protezione accordata può essere estesa a molteplici ambiti tecnologici quali, ad esempio, l'ingegneria, la biotecnologia e il settore farmaceutico. A questo si aggiunge il requisito della industrialità, ossia la necessità che l'invenzione si espleti in una soluzione al problema tecnico percettibile fisicamente e in un prodotto riproducibile in serie.<sup>87</sup>

---

oldnew>. Il testo introduce alcune novità rilevanti che sono state riassunte dal governo in tre obiettivi: il primo prende in considerazione le pratiche internazionali, mirando ad aumentare l'ammontare dei danni e sanzioni per violazioni del brevetto. Il secondo mira allo spostamento dell'onere della prova sul convenuto, per favorire una cooperazione nel reperire le prove pertinenti, il terzo mira a regolamentare la responsabilità solidale dei fornitori di servizi internet. In generale la nuova Legge Brevetti tende a migliorare il sistema di esame e concessione dei brevetti. Le linee programmatiche del quarto emendamento sono reperibili al sito: [http://www.gov.cn/xinwen/2018-12/26/content\\_5352409.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2018-12/26/content_5352409.htm)

<sup>83</sup> *Le Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China (zhonghua renmin gongheguo zhuanli fa shishi xize)*, promulgate con Decreto n.306 dello Consiglio di Stato il 15 Giugno 2001, sonostate emendate il 9 gennaio 2010 e sono entrate in vigore il primo febbraio dello stesso anno. Le disposizioni sono consultabili in lingua inglese al sito: <<https://wipo.lex.wipo.int/en/legislation/details/6504>>.

<sup>84</sup> Le *Guidelines for Patent Examination (Zhuānli shēnqǐng shěncá zhǐnán)*, sono state emanate dal SIPO ed entrate in vigore nel 2010 il testo completo è reperibile tradotto in via ufficiale al sito: <http://www.cnipa.gov.cn/zhfwpt/zlsqzn/sczn2010eng.pdf>

<sup>85</sup> *Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law to the Trial of Patent Dispute Cases (zuigao renmin fayuan guangyu Shenli zhuanli jiu fen an jian shayong falu ruogan wenti de jieshi)*, sono state approvate il 21 dicembre 2009 e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2010 Consultabili in lingua inglese al sito: <https://wipo.lex.wipo.int/en/legislation/details/6511>

<sup>86</sup> Art. 2, comma 2 Legge Brevetti: "*Inventions mean new technical solutions proposed for a product, a process or the improvement thereof.*"

<sup>87</sup> P., GANEA, T., PATTLÖCH, C., HEATH, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005, pag.9

Per *Modello di Utilità* si indica un'idea volta alla soluzione di un problema tecnico relativamente alla forma, alla struttura o alla combinazione di esse che sia idonea ad avere un'applicazione pratica.<sup>88</sup> Da notare che il modello di utilità protegge solo i prodotti elaborati attraverso metodi industriali che abbiano una determinata forma – tridimensionale o bidimensionale - e che occupino uno spazio fisico. Non sono quindi brevettabili un processo, materiale biologico, fluidi o gas.<sup>89</sup>

Il termine *Design* ricomprende al suo interno sia i disegni che i modelli, con il quale si fa riferimento alla specifica forma che otterrà l'oggetto della tutela. Si utilizza il termine disegno nel caso in cui la tutela sia rivolta ad immagini bidimensionali, mentre il termine modello è riferito alle forme tridimensionali. Si tutela anche la combinazione tra forma, colori e modelli che abbiano valore estetico e siano suscettibili di applicazione industriale.<sup>90</sup>

Per accedere alla tutela brevettuale vi sono dei requisiti previsti dalla legge a cui l'inventore deve attenersi per vedere soddisfatta la propria richiesta. La sussistenza di detti requisiti, consistenti nella novità, nell'inventività e nell'applicabilità industriale, è stabilita dall'ufficio competente in materia attraverso un esame delle rivendicazioni contenute nella domanda.

Nel territorio cinese l'approvazione della domanda è rimessa allo *State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO)*.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Art. 2, Comma 3 Legge Brevetti: "*Utility models mean new technical solutions proposed for the shape and structure of a product, or the combination thereof, which are fit for practical use.*"

<sup>89</sup> P., GANEA, T., PATTLOCH, C., HEATH, *Intellectual Property Law in China*, 2005, Op. Cit. pag. 50

<sup>90</sup> Art. 2, Comma 4 Legge Brevetti: "*Designs mean, with respect to a product, new designs of the shape, pattern, or the combination thereof, or the combination of the color with shape and pattern, which are rich in an aesthetic appeal and are fit for industrial application.*" È interessante notare che la LB sin dal 1984 si discosta dall'impostazione dei TRIPS, che non prevede la tutela del design associata alle invenzioni e ai modelli di utilità; P., GANEA, T., PATTLOCH, C., HEATH, *Intellectual Property Law in China*, 2005, Op. Cit. pag. 9

<sup>91</sup> L'ufficio brevetti ha competenza per l'esame della domanda sull'intero territorio cinese. Per consultare dati statistici e novità relative ai brevetti in Cina è possibile consultare il sito: <<http://english.sipo.gov.cn/>>.

La LB tratta nel secondo capitolo, all'articolo 22, il requisito della *novità*. L'inventore deve dimostrare all'interno della richiesta che la sua invenzione è originale e, in forza di questo, brevettabile.<sup>92</sup>

Nel sistema cinese si applica integralmente il c.d. principio della "*novità assoluta*", un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Per stato della tecnica si intende tutto ciò che è reso accessibile al pubblico nel territorio domestico o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto.<sup>93</sup>

Per pubblicità dell'invenzione si intende la diffusione della stessa presso un numero indistinto di soggetti. La diffusione presso il pubblico fa venir meno il requisito di novità e può avvenire per molteplici cause: vendita, utilizzo, deposito di domanda precedente avente lo stesso oggetto, esibizione in fiera dell'oggetto ed altri mezzi idonei.<sup>94</sup>

Inoltre, la novità dell'invenzione viene meno nel caso in cui vi sia conflitto di domande aventi lo stesso oggetto. Oppure nel caso in cui vi sia deposito di una prima domanda, con pubblicazione avvenuta successivamente al deposito di una seconda domanda da parte di un terzo che abbia il medesimo contenuto desumibile dalla descrizione.<sup>95</sup>

Da segnalare un'eccezione importante alla disciplina finora descritta, consistente nella previsione di un c.d. *periodo di grazia* corrispondente a sei mesi dal deposito della domanda. Questa ipotesi si verifica nei casi determinati dalla legge, che si sostanziano nella esposizione del trovato in fiere o incontri accademici

---

<sup>92</sup> Art. 22 Legge Brevetti recita: "*Inventions and utility models for which patent rights are to be granted shall be ones which are novel, creative and of practical use.*"

<sup>93</sup> Il terzo emendamento ha sostituito il principio di novità relativa, che permetteva di brevettare in Cina delle invenzioni divulgate in maniera non ufficiale all'estero, con la regola della novità assoluta, che invece ritiene distruttiva della novità la predivulgazione avvenuta anche all'estero. M., TIMOTEO, *La Difesa di Marchi e Brevetti In Cina*, 2014, Op. Cit p. 20 s.

<sup>94</sup> A., MUSSO, *Brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità*, Zanichelli, 2013 pagg. 141,142

<sup>95</sup> Art. 22 Legge Brevetti; S., LUGINBUEHL, P. GANEA, *Patent Law in Greater China*, Elgar Intellectual Property Law and Practice series, 2014, pag. 51

riconosciuti dal governo cinese, oltre che nel caso in cui l'invenzione sia diffusa presso il pubblico contro la volontà del richiedente.<sup>96</sup>

Il periodo di grazia viene applicato, in modo differente, anche in altri Stati.

Ad esempio, nell'*American Patent Act* vigente negli USA è riconosciuta la possibilità di retrodatare il brevetto fino ad un anno dal deposito.<sup>97</sup> Mitigazione simile è presente anche in Canada e in Messico, ma se altri soggetti, indipendentemente, riescono a giungere alla medesima invenzione-creazione, possono richiedere il brevetto al relativo ufficio, precludendo la tutela ad un ipotetico primo inventore che non abbia fatto lo stesso in tempo.<sup>98</sup>

Il secondo requisito essenziale è quello riferentesi all'*attività inventiva* valutata nell'esame della domanda, con il quale si intende verificare la sussistenza di "caratteristiche sostanziali" che distinguano il trovato dallo stato della tecnica, oltre che denotare un "notevole progresso" nel campo oggetto dell'innovazione.<sup>99</sup> Il primo concetto implica che un esperto della materia non possa pervenire al medesimo risultato con una superficiale operazione mentale o combinando soluzioni tecniche che siano accessibili a chiunque.<sup>100</sup>

Il *notevole progresso* indica, invece, un "salto in avanti" nelle soluzioni tecniche conosciute fino al deposito della domanda, che riesca a risolvere le mancanze delle tecnologie esistenti, o che consista in un evidente successo nell'ambito tecnico.<sup>101</sup>

---

<sup>96</sup> Art. 24 Legge Brevetti, È possibile consultare la tabella predisposta dal WIPO trattante la regolamentazione del periodo di grazia nei vari ordinamenti giuridici al sito: [http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national\\_laws/grace\\_period.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/grace_period.pdf)

<sup>97</sup> Per un commento relativo al "Grace Period" statunitense è possibile consultare: E., P., RACITI, *The Not-So-Amazing Grace Period Under the AIA*, <https://www.finnegan.com/en/insights/the-not-so-amazing-grace-period-under-the-aia.html>

<sup>98</sup> Q., SANQIANG, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer law international, 2012, pag.271

<sup>99</sup> Art. 22, comma 3 Legge Brevetti 2008

<sup>100</sup> Linee Guida sull'Esame della Domanda di Brevetto, Capitolo 4, Paragrafo 2.4

<sup>101</sup> Linee Guida sull'Esame della Domanda di Brevetto, Capitolo 4, Paragrafo 2.3; L'espressione "salto in avanti" viene utilizzata per indicare un progresso notevole rispetto allo stato dell'arte in cui l'invenzione si distingue nettamente per efficienza ed originalità rispetto ad altre simili nel campo tecnologico di riferimento.

È possibile notare che le linee guida impongono criteri di valutazione differenti tra invenzioni e modelli di utilità. La valutazione dell'attività inventiva riferentesi a quest'ultimi risulta più attenuata, ritenendosi sufficiente accertare le caratteristiche sostanziali ed il progresso tecnologico limitatamente al settore specifico dell'innovazione.<sup>102</sup> Mentre è possibile rilevare che l'analisi condotta sulle invenzioni presenta un respiro più ampio, tenendosi conto delle soluzioni tecniche disponibili alla data di deposito, inerenti non solo all'ambito di riferimento per l'invenzione, ma anche agli ambiti che un professionista del settore prenderebbe in considerazione qualora, ipoteticamente, si trovi a risolvere il medesimo problema tecnico.<sup>103</sup>

L'analisi pertiene anche alla ricerca approfondita di documenti e pubblicazioni scientifiche riferentesi all'invenzione oggetto. Anche questa presenta differenze, in quanto il procedimento per valutare l'attività inventiva risulta più complesso ed esteso per le invenzioni, mentre quello del modello di utilità risulta circoscritto al rilievo dell'originalità nella forma e nella struttura del prodotto rispetto al solo stato della tecnica e, solo in relazione a casi particolari, ad ambiti inerenti.<sup>104</sup>

Il terzo requisito riguarda l'*applicazione industriale* con riferimento sia alle invenzioni che ai modelli di utilità.<sup>105</sup>

Con questa espressione si indica l'idoneità del trovato a poter conseguire un risultato tecnico industrialmente applicabile e materialmente percettibile, non potendosi dunque brevettare una pura idea che non integri procedimenti o prodotti materiali.<sup>106</sup>

---

<sup>102</sup> Art. 22, comma 3, Legge Brevetti

<sup>103</sup> Linee Guida sull'Esame della Domanda di Brevetto, Capitolo 4, Paragrafo 3.1

<sup>104</sup> P., GANEA, T., PATTLOCH, C., HEATH, *Intellectual Property Law in China*, 2005, Op. Cit. pagg. 54-55.

<sup>105</sup> Art. 22 Legge Brevetti: "*Practical use means that the said invention or utility model can be used for production or be utilized and may produce positive results.*"

<sup>106</sup> A. Musso, Brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità, op. cit.

Con il termine risultato tecnico si indica l'oggettiva idoneità del trovato a contribuire all'innovazione e lo sviluppo economico-sociale, questa deve risultare con evidenza dai documenti relativi alla domanda di brevetto, precludendo l'esame a invenzioni che presentino profili dannosi per la società o oggettivamente inutili.

## 2.2 La domanda per ottenere il titolo brevettuale

L'articolo 26 della Legge Brevetti stabilisce forma e contenuto dei documenti rilevanti al fine della richiesta di brevetto.

Per avviare correttamente la procedura di riconoscimento di un'invenzione o un modello di utilità tutti i documenti richiesti devono essere forniti in forma scritta.<sup>107</sup> Per avviare la procedura di riconoscimento di un design è inoltre necessaria la presentazione di eventuali disegni o foto rappresentanti chiaramente le forme dell'oggetto per cui si richiede tutela.<sup>108</sup>

Con la crescente diffusione delle tecnologie informatiche e dell'utilizzo delle piattaforme *web* alcuni Paesi hanno permesso l'accettazione di domande di brevetto anche tramite e-mail che rispettino determinati standard di sicurezza. La Cina, dal 2002, riconosce la possibilità di ricevere la domanda di brevetto tramite forma elettronica nelle modalità stabilite dal Dipartimento Amministrativo sotto il Consiglio di Stato.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Art. 25 Legge Brevetti: *"When a person intends to apply for an invention or utility model patent, he shall submit the relevant documents, such as a written request, a written description and its abstract, and a written claim."*

<sup>108</sup> Art. 27 Legge Brevetti: *"When a person intends to apply for a design patent, he shall submit a written request, drawings or pictures of the design, a brief description of the design, and other relevant documents."*

<sup>109</sup> Art. 3 Disposizioni Attuative Legge Brevetti.

Per quanto riguarda il contenuto sostanziale dei documenti, l'articolo 26 prevede l'inserimento da parte del richiedente di quattro sezioni: la *richiesta*, la *descrizione o disegni*, le *rivendicazioni* e il *sommario*.

La *richiesta* consiste nell'inserimento del titolo dell'invenzione o del modello di utilità in maniera chiara e concisa, l'estensione infatti non deve superare i venticinque caratteri. Devono inoltre essere indicate le generalità e il domicilio dell'inventore che, secondo le *Linee Guida in materia di Brevetti*, può essere individuato esclusivamente in una persona fisica e che può essere distinto dal richiedente il quale potrà anche essere individuato in un ente, come spesso accade per le invenzioni c.d. di servizio e del quale sono richieste le generalità, il domicilio e altre indicazioni collegate.<sup>110</sup>

Il contenuto della descrizione è indicato al secondo comma, questo deve presentarsi in maniera sufficientemente chiara e completa tale da essere intelligibile alla persona competente nel ramo tecnologico di riferimento.

Le *linee guida* specificano che con l'espressione "chiara e completa" si intende la necessità che la descrizione consenta di dare una visione esaustiva sull'invenzione tale da permettere l'attuazione della stessa senza ulteriori sforzi creativi e di ricerca.<sup>111</sup>

A tal proposito, l'articolo 18 della disciplina integrativa dei brevetti richiede che nella domanda vengano inseriti diversi elementi obbligatori quali:

1. L'indicazione del ramo tecnologico nel quale l'invenzione si inserisce;

---

<sup>110</sup> Linee Guida sull'Esame della Domanda di Brevetto, Paragrafo 4.1.2; con invenzione di servizio si indica l'invenzione rinvenuta da parte del dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni di ricerca volta all'invenzione stessa e per cui viene retribuito. In questo caso sarà data al datore di lavoro la possibilità di effettuare domanda presso l'ufficio brevetti competente. Per i requisiti: TREVISAN, CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Wolters Kluwer, 2017, pag.340 e ss.

<sup>111</sup> Art. 26, comma 2 Legge Brevetti. La ratio è quella insita in tutti i sistemi brevettuali, lo Stato concede la possibilità all'inventore di esercitare un diritto di esclusiva ventennale, allo scadere del quale la sua invenzione farà parte dello stato dell'arte e sarà usufruibile dall'intera collettività.

2. Il riferimento allo stato dell'arte collegato all'invenzione anche tramite documenti riferentesi ad altri brevetti o pubblicazioni.

3. Il contenuto vero e proprio dell'invenzione, intendendosi una panoramica del problema tecnico inserito nel contesto dello stato dell'arte, la soluzione tecnica proposta tenendo conto dei vantaggi effettivi dell'invenzione.

4. Il metodo preciso con cui l'invenzione deve attuarsi, con riferimento a parti della descrizione per rendere chiaro il processo.

Le spiegazioni contenute in questa sezione devono sempre tener conto dell'ipotetica figura della persona esperta nel ramo e non devono essere parziali o contenere rinvii esterni o alle rivendicazioni.<sup>112</sup>

La parte centrale della domanda volta all'ottenimento del brevetto è rappresentata dalle *rivendicazioni*, queste ricoprono particolare importanza nella documentazione, in quanto delimitano esattamente l'ambito della tutela riconosciuto al rilascio del titolo.

Le rivendicazioni devono basarsi necessariamente sugli elementi inseriti all'interno della descrizione, il richiedente in questo caso dovrà restringere ulteriormente l'attenzione sull'oggetto specifico del brevetto e dovrà farlo in maniera chiara e concisa.<sup>113</sup>

Le disposizioni attuative specificano ulteriormente la struttura delle rivendicazioni. Riconoscono al richiedente la possibilità di inserire una

---

<sup>112</sup> Art. 18 Disposizioni Attuative Legge Brevetti

<sup>113</sup> Art. 26, comma 4, Legge Brevetti. La completezza e la chiarezza delle rivendicazioni sono di centrale importanza per ottenere una tutela adeguata, come vedremo successivamente l'interprete farà riferimento a questa parte del titolo brevettuale per valutare l'esistenza di eventuali violazioni. L'importanza delle rivendicazioni viene argomentata da uno dei padri fondatori del moderno diritto americano dei brevetti con la frase: "*the name of the game is the claim*", S., R., GILES *Extent of the Protection and Interpretation of the Claims – American Perspectives*, in *Intellectual Law Review, Industrial Property & Copyright Law* vol.21, 1990, pag 497, 499; anche se, in relazione al caso philips. L'espressione del giudice Rich è discussa a contrario su G., S., PANITCH, *Is the Name of the Game Still the Claim? The Post-Phillips Revolution in Patent Law*, in *Intellectual Property Today*, June 2007.

rivendicazione indipendente o principale, che delinea nella sua interezza la soluzione tecnica e, all'occorrenza, più rivendicazioni dipendenti che invece servono a puntualizzare e chiarire determinati aspetti della prima, senza però ampliarne il contenuto.<sup>114</sup>

È richiesto che la rivendicazione indipendente sia suddivisa in una prima parte contenente un'introduzione che espliciti le caratteristiche tecniche del trovato, indicando gli elementi in comune con lo stato della tecnica esistente e tenendo in considerazione aree correlate nel settore tecnico. Infine, in una seconda parte detta "caratterizzante" nella quale vengano specificate le peculiarità che vadano a distinguere la soluzione tecnica rispetto allo stato dell'arte a cui si fa riferimento nell'introduzione.<sup>115</sup>

Le rivendicazioni dipendenti conterranno, secondo il dettato dell'art. 22 Disp. Att., una parte di riferimento alla rivendicazione principale di cui esplicano il contenuto, accompagnata dal numero seriale e il titolo della rivendicazione principale; e una parte caratterizzante, che conterrà puntualizzazioni riguardo le caratteristiche della parte citata.<sup>116</sup>

Il sommario, infine, ha semplicemente il ruolo di riassumere il contenuto della richiesta, indicando in primo luogo il titolo dell'invenzione e l'ambito di appartenenza e, secondariamente, consentendo una rapida individuazione del problema tecnico di riferimento alla domanda, risolto con l'attuazione dell'invenzione. Infine, il limite massimo dato dalle disposizioni attuative è di 300 caratteri ed è possibile che questa parte della domanda contenga una formula

---

<sup>114</sup> Art. 20 Disposizioni Attuative Legge Brevetti

<sup>115</sup> Art. 21 Disposizioni Attuative Legge Brevetti: "Those features, in combination with the features stated in the preamble portion, serve to define the scope of protection of the invention or utility model."

<sup>116</sup> Art. 22 Disposizioni Attuative Legge Brevetti che stabilisce anche: "*Any dependent claim shall only refer to the preceding claim or claims. Any multiple dependent claims, which refer to two or more claims, shall refer to the preceding one in the alternative only, and shall not serve as a basis for any other multiple dependent claims.*"

chimica o un disegno che permettano una più rapida identificazione del brevetto, sempre ammesso che il trovato le includa.<sup>117</sup>

### **2.3 Il Procedimento d'esame della domanda di Brevetto, e l'impugnazione presso il *Patent Reexamination Board***

L'insieme dei principi sopra descritti vengono tutti valutati al fine dell'emissione del titolo di brevetto, il SIPO è l'ufficio competente all'esame della domanda ed è l'unico organo che può riconoscere il diritto di esclusiva nello sfruttamento economico dell'invenzione.

La procedura di registrazione si apre con la domanda di brevetto a cura del richiedente. Se questo è un soggetto straniero potrà utilizzare diverse procedure riconosciute nel territorio cinese.

La prima consiste nel deposito della domanda presso un paese membro della convenzione di Parigi, con la possibilità di estendere la tutela presso gli altri paesi membri entro 12 mesi dalla richiesta. La priorità può essere rivendicata in Cina tramite una richiesta di brevetto nazionale.<sup>118</sup>

La seconda invece fa riferimento al "*Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti*" (PCT) con il quale si deposita una sola domanda internazionale, designando i paesi destinatari nel quale il richiedente vuol far valere la tutela.

---

<sup>117</sup> Art. 23 Disposizioni Attuative Legge Brevetti

<sup>118</sup> F., GALGANO, *Atlante di Diritto Privato Comparato*, Zanichelli, 2011 pag. 267-268

In questo caso l'eventuale approvazione è rilasciata entro trenta mesi dal deposito da parte del SIPO.<sup>119</sup>

L'ultimo caso è rappresentato dal deposito domestico presso l'ufficio competente in Cina ed è disciplinato dalla Legge Brevetti e dal relativo regolamento di attuazione. Oltre alla forma scritta, si richiede che la domanda sia depositata in lingua cinese, qualora questo requisito non sia soddisfatto è possibile depositare la domanda tradotta entro un termine stabilito dall'ufficio competente.<sup>120</sup>

La verifica degli ulteriori requisiti si snoda in due fasi distinte: L'esame preliminare e, eventualmente, l'esame sostanziale.

La prima consiste in un controllo generico di ammissibilità da parte dell'ufficio ricevente, con il quale si individua in un primo momento la correttezza del contenuto dei documenti. Si procede con un primo esame superficiale, volto ad escludere che l'invenzione oggetto sia in conflitto con le leggi vigenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico, previsto dall'articolo 5, che non contrasti con le previsioni dell'articolo 25 e che non violi il principio di unità della domanda, quest'ultimo stabilisce la possibilità di riconoscere un solo brevetto per ogni invenzione.<sup>121</sup>

Nella fase preliminare sono consentite modifiche correttive, da parte del richiedente che non vadano però ad estendere l'oggetto della domanda, queste possono essere spontanee o richieste da parte dell'ufficio in un termine prestabilito.

Qualora, successivamente all'avvenuta notifica, il richiedente non produca alcun documento, la domanda viene ritenuta ritirata. Se i documenti prodotti,

---

<sup>119</sup> Il *Patent Cooperation Treaty* (PCT), firmato a Washington il 19 giugno del 1970, è un trattato internazionale multilaterale predisposto dall'*Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale* (OMPI). Il procedimento viene spiegato in: ERSTLING, JAY, BOUTILLON, *The Patent Cooperation Treaty: At the Center of the International Patent System*, in *William Mitchell Law Review*, Vol. 32, No. 4, 2006, pag. 1590-1597

<sup>120</sup> Art. 39 Disposizioni Attuative Legge Brevetti; LUGINBUEHL, GANEA, *Patent Law in Greater China 2014 Op. Cit.* pagg. 144-145

<sup>121</sup> L'unità della domanda è un requisito formale comune in diversi Stati. Per riconoscere il titolo brevettuale, infatti, si controlla che questo corrisponda ad una singola invenzione; richiedendosi al contrario la correzione della domanda tramite procedura divisionale. Il requisito ha valenza a fini amministrativi oltre che fiscali.

invece, non sono ancora conformi con le previsioni di cui agli artt. 17-21 del regolamento, la domanda sarà considerata come rigettata<sup>122</sup>

Il procedimento fin qui descritto è comune sia alle invenzioni che ai modelli di utilità e ai design. Ma, mentre per le invenzioni è richiesto un ulteriore passaggio in cui si compie una ricerca più ponderata per accertarne i requisiti, per i restanti due l'esame preliminare rimane sufficiente al riconoscimento del diritto di brevetto, sempre ammesso che si riscontrino i requisiti di novità ed inventività.<sup>123</sup>

L'esame sostanziale previsto per le invenzioni è regolamentato dall'art. 34 Legge Brevetti.

Il primo passaggio consiste nella pubblicazione della domanda con la documentazione relativa entro 18 mesi dal deposito.

La pubblicazione in questo caso ha due funzioni, la prima è quella di permettere la *disclosure* delle informazioni del brevetto presso terzi, dando la possibilità a quest'ultimi di intervenire tramite osservazioni qualora il trovato presenti profili tecnicamente simili ad altre invenzioni di cui sono proprietari o in casi affini.<sup>124</sup>

Altra funzione è quella di permettere un periodo di riflessione per il richiedente, che potrà considerare di procedere all'esame sostanziale o di ritirare la domanda secondo proprie valutazioni. È inoltre possibile richiedere la pubblicazione anticipata del trovato, in questo caso non sarà necessario attendere il

---

<sup>122</sup> Art. 44 Disposizioni Attuative Legge Brevetti

<sup>123</sup> Una deroga minore riguarda i modelli di utilità, per questi si verifica il rispetto del divieto di duplicazione della tutela, per cui non deve sussistere un brevetto precedente sulla medesima innovazione tecnologica ex art. 9 LB. La deroga è motivata dalla pratica del "*Double Patenting*". Tramite questa si sovrappone al riconoscimento più veloce, disposta per i modelli di utilità, una domanda di brevetto sul medesimo oggetto. Attualmente l'articolo 9 L.B. prevede l'alternatività delle due tutele, richiedendosi l'abbandono dell'una o dell'altra o l'emendamento delle rivendicazioni nella domanda di brevetto. La questione del "*Dobule Patenting*" è stata affrontata all'interno di una sentenza della Corte Suprema del 2008 nel caso *Shu Xuezhang and the Patent Reexamination Board v. Jining Pressureless Boiler Factory* riassunto in: <<http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=436>>; P., GANEA, T., PATTLACH, C., HEATH, *Intellectual Property Law in China*, 2005, Op. Cit. pag. 54 e ss.

<sup>124</sup> Art. 48 Disposizioni Attuative Legge Brevetti

periodo di 18 mesi e l'ufficio provvederà alla diffusione dello stesso in tempi più ristretti.

Come detto, l'esame sostanziale deve essere sollecitato in maniera esplicita da parte del richiedente, si parla infatti di “*principio di sospensione dell'esame*” che ha la doppia funzione di gestire meglio le risorse in capo all'ufficio oltre che di dare tempo all'inventore di ponderare una decisione riguardo al proseguimento dell'esame o al suo abbandono.<sup>125</sup>

Il periodo in questione ha la durata di tre anni. Allo scadere del tempo, qualora il richiedente senza valida ragione non faccia richiesta d'esame, il brevetto si considera come ritirato. Vi sono, tuttavia, dei casi eccezionali in cui brevetti di particolare rilevanza vengono esaminati in via diretta da parte dell'ufficio procedente, senza che la parte che ha depositato la domanda di brevetto debba attivarsi in alcun modo.

Si procede in un ulteriore controllo dei requisiti previsti nella LB, tra cui la conformità con l'art. 2, la conformità con gli articoli 5 e 25 Legge Brevetti, che vietano l'attuazione delle invenzioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico, e il rispetto dell'articolo 9 in materia di *double patenting*.

Successivamente si esamina la presenza dei tre requisiti di novità, inventività e applicabilità pratica, accertandosi che l'invenzione presenti le caratteristiche previste dalla legge anche in materia di unità della domanda.<sup>126</sup>

Infine, si esaminano le rivendicazioni, si verifica che la principale sia adeguatamente chiara e concisa e che quelle dipendenti esplichino la prima e abbiano un contenuto idoneo e non ampliativo.<sup>127</sup>

Qualora l'esito dell'esame non sia positivo, la legge prevede che l'ufficio competente inviti il richiedente ad esporre osservazioni e sottomettere correzioni

---

<sup>125</sup> Art. 35 Legge Brevetti

<sup>126</sup> L'unità della domanda è un requisito formale comune in diversi Stati. Per riconoscere il titolo brevettuale, infatti, si controlla che questo corrisponda ad una singola invenzione; richiedendosi al contrario la correzione della domanda tramite procedura divisionale. Il requisito ha valenza a fini amministrativi oltre che fiscali.

<sup>127</sup> Art. 26 Legge Brevetti

relative alle motivazioni di rigetto. Da sottolineare che le correzioni sono sempre ammesse per un periodo che vada dalla data di richiesta dell'esame sostanziale fino alla notifica dello stesso. La domanda rigettata potrà essere oggetto di riesame sotto richiesta entro i tre mesi dalla notifica allo stesso ufficio precedente, che potrà accettare richiedendo delle correzioni necessarie al riesame o potrà rifiutare qualora queste siano insufficienti o, *icti oculi*, inutili.<sup>128</sup>

Infine, viene riconosciuta la possibilità, in seguito all'esame sostanziale ed anche all'esame preliminare che abbiano avuto esito negativo, di impugnare entro tre mesi dalla notifica il provvedimento di rigetto dinnanzi al *Patent Re-examination Board (PRB)*.<sup>129</sup>

Il richiedente in questo caso dovrà allegare all'impugnazione le correzioni ed osservazioni relative al rigetto, che non vadano ad ampliare però il contenuto della domanda originaria.

I documenti vengono trasmessi, oltre che al PRB, anche al dipartimento competente del SIPO chiamato ad esprimersi tramite una nuova valutazione delle motivazioni del richiedente, potrà accettare o rifiutare il ricorso.

Qualora venga accettato il PRB prenderà atto dell'accoglimento della domanda senza ulteriori valutazioni. Qualora, invece, vi sia un nuovo rifiuto, il PRB provvede ad esaminare la nuova domanda richiedendo eventuali osservazioni o correzioni al richiedente.

L'esito di quest'ultimo esame potrà essere positivo, con trasmissione al SIPO della decisione che dovrà dunque conformarsi rilasciando il titolo brevettuale o negativo, producendo una conferma del provvedimento di rigetto impugnato.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Capitolo 8, paragrafo 4.9 Linee Guida per L'esame della Domanda di Brevetto

<sup>129</sup> La Commissione per la Revisione dei Brevetti, fondata nel 1984 dal SIPO, è una sezione dell'ufficio brevetti ed è collocata presso la sede centrale di Pechino. Al suo interno lavorano tecnici ed esperti del settore dei brevetti. Il PRB si occupa anche del procedimento di annullamento dei brevetti tramite domanda diretta all'ufficio, si veda: Comparative Study on the Patent Trial for Invalidation Among JPO, KIPO and SIPO sul sito: <[https://www.jpo.go.jp/torikumi\\_e/kokusai\\_e/pdf/comparative\\_study\\_trial/study\\_invalidation\\_en.pdf](https://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/pdf/comparative_study_trial/study_invalidation_en.pdf)>; Le linee guida ufficiali sul procedimento sono reperibili al sito: <[http://english.sipo-reexam.gov.cn/examination\\_service/Invalidation/parties\\_notified1/8644.htm](http://english.sipo-reexam.gov.cn/examination_service/Invalidation/parties_notified1/8644.htm)>.

<sup>130</sup> LUGINBUEHL, GANEA, *Patent Law in Greater China*, 2014, Op. Cit. pagg. 159,160.

In quest'ultimo caso sarà possibile esperire un'ulteriore impugnazione di tipo giudiziale presso la corte intermedia competente entro tre mesi dal ricevimento della notifica.<sup>131</sup>

Se l'esame ha esito positivo, si procede alla notifica al richiedente che dovrà eseguire tutte le formalità richieste dalla legge, tra cui il pagamento delle imposte previste, entro due mesi. Infine, si procede all'annuncio da parte dell'ufficio brevetti che, in questo caso, differisce dalla pubblicazione in quanto si rende pubblico il riconoscimento del titolo in capo all'inventore e non le specifiche tecniche del trovato.

---

<sup>131</sup> Art. 46 Legge Brevetti, secondo comma: *"A person that is dissatisfied with the patent review board's decision on declaring a patent right invalid or its decision on affirming the patent right may take legal action before a people's court, within three months from the date of receipt of the notification. The people's court shall notify the opposite party in the invalidation procedure to participate in the litigation as a third party"*.

## 2.4 La tutela del titolo brevettuale: il Sistema del Doppio Binario

Il Titolo Brevettuale garantisce un diritto di esclusiva con efficacia *erga omnes* nello sfruttamento del trovato, l'attuazione dello stesso è possibile solo qualora vi sia una concessione proveniente dal titolare.

Nel caso in cui detto diritto venga violato da parte di terzi, la legge mette a disposizione della parte lesa la possibilità di azionare gli strumenti di *enforcement* ripartiti tra il sistema amministrativo, con l'opportunità di ricorrere al SIPO, e il sistema giudiziario, con la possibilità di ricorrere alle corti popolari cinesi.<sup>132</sup>

Le due soluzioni sono tra loro alternative, non potrà essere avviata una procedura amministrativa qualora il medesimo caso debba ancora essere giudicato in sede giudiziaria.<sup>133</sup>

### 2.4.1 La Tutela in via Amministrativa

L'articolo 60 della Legge Brevetti prevede in primo luogo la facoltà, data al titolare, di risolvere la controversia in via stragiudiziale attraverso un tentativo di conciliazione che, in caso di rifiuto della controparte o esito negativo, potrà essere deferito all'organo amministrativo competente.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Dal 2014 ad oggi sono state istituite più corti che hanno competenza specifica nel settore della tutela della Proprietà Intellettuale, da un lato per migliorare l'immagine della Cina a livello internazionale, dall'altro per difendere l'emergente manifattura cinese. <[https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-12-30/la-cina-apre-super-tribunali--la-tutela-marchi-193318.shtml?uuid=AB0wi7WC&refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-12-30/la-cina-apre-super-tribunali--la-tutela-marchi-193318.shtml?uuid=AB0wi7WC&refresh_ce=1)>.

<sup>133</sup> Il principio dell'alternatività tra le tutele è predisposto dall'Art. 8 Misure per l'attuazione dei diritti di brevetto in via amministrativa

<sup>134</sup> Art. 60 Legge Brevetti: "...*The dispute shall be settled through consultation between the parties. If the parties are not willing to consult or if consultation fails, the patentee or interested party may*

L'esame dei casi spetta ai dipartimenti in cui si articola l'ufficio statale per la proprietà intellettuale, presenti a livello provinciale, nelle municipalità sottoposte al diretto controllo del governo centrale e nelle regioni autonome. Per le maggiori municipalità sono competenti gli Uffici Brevetti Distrettuali.<sup>135</sup>

La *competenza* è suddivisa per territorio, il dipartimento a cui ricorrere si individua nel luogo in cui si è svolta la contraffazione. La procedura viene disciplinata dalla legge brevetti e dalle disposizioni attuative, a cui si aggiungono anche le *Misure per L'attuazione dei Diritti di Brevetto in via Amministrativa* del 2001.<sup>136</sup>

La *legittimazione* ad agire spetta al titolare del brevetto ed è estesa anche ad eventuali licenziatari, il cittadino straniero è tenuto a ricorrere tramite un rappresentante legale cinese.<sup>137</sup>

L'istanza deve contenere l'indicazione dei fatti motivi di ricorso, la copia che attesta il titolo brevettuale al ricorrente, il materiale probatorio raccolto potrà essere raccolto anche tramite l'ausilio di un notaio per aumentarne il valore probatorio.<sup>138</sup>

La domanda sarà reputata ammissibile se sarà rispettato anche il termine di prescrizione di due anni dalla conoscenza della presunta violazione.<sup>139</sup>

Qualora la domanda sia accolta l'autorità amministrativa avvierà il procedimento in contraddittorio notificandolo entro 7 giorni al richiedente.<sup>140</sup>

---

*take legal action before a people's court, and may also request the administration department for patent-related work to handle the dispute."*

<sup>135</sup> Art. 79 Regolamento di Attuazione della Legge Brevetti

<sup>136</sup> *Measures for Administrative Enforcement of Patent (Zhuānli xíngzhèng zhífǎ bànfǎ)*, entrata in vigore il 17 Dicembre 2001 ed emendata nel 2015 dallo State Intellectual Property Office; reperibili in cinese al sito: <http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcfgflfg/flfgzl/zlbmgz/1020132.htm>

<sup>137</sup> M., TIMOTEO, *La Difesa di Marchi e Brevetti In Cina*, 2014, Op. Cit. pag. 49

<sup>138</sup> Per un approfondimento del ruolo del notaio in Cina si può consultare: Z. Weiping, *Probative Effect of Notarial Certification*, reperibile al sito: [http://en.cnki.com.cn/Article\\_en/CJFDTOTAL-LAWS201101007.htm](http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-LAWS201101007.htm)

<sup>139</sup> Art. 5 *Misure per l'Attuazione dei Diritti di Brevetto in via Amministrativa*

<sup>140</sup> Art. 8 *Misure per l'Attuazione dei Diritti di Brevetto in via Amministrativa*

La Legge Brevetti riconosce diversi poteri istruttori all'organo amministrativo, tra cui la possibilità di interrogare i soggetti coinvolti, condurre ispezioni nei locali in cui si sospetti che venga svolta l'attività illecita, consultazioni e riproduzioni in copia dei documenti rilevanti al fine dell'istruttoria e accertamenti sui prodotti relativi all'attività illecita con la possibilità di apposizione dei sigilli o sequestro dei prodotti contraffatti.<sup>141</sup>

Qualora venga accertata la commissione dell'illecito di violazione del brevetto, l'articolo 33 delle misure per l'attuazione dei diritti di brevetto in via amministrativa, prevede che l'ufficio possa ordinare l'immediata cessazione dell'attività lesiva, la confisca e la distruzione dei prodotti contraffatti e dei macchinari utilizzati nella produzione, vieta inoltre qualunque condotta che coinvolga il brevetto violato consistente nella proposta di vendita, vendita o importazione-esportazione.

L'autorità Amministrativa, inoltre, ha il potere di impartire sanzioni pecuniarie al contraffattore ma non quello di riconoscere un risarcimento dei danni a favore del richiedente.

Per ottenere detto risarcimento si dovrà ricorrere alla corte competente o richiedere al SIPO, con accordo della parte convenuta, di effettuare una mediazione.

La mediazione del SIPO viene utilizzata anche in altri casi in cui le parti, in comune accordo, vogliono risolvere conflitti relativi al diritto di brevetto.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Art. 64 Legge Brevetti, M., TIMOTEO, *La Difesa di Marchi e Brevetti In Cina*, 2014, Op. Cit. pag. 50

<sup>142</sup> Art. 85 Disposizioni Attuative Legge Brevetti; Le dispute possono coinvolgere molti aspetti relativi al brevetto tra i quali la decisione riguardo la paternità dell'invenzione, dispute riguardo la remunerazione dell'inventore nelle invenzioni di servizio ecc. D., CLARK, *Patent Litigation in China*, Oxford University Press, 2011 pagg. 24,25

## 2.4.2 La tutela in via giudiziaria

La Legge Brevetti individua, oltre al ricorso in sede amministrativa, anche la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per ottenere la cessazione delle condotte lesive, oltre che la liquidazione del risarcimento dei danni.

La competenza è ripartita per territorio, per materia e per valore. La competenza per territorio è stabilita in base alla circoscrizione in cui ha sede il contraffattore, o, come nel ricorso per via amministrativa, nel luogo in cui è stata posta in essere la condotta lesiva.<sup>143</sup>

Le interpretazioni della corte suprema individuano le corti competenti in primo grado, per le azioni relative alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale, nelle corti intermedie.<sup>144</sup>

Inoltre, in alcuni casi specifici inerenti alle condizioni delle circoscrizioni, potrà essere richiesta l'autorizzazione della Corte Suprema per attribuire la competenza in primo grado a una corte di primo livello delle municipalità maggiori esistenti nei rispettivi territori.<sup>145</sup>

Inoltre, per determinare la competenza per valore si utilizzano dei criteri monetari. Ad esempio, per adire la corte di livello superiore in prima istanza la causa deve superare il valore di duecento milioni di Yuan RMB.<sup>146</sup>

---

<sup>143</sup> Art. 29 Legge di Procedura Civile Cinese; Per la suddivisione territoriale delle corti in Cina e per uno studio statistico riguardo il grado di protezionismo locale tra le corti cinesi in materia di brevetti è possibile consultare: B., LOVE, C., HELMERS, M., EBERHARDT, Patent Litigation in China: Protecting Rights or the Local Economy, in *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law* 18, 2016 pag. 722, 723

<sup>144</sup> *Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law to the Trial of Patent Dispute Cases*(*Zuigāo rénmín fāyuàn guānyú shěnlǐ zhuānlì jiūfēn ànjiàn shìyòng fǎlǜ ruògān wèntí de jiěshì*) adottate nel 19 giugno 2001 al 1180esimo incontro della *Adjudication Committee of the Supreme People's Court*; sono reperibili sul sito: <https://wipo.lex.wipo.int/en/legislation/details/6530>

<sup>145</sup> M., TIMOTEO, *La Difesa di Marchi e Brevetti In Cina*, 2014, Op. Cit. pag. 53

<sup>146</sup> *Ibidem* pag. 53.

Per l'appello è competente la corte del livello immediatamente successivo rispetto quella di primo grado. I gradi di giudizio normalmente sono due, ma è possibile accedere al terzo grado di giudizio presso la Corte Suprema qualora il caso abbia importanza nazionale.<sup>147</sup>

La parte attrice dovrà depositare ricorso presso la corte competente, contenente le generalità dell'attore, le indicazioni riguardo il rappresentante legale, l'allegazione dei fatti e dei motivi di ricorso, l'eventuale presenza di testimoni con l'identificazione degli stessi.<sup>148</sup>

A questo punto si procede con la verifica dei requisiti da parte della corte, che provvederà a verificare la correttezza dell'impugnazione e il suo contenuto ed entro 7 giorni notificherà la parte attrice dell'accettazione o del rifiuto della domanda.<sup>149</sup>

Il convenuto dovrà depositare il fascicolo difensivo entro 15 giorni dalla ricezione della notifica. Per gli stranieri questo periodo si estende a 30 giorni.<sup>150</sup>

Accade frequentemente che non venga depositato alcun fascicolo da parte del convenuto, di solito perché l'onere della prova in questi casi è rimesso alla parte attrice e di solito si attende che questa dimostri le proprie pretese in giudizio.<sup>151</sup>

Dopo l'avvio del procedimento sarà possibile richiedere alla corte adita l'assunzione di misure urgenti quali ad esempio la misura di inibitoria provvisoria prevista all'art. 66 della Legge Brevetti.<sup>152</sup>

Secondo questa previsione, il titolare del brevetto o altre parte interessata, possono richiedere al tribunale delle misure volte alla cessazione di condotte che

---

<sup>147</sup> Art. 21 Legge di Procedura Civile Cinese; Per un approfondimento sul sistema giudiziario si veda: FU, YULIN AND MENG, XING, Civil Justice in China, in *BRICS Law Journal*, 2016, pagg. 115,116

<sup>148</sup> Art. 121 Legge di Procedura Civile Cinese

<sup>149</sup> Art. 123 Legge di Procedura Civile Cinese, C. Douglas, Patent Litigation in China, op.cit. pag. 75

<sup>150</sup> Art. 268 Legge di Procedura Civile Cinese

<sup>151</sup> Come accennato sopra, per ovviare al problema, pare che il prossimo emendamento della legge brevetti modificherà l'attuale principio dell'onere della prova ponendolo sulla parte convenuta.

<sup>152</sup> Art. 66 Legge Brevetti: *"If the patentee or interested party has evidence to prove that another person is committing or is about to commit a patent infringement, which, unless being checked in time, may cause irreparable harm to his lawful rights and interests, he may, before taking legal action, file an application to request that the people's court order to have such act ceased."*

altrimenti sono idonee a produrre una lesione grave e irreparabile, effettiva o potenziale, del diritto e degli interessi connessi.<sup>153</sup>

La *misura inibitoria provvisoria* si presenta come un efficace strumento di difesa all'interno delle dispute riguardanti i brevetti, in quanto consente di ottenere una risposta immediata qualora ne ricorrano i presupposti. Anche se, in alcune fattispecie relative ai brevetti essenziali, che verranno indicate successivamente, le corti si guardano dal concedere questo tipo di tutela per evitare che il titolare sfrutti il potere di ottenere l'inibitoria per danneggiare economicamente la parte convenuta.<sup>154</sup>

È possibile, inoltre, richiedere al tribunale l'assunzione anticipata delle prove e la loro conservazione. Detta misura si utilizza in via anticipatoria qualora si tema che la controparte possa distruggere o rendere inutilizzabili prove rilevanti ai fini processuali.

Il tribunale adito dovrà pronunciarsi entro quarantotto ore dal momento in cui accetta la domanda. Questo lasso di tempo è estendibile qualora ricorrano circostanze particolari.

L'esecuzione è immediata, la controparte può in ogni caso chiedere la revisione della decisione in merito, fermo restando la tutela inibitoria per l'intera durata del processo di revisione.<sup>155</sup>

La Legge Brevetti prevede, oltre che i documenti motivanti la richiesta, un deposito cauzionale qualora questa sia respinta o si riveli infondata. La cauzione servirà a compensare i danni subiti dalla controparte.

---

<sup>153</sup> FU, YULIN AND MENG, *Civil Justice in China*, 2016, Op. Cit. pag. 111, 112

<sup>154</sup> L'utilizzo delle "*injunction*" può essere volto alla esclusione dal mercato di una controparte economica del titolare del brevetto.

<sup>155</sup> Art. 66, comma 4 Legge Brevetti

### 2.4.3 Le ipotesi di contraffazione nel Sistema Cinese.

Il termine *contraffazione* è utilizzato nell'ambito per indicare varie attività illecite legate alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale.<sup>156</sup> Nella pratica le condotte lesive vengono suddivise in due macro-categorie, quelle che realizzano una violazione diretta del trovato e quelle che sono idonee a ledere il diritto altrui in maniera indiretta.

Le prime sono caratterizzate dallo sfruttamento a scopo di lucro di un'invenzione da parte del contraffattore, senza che vi sia alcun accordo o concessione, prima della scadenza ventennale del diritto di brevetto.

La Legge Brevetti prevede molteplici condotte lesive consistenti non solo nel semplice utilizzo del trovato, ma anche nella sua produzione, importazione, vendita, e proposta di vendita di prodotti brevettati, procedimenti brevettati, o infine di prodotti ottenuti direttamente dal procedimento oggetto di tutela.<sup>157</sup>

A queste condotte si aggiunge l'ipotesi di assunzione indebita, di fronte terzi, della titolarità di un brevetto altrui.<sup>158</sup>

L'art. 84 delle disposizioni attuative determina quali atti siano idonei a configurare la fattispecie: l'indicazione di un brevetto su un prodotto non brevettato o sulla sua confezione, l'indicazione di un brevetto su un prodotto o confezione dopo che il brevetto è stato dichiarato nullo o dopo la scadenza del titolo, o l'indicazione del numero di brevetto altrui senza autorizzazione.

Ancora, la falsificazione del libretto di istruzioni o altri materiali volta a far credere che il prodotto non brevettato in realtà lo sia, presentare una domanda di

---

<sup>156</sup> Rapporto OECD, *The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy*, 2005, pag.8

<sup>157</sup> M., TIMOTEO, *La Difesa di Marchi e Brevetti In Cina*, 2014, Op. Cit., pag. 47

<sup>158</sup> Art. 63 Legge Brevetti: "*A person who counterfeits the patent of another person shall, in addition to bearing civil liabilities in accordance with law, be ordered by the administration department for patent-related work to put it right*"

brevetto come titolo brevettuale, utilizzare il numero di brevetto altrui traendo in inganno terzi o la falsificazione di qualunque documento relativo a brevetti altrui.<sup>159</sup>

Per configurarsi la responsabilità civile in capo al trasgressore si accerta la sussistenza dell'atto illecito, consistente nelle condotte lesive suddette. A queste si aggiunge il danno patrimoniale causato al titolare del diritto, consistente nella perdita economica generata direttamente oltre che l'eventuale lucro cessante. È richiesto inoltre un nesso causale tra i due elementi, per cui il primo provochi il secondo. Nella giurisprudenza cinese è possibile rinvenire anche valutazioni inerenti all'elemento soggettivo della colpa richiamato in alcuni giudizi per valutare l'entità del risarcimento del danno cagionato.<sup>160</sup>

Il risarcimento del danno e le sanzioni vengono addebitate non solo a chi esegue materialmente la condotta illecita, ma anche per chi concorra consapevolmente tramite favoreggiamento, aiuto o istigazione.<sup>161</sup>

Sono prodromiche alla tutela del brevetto le interpretazioni riguardo la portata dello stesso, che va a definirsi diversamente nei vari sistemi internazionali.

Le differenze nell'approccio al tema variano in base all'ordinamento a cui ci si riferisce, in quanto il diritto di proprietà intellettuale è per definizione immateriale e i limiti esterni in cui muove la tutela sono pertanto stabiliti dalla legge. In generale, è possibile affermare che l'individuazione della portata del brevetto è sempre collegata ad una interpretazione più o meno restrittiva delle rivendicazioni.

Ad esempio, negli USA e nel Regno Unito viene utilizzato il c.d. *Peripheral Claiming*.

---

<sup>159</sup> Art. 84 Disposizioni Attuative Legge Brevetti:

<sup>160</sup> Per un approfondimento riguardo l'elemento della volontarietà nelle condotte lesive in materia di brevetti è possibile consultare: Seaman, Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After In re Seagate: An Empirical Study, Iowa Law Review, 2012, p. 417; Q., SANJIANG, Intellectual Property Law in China op. cit. pagg. 340,341;

<sup>161</sup> Si parla appunto di "violazioni indirette" in quanto si crea una fattispecie di concorso nella contraffazione del brevetto, in cui si viene perseguiti nonostante non si abbia un diretto contributo alla condotta. M., TIMOTEO, La Difesa di Marchi e Brevetti In Cina, 2014, Op. Cit., pag. 48

In questi Paesi si utilizza un'interpretazione strettamente letterale delle rivendicazioni che presenta però dei profili problematici in tema di contrasto alle condotte lesive il brevetto, in quanto l'attenersi al solo elemento letterale fornito dal titolare sembrerebbe facilmente aggirabile tramite dei cambiamenti non sostanziali nelle caratteristiche tecniche del brevetto contraffatto.<sup>162</sup>

In Germania si utilizza il c.d. *Central Claiming* con il quale si considera non solo il contenuto letterale delle rivendicazioni ma anche lo scopo effettivo e le caratteristiche dell'invenzione, con la possibilità di utilizzare anche la descrizione per individuare l'ambito specifico di tutela. Il difetto di questo sistema è che tutela fortemente il soggetto titolare del brevetto, rimanendo l'effettiva portata dello stesso collegato all'alea dell'interpretazione delle rivendicazioni non definita fino ad un eventuale giudizio.<sup>163</sup>

Per ultimo vi è il *Principle of Compromise* adottato dalla *Convenzione Europea dei Brevetti* che prevede l'estensione della tutela al contenuto delle rivendicazioni con il supporto delle descrizioni e dei disegni.

Questo principio appare più equilibrato rispetto ai primi due, in quanto nel bilanciamento svolto in astratto si tengono in conto sia i diritti del titolare che del pubblico, in cui potrebbero esservi interessati alla contestazione di un brevetto che violi un trovato precedente.<sup>164</sup>

La soluzione adottata nel sistema europeo sembra essere stata accolta dalla Legge Brevetti Cinese che a riguardo stabilisce:

---

<sup>162</sup> Per approfondire le diverse interpretazioni delle rivendicazioni nel contesto statunitense si veda: ADELMAN, MARTIN J. "Patent Claiming in the United States: Central, Peripheral, or Mongrel?", in *Intellectual Property Theory: Vol. 1 (2)*, 2010, Pag. 71

<sup>163</sup> Per un approfondimento comparatistico tra il sistema adottato in Germania comparato con quello statunitense e giapponese si veda: T. TAKENAKA, *Interpreting Patent Claims: The United States, Germany and Japan: Studies in industrial property and copyright law*, VCH, 1995 pag. 26

<sup>164</sup> Art. 59, Sezione I dell'European Patent Convention approvata nel 5 ottobre 1973 ed emendata nella sua 16ima versione nel 2016 che recita: "*The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.*"

*For the patent right of an invention or a utility model, the scope of protection shall be confined to what is claimed, and the written description and the pictures attached may be used to explain what is claimed.*<sup>165</sup>

Specificandosi che le rivendicazioni che vengono prese in considerazione sono quelle pubblicate nell'annuncio di riconoscimento del brevetto da parte del SIPO, rivendicazioni che non vengono interpretate in via strettamente letterale ma con il supporto residuale della descrizione e dei disegni.

La corte suprema stabilisce, nelle *Interpretation of the Supreme People's Court on Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Disputes over Infringement of Patent Rights* che le soluzioni tecniche considerate nell'interpretazione devono essere espressamente specificate nelle rivendicazioni e non sono desumibili dalla descrizione o dai disegni.

Nella pratica, l'individuazione di un'effettiva lesione del bene giuridico tutelato dal titolo brevettuale viene affidata ad un procedimento consistente in due fasi: In primo luogo, si interpreta il contenuto strettamente letterale delle rivendicazioni. L'oggetto di contestazione è contraffatto qualora le sue caratteristiche tecniche corrispondano in modo palese ed identico alle caratteristiche tecniche essenziali di un altro trovato.

Il principio del *Literal Infringement* si applica anche se l'oggetto contraffatto presenti un contenuto più ampio in termini di nuove soluzioni tecniche o addirittura introduca un miglioramento sostanziale rispetto l'originale.

Elemento necessario per la realizzazione della condotta lesiva rimane comunque l'attuazione di caratteristiche tecniche appartenenti ad un altro trovato.<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> Art. 59 Legge Brevetti

<sup>166</sup> In alcuni casi ci si può trovare di fronte a dei semplici "Brevetti Dipendenti" che rimangono attuabili solo se vi sia accordo di licenza o vendita, avvenuto preventivamente, con il titolare del brevetto originario.

La violazione *letterale* del brevetto altrui rimane comunque relegata a casi isolati e, qualora sia necessario, si ricorre alla seconda fase interpretativa delle rivendicazioni.

In questa si analizza il contenuto del titolo secondo criteri interpretativi più ampi; a riguardo si utilizza la teoria della *Contraffazione per Equivalenti*, secondo quale la violazione si configura qualora il terzo realizzi una soluzione molto simile a quella del brevetto originale, ma non del tutto identica. L'oggetto di cui si paventa la contraffazione risolve, in questo caso, il medesimo problema tecnico del trovato originale ma attraverso mezzi che, per il tecnico medio del settore, si prestano come delle semplici modifiche meramente sostitutive rispetto al trovato rivendicato.<sup>167</sup>

## **2.5 Il potere di disposizione del Brevetto: il Sistema delle Licenze**

Un brevetto viene ceduto in licenza nel caso in cui il titolare del diritto, detto licenziante, concede ad un terzo licenziatario il diritto di attuazione dell'invenzione.

A differenza del contratto di vendita, la concessione in licenza non consente di trasferire la titolarità del titolo, ma autorizza il licenziatario all'utilizzo del brevetto a fronte del pagamento di una somma periodica o una tantum detta *royalty*.

Gli accordi di licenza possono essere adattati alle finalità economiche delle parti, nella prassi infatti si distinguono solitamente tre tipologie di concessioni:

La *Licenza Esclusiva* permette al licenziatario di attuare in via esclusiva il trovato, in questo caso l'utilizzo viene impedito anche al titolare del diritto di

---

<sup>167</sup> La tecnica interpretativa riguardante la "Contraffazione per Equivalenti" è stata introdotta dalle Interpretazioni della Corte Suprema, all'interno dell'art. 17 *Interpretation of the Supreme People's Court on Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Disputes over Infringement of Patent Rights*

brevetto che, oltre all'impossibilità di attuare l'invenzione, non potrà concedere sub-licenze a terzi.

Il secondo tipo viene detto *Licenza Unica*, a differenza della licenza esclusiva è concessa l'attuazione del trovato anche al proprietario del brevetto, fermo restando che questa non potrà essere concessa a terzi diversi dal licenziatario.

L'ultima figura consiste nella licenza non esclusiva, in questo accordo sono presenti diversi concessionari che, insieme al titolare del brevetto, potranno utilizzare la tecnologia brevettata.<sup>168</sup>

La scelta tra le tre figure, come anticipato, è rimessa alle parti e alle strategie commerciali connesse al brevetto.

Ad esempio, se la tecnologia brevettata è idonea a diventare uno *standard necessario* a tutti coloro che fanno parte di un determinato mercato è preferibile utilizzare una licenza non esclusiva.

Mentre per altri prodotti, ad esempio quelli farmaceutici, per cui si sopportano elevati costi di ricerca e commercializzazione, si preferisce utilizzare una licenza esclusiva.<sup>169</sup>

La *Disposizioni Attuative della Legge Brevetti* prevedono che entro tre mesi dalla stipulazione del contratto di licenza questo debba essere registrato presso il dipartimento amministrativo dei brevetti sotto il Consiglio di Stato.

La *certificazione* è necessaria per eseguire procedimenti e formalità relativi all'accordo, come ad esempio la registrazione presso la dogana cinese o i procedimenti di *import-export*. Il contratto registrato nel suo intero contenuto sarà di riferimento alle corti nel caso in cui sorgano controversie relative allo stesso relative alla negoziazione del contenuto o all'eventuale risarcimento del danno.

---

<sup>168</sup> A queste tipologie di licenze si aggiunge la possibilità di creare dei pool di brevetti, che consistono in raccolte di brevetti che vengono concesse in licenza a pacchetto. L., MEI, Licensing Intellectual Property in China, in *East Asia Law Review*, Vol. 17, 2015, pagg. 3-4.

<sup>169</sup> Su come in concreto le aziende raggiungano accordi commerciali si può consultare "Collaboration vs. Litigation in IP licensing in China" reperibile al sito: <https://chinaipr.com/2017/01/02/collaboration-vs-litigation-in-ip-licensing-in-china-2016-update/>

Può accadere, in casi stabiliti dalla legge, che venga riconosciuta a terzi la possibilità di attuare il trovato precedente in forza di una *licenza obbligatoria*. Attraverso una richiesta presso l'ufficio brevetti competente è possibile ottenere un'autorizzazione allo sfruttamento coercitivo del trovato secondo il dettato degli articoli 48 e ss. della Legge Brevetti.

Questo ricomprendono varie ipotesi, le più rilevanti si riferiscono al mancato sfruttamento dell'invenzione introdotta dalla *Convenzione di Parigi*, rinferentesi al riconoscimento in capo a terzi interessati di un diritto all'attuazione qualora l'invenzione non venga utilizzata da parte del titolare originario.

O nel caso in cui il terzo interessato, titolare di un'invenzione dipendente, necessiti dell'utilizzo del trovato altrui per attuare il suo trovato.

Nel primo caso la Legge Brevetti prevede che possa essere effettuata richiesta solo nel momento in cui siano trascorsi tre anni dal riconoscimento del brevetto o quattro anni dalla domanda.<sup>170</sup>

Nel secondo, invece, è stabilito che debba essere dimostrato presso l'ufficio interpellato da un lato che il trovato successivo rappresenti una soluzione tecnologica innovativa o economicamente rilevante rispetto la precedente, e dall'altro che sia intercorsa una negoziazione infruttifera tra le parti che non sia giunta a conclusione in un lasso di tempo ragionevole.<sup>171</sup>

In entrambi i casi il richiedente deve dimostrare che abbia gli strumenti – in senso ampio equipaggiamento, staff, macchinari ecc. attuazione parziale - adatti ad attuare l'invenzione per cui viene effettuata richiesta.

---

<sup>170</sup> Art. 48 comma 1 Legge Brevetti “[...]When it has been three years since the date the patent right is granted and four years since the date the patent application is submitted, the patentee, without legitimate reasons, fails to have the patent exploited or fully exploited”

<sup>171</sup> Art. 51 Legge Brevetti : “If an invention or utility model, for which the patent right has been obtained, represents a major technological advancement of remarkable economic significance, compared with an earlier invention or utility model for which the patent right has already been obtained, and exploitation of the former relies on exploitation of the latter, the patent administration department under the State Council may, upon application made by the latter, grant it a compulsory license to exploit the earlier invention or utility model.”



# III CAPITOLO

## GLI *STANDARD ESSENTIAL PATENTS*

### E LA DISCIPLINA

#### DELL'ABUSO DELLA POSIZIONE DOMINANTE.

3.1 Introduzione al concetto di *Standard*. La figura del brevetto essenziale - 3.2 Le Leggi Antitrust negli USA, Europa e Cina, cenni storici - 3.3 Il sistema Antitrust in Cina 3.4 - L'abuso della Posizione Dominante 3.5 - Il ruolo delle *Standard Setting Organizations* (SSO)

### 3.1 Introduzione al concetto di *Standard*. La figura del Brevetto Essenziale

L'ambito delle privative industriali, nella moderna “*società della conoscenza*” in cui il “*baricentro economico si sposta dai beni fisici a quelli intangibili*”, recentemente è stato fatto oggetto di numerosi interventi legislativi in Europa, Stati Uniti e Cina, volti ad adattare gli assetti normativi esistenti alle sempre più nuove e articolate fattispecie.<sup>172</sup>

Con la locuzione *Dilatazione della Proprietà Intellettuale*<sup>173</sup> si indica in dottrina la tendenza espansiva – a volte contraddittoria - del novero dei diritti

---

<sup>172</sup> La citazione è ripresa da A., MEO, M., BERRA, *Informatica Solidale: Storia e Prospettive del Software Libero*, Bollati Boringhieri, 2001, pag. 19; TREVISAN, CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, 2017, Op.Cit. M., CALDERINI, A., GIANNACCARI, M., GRANIERI, *Standard, Proprietà Intellettuale e Logica Antitrust nell'Industria dell'Informazione*, Il Mulino, 2005, pag. 16;

<sup>173</sup> Con questa locuzione si definisce l'espansione del novero dei diritti tutelati tramite la stessa. In aggiunta, ci si riferisce all'eccessiva flessibilità della tutela in alcune materie. Ad esempio, per parte della dottrina, la protezione del software o di altre creazioni a contenuto tecnologico è stata regolamentata in modo poco funzionale. Si veda: M., CALDERINI, A. GIANNACCARI, M.,

tutelati tramite il sistema di privative, a cui consegue in via diretta il riconoscimento, in esponenziale crescita, di titoli in ambito brevettuale.<sup>174</sup>

Il dato qui rilevante è che, a fronte di un'ingente quantità di prodotti immessi sul mercato, questi sono spesso simili tra loro oltre al fatto che le soluzioni tecniche da questi approntate appaiono sovente limitate numericamente.<sup>175</sup>

Quest'ultimo aspetto giova a collocare in modo migliore l'oggetto di studio nel presente lavoro, trattandosi di una tipologia di *invenzioni-creazioni* che, invece, si muovono in una prospettiva parzialmente opposta a alla tendenza descritta. Nel caso dei Brevetti Essenziali, infatti, la tutela è riconosciuta a invenzioni limitate numericamente ma idonee a dare risposta, simultaneamente, a più problemi tecnici irrisolti.

Si definiscono con il termine *Brevetti Essenziali* o *Standard Essential Patents (SEP)* soluzioni tecniche tutelate da un titolo brevettuale che, oltre a presentare le caratteristiche della *novità*, dell'*attività inventiva* e dell'*industrialità*, implementano uno *standard* tecnologico.<sup>176</sup>

Per *standard* si intende “un insieme di specifiche tecniche che determinano o sono tese a determinare la compatibilità o l'interoperabilità tra diversi prodotti o

---

GRANIERI, *Standard, Proprietà Intellettuale e Logica Antitrust nell'Industria dell'Informazione*, 2005, Op. Cit. pag. 16

<sup>174</sup> Solo in Cina lo scorso anno sono state approvati 1,8 milioni di brevetti, si rileva che il Paese asiatico è in prima posizione per numero di depositi. Per una valutazione sui dati dei depositi delle domande brevettuali e per le criticità ad essi riconnessi si rimanda al sito: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-26/china-claims-more-patents-than-any-country-most-are-worthless>

<sup>175</sup> Per chiarire, la maggior parte dei brevetti hanno spesso l'obiettivo di concretizzarsi in prodotti volti alla risoluzione di un numero di problemi tecnici limitati numericamente. Ossia in un rapporto in cui, spesso, una *singola* invenzione risolve un *singolo* problema tecnico nel settore di riferimento.

<sup>176</sup> “SEPs refer to the patents that are indispensable for the implementation of relevant standards, which means SEPs incorporate both the exclusivity of patents and the generality of standards”, J. DAI, Z. DENG, S. K. JUNG, Antitrust Enforcement Against Standard Essential Patents in China, in *The Antitrust Bulletin* vol. 72, 2017, pag. 454; E. RAMIREZ, Standard Essential Patents: The U.S. Antitrust Enforcement Experience, in *Italian Antitrust Review*, Vol. 1, 2017, pagg. 42-44; Sul processo di normazione degli *Standard* e sul Brevetto Essenziale si vedano: M., A., LEMLEY, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, in *California Law Review*, vol. 90, 2002, pag. 1901.

processi, allo scopo di eleggere la tecnologia necessaria per lo sviluppo di un dato prodotto.”<sup>177</sup> La definizione qui fornita, può essere resa facilmente comprensibile tramite una spiegazione più puntuale delle singole caratteristiche ricollegate a questa tipologia *sui generis* di brevetti.

La prima particolarità che può essere riconnessa ai Brevetti Essenziali è l'estrema efficienza e affidabilità esibita dall'invenzione a cui è riconosciuta tutela, tali da rendere pleonastica l'adozione di soluzioni o tecnologie che siano alternative ad essa sul mercato. Il motivo di tale influenza è da ricollegarsi in primo luogo alla capacità innovativa del *trovato*<sup>178</sup> in commento: i SEP, infatti, presentano un grado di innovatività nettamente superiore rispetto la media, tanto da essere spesso definiti con il termine *groundbreaking* nel lessico internazionale a causa della loro capacità di condizionare, attraverso un contributo pionieristico, interi segmenti del mercato o determinate aree tecnologiche.

In secondo luogo, è necessario chiarire ulteriormente cosa si intenda con *interoperabilità e compatibilità* in merito agli *standard* implementati in un SEP.

Con il primo termine si indica la capacità del prodotto finale, derivante dall'invenzione, di essere in grado di scambiare informazioni o servizi, ossia di cooperare, con prodotti diversi (*software, hardware*) in maniera completa ed efficiente. Dunque, in un contesto tecnologico, questa nozione si contrappone agli indesiderati effetti derivanti dalla cosiddetta *frammentazione*.<sup>179</sup>

---

<sup>177</sup> Nozione fornita all'interno di G. SCARAMUZZINO, I Brevetti Essenziali nel Contesto del Diritto Europeo della Concorrenza: un problema irrisolto nell'equilibrio tra diritti di proprietà industriale ed attuazione del diritto della concorrenza, in *Rivista Giuridica Amministrazione in Cammino*, 2017 pag. 3

<sup>178</sup> Attraverso il termine *trovato* si indica in modo omnicomprensivo l'oggetto del titolo brevettuale che può consistere, nello specifico, in un'invenzione, un modello di utilità e un brevetto di design. A., MUSSO, *Brevetti per Invenzioni Industriali e Modelli di Utilità*, Zanichelli, 2013

<sup>179</sup> Con frammentazione si intende l'incapacità di sistemi, prodotti, a collaborare tra loro se appartenenti a produttori o categorie differenti. Enciclopedia Treccani, Interoperabilità (voce in) Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, 2008, reperibile presso il sito: [http://www.treccani.it/enciclopedia/interoperabilita\\_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/interoperabilita_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/)

La nozione di compatibilità si ricollega strettamente a quella di interoperabilità: nello specifico si riferisce all' idoneità del prodotto o tecnologia considerata ad essere in grado di interagire con altri prodotti tecnologie sia esistenti o future, addirittura anche se non ancora inventate o realizzate.<sup>180</sup>

Nonostante il fenomeno della standardizzazione sia “*frequentemente un momento di crescita, in quanto creare standard consistenti e condivisi aiuta le industrie a creare prodotti in maniera efficiente, sicura, ripetibile e di qualità migliore*” la brevettazione di uno *standard* può portare alla luce *l'altra faccia della medaglia*.<sup>181</sup>

Il diritto di *esclusiva* di un SEP appare, infatti, rinforzato rispetto quello riconosciuto ad altri brevetti, anche nelle sue accezioni negative.

Prima di approfondire gli aspetti problematici è necessario sviluppare meglio le argomentazioni che spingono allo studio di tali brevetti; in un primo momento esaminando i più recenti ambiti tecnologici che, per ragioni di ordine pratico, vengono toccati dai Brevetti Essenziali e, secondariamente, spostando l'attenzione su temi che presentino implicazioni sul piano giuridico.

Le ragioni di ordine pratico implicano fattori che rimandano alle sempre più importanti vicende in ambito tecnologico, coinvolgenti i brevetti essenziali; basti pensare al concetto di *Internet of Things (IoT)* o agli *Smart Objects* a cui il mercato della tecnologia - e della *domotica* in prima posizione – tendono.

---

<sup>180</sup> Esempificando: è possibile che uno smartphone prodotto nel 2014 sia, tramite un aggiornamento *software*, compatibile con la tecnologia Bluetooth 5.0, introdotta nel mercato a partire dal 2016. Sull'importanza degli Standard e sull'interoperabilità si rimanda a G. DAMIEN, RATO, MIGUEL, Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND, 2006, pag. 2, reperibile al sito: <<http://ssrn.com/abstract=946792>>.

<sup>181</sup> Come si afferma concordemente in dottrina, e come dimostrano gli studi economici, la standardizzazione è “frequentemente un momento di crescita, in quanto creare standard consistenti e condivisi aiuta le industrie a creare prodotti in maniera efficiente, sicura, ripetibile e qualitativamente migliore. Gli standard sono basilari per la conversione di nuove idee, invenzioni e scoperte in crescita economica e prosperità.” Sul legame tra benefici economici e la ottimale implementazione di uno standard si veda: L., HUI AND C., F., CARGILL, Setting Standards for Industry, in *Policy Studies Vol. 75*, 2017, pag. 8.

A ciò si aggiungono le questioni riguardanti il settore delle telecomunicazioni, ambito che si presenta sostanzialmente influenzato dagli *standard* di comune utilizzo e riconnesso necessariamente ai primi due rami tecnologici.<sup>182</sup>

Il primo concetto, *internet of things*, implica un'interazione tra oggetti di uso quotidiano, *Intelligenza Artificiale (IA)*, rete internet, che rende *interoperabili* gli stessi e in grado di condividere informazioni non solo dell'*user* a cui appartengono, ma anche di trasmettere informazioni tra loro e, allo stesso tempo, aumentare la loro efficienza tramite i dati utili che riescono a carpire nel corso del tempo.<sup>183</sup>

Gli *Smart Objects* consistono in degli oggetti di uso quotidiano o macchinari che sono dotati di processori, sensori di ogni tipo, software adattati e connettività alla rete che consentono un interscambio di dati tra i prodotti, l'ambiente circostante, l'utilizzatore finale e altri sistemi. La connettività consente di creare funzionalità anche al di fuori del singolo dispositivo, mediante il deposito dei dati collezionati in un *server cloud* esterno, questi saranno analizzati da un *software* in grado di prendere decisioni di adattamento delle funzioni, al fine di migliorare continuamente le *performance* del prodotto o dei prodotti in questione.<sup>184</sup>

---

<sup>182</sup> C. SHAPIRO, *Setting Compatibility Standards: Cooperation or Collusion?*, in *Expanding The Boundaries Of Intellectual Property*, 2001, pagg. 81-84

<sup>183</sup> Un esempio pratico: la sveglia, impostata ad un determinato orario, sarà in futuro collegata alla rete locale della casa, a cui sono collegati altri elementi come la macchina del caffè, che preparerà un caffè 10 minuti dopo il suono della sveglia; il termostato, che accenderà i riscaldamenti in tempo per riscaldare la casa per la colazione; le ante meccaniche delle finestre, che si apriranno automaticamente ecc. Per una spiegazione del fenomeno e per una valutazione dei rischi riconnessi al concetto di IoT è possibile consultare: A.,D.,THIERER, *The Internet of Things and Wearable Technology: Addressing Privacy and Security Concerns without Derailing Innovation*, 21 RICH. J.L. & TECH., 2015

<sup>184</sup> Esemplificando questo concetto in termini concreti possiamo fare riferimento all'applicazione degli *Smart Watch* annunciati recentemente che sono in grado di sfruttare dati biometrici, come il battito cardiaco dell'utilizzatore, per diagnosticare malattie dell'apparato cardiaco, inviando i dati alla struttura sanitaria di riferimento e di raccogliere i dati in maniera anonima per stimare la salute cardiaca media degli utilizzatori. Sul concetto di *Smart Object*: NOVAK, THOMAS, HOFFMAN, *Relationship Journeys in the Internet of Things: A New Framework for Understanding Interactions Between Consumers and Smart Objects*, 2018; Sulle problematiche relative alla raccolta dei dati

Naturalmente, per raccogliere una quantità tanto elevata di dati, è necessario ricorrere ad infrastrutture idonee che permettano una velocità ottimale di trasmissione. Il settore della telecomunicazione ricopre ormai un ruolo centrale negli sforzi di ricerca e sviluppo a livello mondiale. Basti ricordare gli ingenti investimenti che recentemente hanno coinvolto l'Italia per adeguare le attuali infrastrutture alle nuove reti 5G.<sup>185</sup>

Nel 2011 sono state assegnate tramite bando le licenze agli operatori mobili interessati nell'adozione della tecnologia **LTE** (*Long Term Evolution*) ed è stato predisposto un piano per l'estensione della infrastruttura della fibra ottica per una grande quantità di comuni con obiettivi stringenti che hanno segnato una corsa alla innovazione nel settore delle telecomunicazioni. Come è facilmente intuibile, le sigle appena citate (*5G, LTE*) indicano degli *standard* brevettati, essenziali, che detengono un ruolo centrale nel mercato tecnologico.

Il secondo motivo per cui si dibatte, in dottrina e giurisprudenza, riguardo le implicazioni dei brevetti essenziali, all'interno della società e del diritto, è riconnessa alla grande quantità di aspetti problematici potenzialmente causati dai SEP.

*L'altra faccia della medaglia*, paradossalmente, si evidenzia nella capacità del prodotto ad essere adottato ampiamente presso l'industria e i consumatori, il brevetto sarà infatti necessario per attuare una determinata tecnologia che può essere sfruttata *solo* con l'utilizzo dello *standard* di riferimento.<sup>186</sup> Questo primo elemento, chiamato *effetto di rete* – di cui si tratterà più diffusamente alla fine di questo capitolo - rende oneroso l'ingresso nel mercato di tecnologie o prodotti

---

<sup>185</sup> Il bando per l'assegnazione delle antenne è stato pubblicato quest'anno sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana:<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/11/TU18BFC14184/s5>

<sup>186</sup> Nell'ambito della proprietà intellettuale gli standard sono presenti in quantità sempre crescente e sono rappresentati da prodotti con cui si viene a contatto quotidianamente. Basti pensare ai formati per la codificazione video o audio (MP3, MP4, JPG ecc.), alle tecnologie "wireless" come il Bluetooth, il Wi-Fi, le onde di segnale elettrico che utilizzano i nostri smartphone (GSM, 2G, 3G, 4G, 4.5G ecc.), gli stessi processori all'interno degli smartphone, computer, televisori ecc.

alternativi, anche di quelli che in certi aspetti possono *superare* in termini di innovatività ed efficienza lo *standard* più diffuso.

L'ingresso nel mercato viene ostacolato anche da un altro fattore: la difficoltà, vicina all'impossibilità, del cosiddetto *Patenting Around*. Con questo termine si indica l'inadeguatezza a riprodurre risultati simili a quelli conseguiti dal Brevetto Essenziale tramite prodotti *tecnicamente diversi*.<sup>187</sup>

Le conseguenze, tra loro strettamente collegate, dovute alla presenza di tali problematiche si ripercuotono in diversi ambiti, tra i quali: la protezione dei mercati da condotte anti competitive, dovuta alla possibilità astratta che il brevetto essenziale fornisce al suo inventore di limitare o impedire la concorrenza; l'idoneità dei brevetti essenziali di imporre *costi di conversione*<sup>188</sup> notevoli sulla società al verificarsi di abusi del diritto; la tutela finale dei consumatori e la garanzia che possano usufruire dei benefici di un mercato improntato alla correttezza delle condotte degli operatori.<sup>189</sup>

Il perché un semplice brevetto possa porre questioni talmente rilevanti può essere ancora chiarito tramite un semplice esempio: poniamo che l'invenzione tutelata all'interno del titolo brevettuale sia, di fatto, *Essenziale* dunque anche rappresentativa di una svolta nello stato nella tecnica senza alcun precedente. Basti pensare ad un ipotetico brevetto che conceda al suo detentore di produrre una

---

<sup>187</sup> Il concetto di patenting around indica l'impossibilità da parte di terzi di adoperare soluzioni alternative rispetto a quella contenuta nel SEP. Le ragioni sono riconducibili a mancanza di eguale efficienza, mancanza di compatibilità con altri prodotti tecnologici; dunque insufficienze negli elementi essenziali che caratterizzano lo standard. Il problema dell'ingresso nei mercati tecnologici è ulteriormente aggravato se si pensa che la "convergenza tecnologica", cioè la sovrapposizione di più tecnologie in dispositivi complessi è sempre in aumento. M. CALDERINI, A. GIANNACCARI, M. GRANIERI, Standard, Proprietà Intellettuale e Logica Antitrust nell'Industria dell'Informazione, op.cit. pag. 12

<sup>188</sup> Con costi di conversione si intendono le ingenti spese che i consumatori o gli operatori del mercato devono sostenere per abbandonare un determinato standard a favore di un altro.

<sup>189</sup> J. FARRELL, Standard Setting, Patents, and Hold-Up, in Antitrust Law Journal vo.74, 2007 pagg. 604, 604-605

batteria al *grafene* capace di superare ampiamente sia in termini di efficienza che in termini di durata le correnti batterie agli *ioni di litio*.<sup>190</sup>

Da un lato ci si troverebbe sicuramente in presenza di un prodotto che potrebbe portare enormi benefici tanto in contesti economici che sociali, dall'altro però, potrebbe verificarsi il fatto che l'ipotetico soggetto titolare del brevetto in questione – in condizioni di totale libertà dai *competitors* – potrebbe sfruttare in maniera impropria il diritto d'esclusiva, riconosciutogli legittimamente, creando un abuso del diritto idoneo a sfociare in pratiche tendenzialmente monopolistiche e, quindi, distorsive del mercato.

La repressione di dette condotte è stata oggetto di un sempre più incisivo intervento da parte degli Stati attraverso leggi volte alla regolamentazione del mercato, conosciute come *Leggi Antimonopolio* o *Leggi Antitrust* che disciplinano, al loro interno, la figura dell'*Abuso della Posizione Dominante*.

Vista la rilevanza di tali normative per il tema che si sta trattando si darà brevemente conto, nei paragrafi che seguono, dell'evoluzione della legislazione in materia di Antitrust in USA, Unione Europea e Cina.

---

<sup>190</sup> Il grafene è al centro di molti studi condotti in Italia nel settore energetico; per un approfondimento è possibile consultare: Nuovi Materiali: il Potere del Grafene, 2019, articolo reperibile al sito: <https://www.startupbusiness.it/nuovi-materiali-il-potere-del-grafene-spiegato-da-bedimensional/98749/>

F. Clemente, Batterie al grafene: finirà presto l'era del Litio? , in *Engineering Daily IT News Paper*, 2018, reperibile al sito: <https://systemscue.it/batterie-al-grafene-finira-presto-lera-del-litio/9282/>

### 3.2 Le leggi *Antitrust* negli USA, Europa e Cina. Cenni storici

La concorrenza, in un sistema di libero di mercato, ha l'obiettivo di indurre i produttori di beni e servizi a compiere sforzi consistenti per introdurre innovazioni idonee a rendere possibili la riduzione dei costi e il miglioramento della qualità dei prodotti offerti.

Questi effetti vengono fruiti non solo dai consumatori finali, che potranno godere della differenziazione dei beni sul mercato a prezzi equi, ma anche dagli operatori economici che, se abbastanza efficienti, potranno accedere alla competizione a scapito, talvolta, di unità produttive, appartenenti alle controparti, che si dimostrino poco proficue o marginali.

Qualora invece il *libero gioco della gara economica* sia ostacolato o soppresso, gli imprenditori che restano sul mercato percepiscono le cosiddette *rendite monopolistiche* a cui consegue un calo drastico dell'efficienza complessiva del sistema a danno dei consumatori finali.<sup>191</sup>

Quest'ultima ipotesi si riassume, in ambito economico e giuridico, attraverso il termine "monopolio" che indica una posizione privilegiata acquisita da un solo soggetto all'interno di un sistema economico.

Il *monopolista* è colui che dimostra la sua forza nel realizzare l'accentramento dell'offerta del mercato di un determinato bene ovvero di un servizio o, nei casi relativi alla proprietà intellettuale, di una tecnologia.

Sinteticamente, l'ipotesi di monopolio si esplica in due macro-categorie: da un lato è da considerarsi "monopolio naturale" la fattispecie che permette al monopolista di immettere un bene nel mercato che non sia imitabile o surrogabile da altri beni; dall'altro, la seconda ipotesi, consiste nel c.d. "monopolio legale" in

---

<sup>191</sup> G. OLIVIERI E V. MANGINI, *Diritto Antitrust*, Giappichelli Editore, 2000 pagg. 1 e ss.

cui il mercato è regolamentato da un soggetto pubblico che riconosce ad una sola impresa, pubblica o privata, il diritto di esercitare una certa attività.<sup>192</sup>

Entrambe le ipotesi producono una forma di mercato caratterizzata da forti barriere all'entrata, determinate dai costi o dalla legge, per ulteriori imprese che vogliano offrire i loro prodotti o servizi.<sup>193</sup>

Per fare fronte a queste situazioni che potenzialmente ledono la concorrenza, i Paesi industrializzati si sono dotati di una normativa atta alla regolamentazione delle condotte degli operatori economici a fini redistributivi del potere di mercato.

Lo *Sherman Act* del 1890, elaborato negli Stati Uniti, fu la prima legge organica ideata a difesa del concetto di mercato concorrenziale, l'obiettivo consisteva nel porre le condizioni idonee per creare un sistema in cui tutti i consociati potessero operare in competizione tra loro, in un'ottica di libero mercato.<sup>194</sup>

Il sistema sanzionatorio era, di fatti, improntato a reprimere condotte commerciali scorrette, mirando in prima battuta alla redistribuzione della ricchezza e secondariamente limitando la possibilità che determinati poteri economici appartenessero a pochi soggetti privati.<sup>195</sup>

A questo primo corpo di norme, contenuto nello *Sherman Act*, si sono aggiunti, nel 1914, il *Clayton Act*, a disciplina dei fenomeni di concentrazione tra

---

<sup>192</sup> M., MARTELLINI, Dal Monopolio alla Concorrenza, La liberalizzazione incompiuta di alcuni settori, FrancoAngeli Edizioni, 2007 pag. 12

<sup>193</sup> Sulla definizione di monopolio nel mercato tecnologico si veda: D., J., TEECE; M., COLEMAN, The Meaning of Monopoly: Antitrust Analysis in High-Technology Industries, *The Antitrust Bulletin* n. 801, 1998, pag. 836 e ss.; M. LEMLEY, IP in a World Without Scarcity. *Stanford Public Law Working Paper No. 2413974*, 2014

<sup>194</sup> Il testo originale dello *Sherman Act*, emanato dal Congresso degli Stati Uniti d'America ed entrato in vigore, su firma dell'allora Presidente Benjamin Harrison, nel 1890 è reperibile al sito: [http://www.stern.nyu.edu/networks/ShermanClaytonFTC\\_Acts.pdf](http://www.stern.nyu.edu/networks/ShermanClaytonFTC_Acts.pdf)

<sup>195</sup> J. LAMAJ, The Evolution of Antitrust Law in USA, in *European Scientific Journal* Vol.13, No.4, 2017, pagg. 154,155

imprese, e il *Federal Trade Commission Act*, che sanziona condotte genericamente definite come “*unfair*” e si applica parallelamente allo *Sherman Act*.<sup>196</sup>

La disciplina e gli studi condotti nell’ordinamento statunitense influenzarono anche le nazioni europee nel secondo dopoguerra che, con ritardo di un secolo, si dotarono delle prime leggi antimonopolistiche.<sup>197</sup>

Al momento dell’instaurazione del mercato comune, fondato sulla creazione di uno spazio libero da barriere di tipo concorrenziale, le istituzioni si erano mostrate consapevoli riguardo agli effetti negativi a cui si sarebbe andati incontro senza un’adeguata disciplina.

Nel *Trattato di Roma* del 1957 che istituì la *Comunità Economica Europea*, si mise in risalto la necessità di dotare in maniera trasversale i singoli Stati di strumenti avrebbero potuto proteggere la collettività attraverso una regolamentazione adeguata delle relazioni economiche, a tale scopo furono disciplinate all’interno del trattato le fattispecie delle intese restrittive e dell’abuso della posizione dominante.<sup>198</sup>

In Cina la materia *Antitrust* presenta un percorso differente rispetto le esperienze maturate negli Stati Uniti e in Europa.

La politica economica del Paese asiatico è rimasta per diverso tempo in costante riforma, non permettendo la stabilizzazione di una legge adeguata nel settore; negli ultimi decenni del Novecento il quadro normativo risultava insufficiente e frammentato, con conseguente impunità per quei comportamenti

---

<sup>196</sup> La differenza tra lo *Sherman Act* e il *Federal Trade Commission Act* è di natura e di scopo: alla natura penalistica dei divieti antitrust sanciti nel primo, e al conseguente carattere punitivo del controllo antitrust realizzato in applicazione di queste norme, si contrappone una forma di controllo amministrativo delle condotte e un intervento antitrust che privilegia l’aspetto correttivo-ripristinatorio.

<sup>197</sup> G. OLIVIERI E V. MANGINI, *Diritto Antitrust*, 2000, Op. Cit. pag. 5

<sup>198</sup> Il trattato che istituisce la Comunità economica europea (TCEE) è stato firmato il 25 marzo 1957, insieme al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (TCEEA): I due, considerati insieme, sono conosciuti come Trattati di Roma. Per un approfondimento: A. CHIRIT, *A Legal Historical Review of the EU Competition Rules*, in *international & Comparative Law Quarterly*, 2014 pagg.287-288

anti-competitivi presenti nel mercato del Paese perpetrati anche da soggetti pubblici, oltre che da imprese private.<sup>199</sup>

Lo scenario presente negli ordinamenti considerati appare profondamente modificato alla luce dell'intensificazione degli scambi, degli investimenti e del commercio internazionale che, nei decenni tra il XX e XXI secolo, hanno caratterizzato i mercati. Questo fenomeno, conosciuto come *globalizzazione*, rese necessario un significativo adattamento dei sistemi *antitrust* esistenti che, per fronteggiare la maggiore interdipendenza delle economie mondiali, dovettero approntare delle modifiche sostanziali ai propri assetti economici e giuridici.<sup>200</sup>

I nuovi approcci alle problematiche sempre più complesse sul piano economico si rispecchiano in Europa nelle modifiche legislative in materia *antitrust* adottate dopo il Trattato di Lisbona del 2007, segnatamente nella conversione del *Trattato che istituisce la Comunità Europea* al *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)*<sup>201</sup>.

Negli Stati Uniti si denota un rinnovato approccio proveniente da parte della giurisprudenza ai casi *antitrust* trattati, volto ad adattare il quadro legislativo alle nuove esigenze del mercato. In Cina viene invece emanata la prima *Anti Monopoly Law* nel 30 agosto 2007 durante ventinovesima sessione del Comitato Permanente del decimo Congresso Nazionale del Popolo.<sup>202</sup>

In questa sede si proverà a riassumere le differenze più importanti tra i tre Sistemi sia sul piano applicativo che sul piano procedurale.

---

<sup>199</sup>Alcune leggi antecedenti l'emanazione del AML erano "La legge sulla concorrenza sleale" promulgata nel 2 settembre 1993, la "Price Law", promulgata il 19 dicembre 1997, le "previsionsi del consiglio di Stato per proibire barriere regionali nelle attività di mercato" del 21 aprile 2001; P., GANEA, T., PATTLOCH, C., HEATH, Intellectual Property Law in China, 2005, Op. Cit. pagg. 343 e ss.  
<sup>200</sup> G. GIOVANNETTI, Globalizzazione (voce in) Enciclopedia Italiana - IX Appendice, Treccani, 2012.

<sup>201</sup> Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 è reperibile sul sito: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT>

<sup>202</sup> La "Anti-Monopoly Law of the People's Republic of China" (*Zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn lǒngduàn fǎ*), approvata dal National People's Congress il 30 agosto 2007, e entrata in vigore il 1° agosto 2008 è reperibile al sito: [http://www.china.org.cn/government/laws/2009-02/10/content\\_17254169.htm](http://www.china.org.cn/government/laws/2009-02/10/content_17254169.htm)

La principale differenza che si dispiega nelle politiche attuali adottate in materia *Antitrust* da Stati Uniti, Unione Europea e Cina riguarda il “come”, sul piano applicativo, sia valutata una pratica industriale o una fusione nel mercato che sia considerata potenzialmente atta a ledere la concorrenza.

Le corti degli Stati Uniti tendono a valutare positivamente la condotta o la fusione se promuovono *la concorrenza* e inoltre se sono in grado di realizzare *benefici concreti per i consumatori*.<sup>203</sup>

Quest’ultimo concetto deve essere chiarito in quanto assume un’inclinazione differente negli USA rispetto ai Paesi di Civil Law. La locuzione «beneficio ai consumatori» non prende a riferimento gli interessi dei consumatori in quanto tali ma, tramite le decisioni dei giudici, si concretizza in un’approssimazione che indica gli interessi dell’intera società e dell’economia in generale (considerando consumatori e produttori in un unico insieme), dunque l’operazione sospetta verrà ritenuta valida qualora comporti anche il massimo beneficio al sistema economico statunitense.<sup>204</sup>

Il criterio di valutazione considerato in Europa, nel caso in cui occorra una presunta violazione del TFUE, è se l’operazione crei o rafforzi una posizione dominante o se la condotta rappresenti un abuso della posizione egemone.

La valutazione nel lungo termine degli effetti di tale condotta si presenta secondaria nelle decisioni della *Commissione Europea*, organo unico che ha competenza esclusiva nell’applicazione della disciplina *antitrust*, rilevandosi una maggiore considerazione di quali siano gli effetti delle collusioni tra imprese nel breve termine.<sup>205</sup>

---

<sup>203</sup> Questo principio è stato più volte affermato dalle Corti adite in casi di materia antitrust. Per una recente e forte riaffermazione di questo punto v. U.S. v. Microsoft Corp., 253 F. 3d, pp. 58-59, si veda D. F. BRODER, *U.S. Antitrust Law and Enforcement: A Practice Introduction*, Oxford University Press, 2012, pag. 58

<sup>204</sup> G., PRIEST, F., ROMANI, *L’antitrust negli Stati Uniti e in Europa. Analisi e psicoanalisi di una divergenza*, in *Mercato Concorrenza Regole Fascicolo 1*, 2002, pag. 158, D. F. BRODER, U.S. Antitrust Law and Enforcement: A Practice Introduction, 2012, Op. Cit. pag. 60 e ss.

<sup>205</sup> Id. PRIEST, ROMANI, *L’antitrust negli Stati Uniti e in Europa*, pag. 160

In Cina i criteri di valutazione, a differenza di USA e UE, vengono invece prestabiliti dalla legge, segnatamente all'interno dell'Art. 1 AML che recita:

*This Law is enacted for the purpose of preventing and restraining monopolistic conducts, protecting fair competition in the market, enhancing economic efficiency, safeguarding the interests of consumers and social public interest, promoting the healthy development of the socialist market economy.*

La previsione si concretizza nella prima parte della norma in una serie di parametri generali a cui indirizzare le decisioni in materia che devono conciliarsi con l'ambiguo obiettivo di politica economica consistente nello "sviluppo dell'Economia di mercato Socialista".<sup>206</sup>

Sul *piano procedurale* le differenze tra i tre sistemi si accentuano maggiormente: si nota, infatti, che attualmente l'ordinamento statunitense consente l'accesso alla tutela *antitrust* tramite le agenzie federali, le agenzie statali e, infine, tramite le azioni esercitate in giudizio dalle parti private.<sup>207</sup>

Le più importanti tra queste sono le agenzie federali; esse agiscono seguendo un proprio regolamento, le *Merger Guidelines*<sup>208</sup> approvate dalla *Federal Trade Commission (FTC)*<sup>209</sup> e dal *United States Department of Justice (DOJ)*.

---

<sup>206</sup> La compatibilità tra la prima parte dell'articolo e la seconda appare, per alcuni studiosi della dottrina, dubbia in molti aspetti. Per un approfondimento si veda M. FURSE, *Antitrust Law in China, Korea and Vietnam*, Oxford University Press, 2009, pag. 69

<sup>207</sup> La tutela che viene riconosciuta tramite le investigazioni compiute dalle Agenzie Federali o Statali è di tipo indiretto, ne beneficeranno indistintamente tutti i consociati (i consumatori); le azioni esercitate in giudizio dalle parti privati invece si caratterizzano per il riconoscimento diretto al ricorrente di un eventuale risarcimento danni; qualora venga appurato che il convenuto violi lo *Sherman Act*.

<sup>208</sup> Le *Merger Guidelines* è un regolamento interno emanato dalla divisione *Antitrust United States Department of Justice (DOJ)* in collaborazione con la *Federal Trade Commission (FTC)*. È possibile consultare la versione emendata, del 2010, al sito:

<https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf>

<sup>209</sup> La *Federal Trade Commission (FTC)* venne istituita nel 1914 con l'intento di combattere le attività commerciali illecite. D. F. BRODER, *U.S. Antitrust Law and Enforcement: A Practice Introduction*, 2012, Op. Cit. pagg. 203 e ss.

La particolarità nel sistema statunitense si concretizza in un controllo rafforzato: l'agenzia, che ritenga di voler dichiarare incompatibile un'operazione, infatti, deve proporre giudizio avanti il giudice federale.<sup>210</sup>

Nell'ordinamento europeo, invece, la procedura si svolge interamente avanti la Commissione Europea e si conclude, ai sensi del Regolamento 139/2004/CEE, con una decisione che può approvare l'operazione ovvero dichiararla incompatibile con il mercato comune, erogare sanzioni, imporre o accettare impegni e obblighi.<sup>211</sup>

Le due fasi del controllo delle operazioni -agenzie federali/corte- nel sistema statunitense del controllo delle concentrazioni sembrerebbe garantire una maggiore certezza del diritto rispetto al vaglio unico dell'operazione da parte dell'organo amministrativo quale è la Commissione in tale materia.<sup>212</sup>

Negli Stati Uniti, visto il ruolo determinante la figura del precedente vincolante, non è possibile realizzare la disciplina *antitrust* basandosi sulla mera valutazione delle agenzie federali, ma è necessario il ruolo di fonte primaria di produzione del diritto delle Corti federali.<sup>213</sup> Tale questione, in Europa, è risolta nel modo proprio dei sistemi di *civil law*, ovvero attraverso la predisposizione di una disciplina generale scritta che conferisce alla Commissione competenza esclusiva sul controllo delle operazioni di dimensione comunitaria.

Per quanto riguarda invece il Sistema di Enforcement Cinese, di cui si tratterà più diffusamente nei paragrafi successivi, è sufficiente accennare che l'azione amministrativa e l'azione giudiziaria, che agiscono in parallelo secondo lo schema del “*dual track system*”, vengono regolamentate in maniera generale ed astratta dalle previsioni della Legge Antimonopolio e da altri regolamenti adottati dalle singole Authorities *Antitrust* e dalle Corti del Popolo della RPC.

---

<sup>210</sup> Id. pag. 205 e ss.

<sup>211</sup> G. OLIVIERI E V. MANGINI, *Diritto Antitrust*, Giappichelli Editore, 2000 pagg. 129 e ss.

<sup>212</sup> D., H., GINSBURG, *Comparing Antitrust Enforcement in the United States and Europe*, in *Journal of Competition Law and Economics* n.1, issue 3, 2005, pag. 428 e ss.

<sup>213</sup> Sul sistema del Precedente Vincolante nei paesi di Common Law si veda: V. VARANO, V. BARSOTTI, *La Tradizione Giuridica Occidentale: Testo e materiali per un confronto civil law common law*, Giappichelli Editore, 2010, pagg. 321 e ss., pagg. 341 e ss.

### 3.3 Il Sistema Antitrust in Cina

La prima stesura di una normativa *antitrust* cinese risale al 2003, la bozza rimase in discussione fino al 30 agosto 2007, anno in cui la *Antimonopoly Law of People's Republic of China* fu finalmente adottata dalla ventinovesima sessione del Comitato Permanente del decimo Congresso Nazionale del Popolo.

La *Antimonopoly Law (AML)* entrò in vigore il 1° Agosto del 2008 e attualmente si struttura in 57 articoli, divisi in otto capitoli.<sup>214</sup>

Questa normativa, volta a regolamentare il mercato cinese, trova applicazione sull'intero territorio della RPC e dota il Paese di un sistema sanzionatorio di quelle condotte che si dimostrano anticoncorrenziali o comunque idonee a compromettere lo sviluppo del *Mercato Economico Socialista*.<sup>215</sup>

Nei prossimi paragrafi del presente lavoro si avrà modo di trattare in maniera più diffusa il funzionamento del *dual track system* nell'ambito della disciplina *antitrust*: in primo luogo, si procederà all'esame dell'azione amministrativa delle singole Authorities, illustrando i regolamenti e le decisioni che presentano rilevanza in materia di Brevetti Essenziali o Proprietà Intellettuale; successivamente si procederà ad accennare il funzionamento dell'azione giudiziaria - quest'ultima oggetto di una trattazione più articolata in sede di quarto capitolo - per, infine, introdurre come si applichi la disciplina di cui al capitolo III della *Antimonopoly Law*, recante la disciplina dell'*Abuso della Posizione Dominante*, ai Brevetti Essenziali e alle numerose caratteristiche del mercato tecnologico.

---

<sup>214</sup> La "Anti-Monopoly Law of the People's Republic of China" (*Zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn lǒngduàn fǎ*), approvata dal National People's Congress il 30 agosto 2007, e entrata in vigore il 1° agosto 2008 è reperibile al sito: <[http://www.china.org.cn/government/laws/2009-02/10/content\\_17254169.htm](http://www.china.org.cn/government/laws/2009-02/10/content_17254169.htm)>.

<sup>215</sup> Art. 1 *Antimonopoly Law*: *This Law is enacted for the purpose of preventing and restraining monopolistic conducts, protecting fair competition in the market, enhancing economic efficiency, safeguarding the interests of consumers and social public interest, promoting the healthy development of the socialist market economy.*

Si terrà conto, inoltre, del funzionamento del Sistema degli *standard* nella RPC, trattando delle *Standard Setting Organization* (SSO), delle associazioni finalizzate alla registrazione degli *standard* rilevanti incorporati in Brevetti Essenziali.

### *3.3.1 Gli organi amministrativi predisposti all'attuazione della legge Antitrust, i casi sugli Standard Essential Patents*

Gli articoli 9 e 10 della Anti-Monopoly Law cinese prevedono l'istituzione di due autorità *antitrust*, stabilendo come queste ultime siano subordinate alla supervisione del Consiglio di Stato.

Nello specifico, l'art. 9 prevede l'istituzione della *Commissione Antimonopolio* deferendo a questa prima *Authority*: un incarico generico di ricerca a cui si accompagna la possibilità di proporre politiche in materia di concorrenza; il compito di provvedere essa stessa a organizzare le indagini, nonché quello di procedere a una valutazione delle condizioni di concorrenza presenti nel mercato complessivamente considerato; il potere di tracciare linee guida, coordinare l'applicazione delle disposizioni amministrative antimonopolio; infine, il dovere di svolgere compiti assegnatigli dal Consiglio di Stato.<sup>216</sup>

---

<sup>216</sup> Art. 9 *Antimonopoly Law*: "The State Council shall establish the Anti-monopoly Commission, which is in charge of organizing, coordinating, guiding anti-monopoly work, performs the following functions: 1) studying and drafting related competition policies; 2) organizing the investigation and assessment of overall competition situations in the market, and issuing assessment reports; 3) constituting and issuing anti-monopoly guidelines; 4) coordinating anti-monopoly administrative law enforcement; and 5) other functions as assigned by the State Council. The State Council shall stipulate composition and working rules of the Anti-monopoly Commission."

L'articolo 10, invece, istituisce "l'Autorità designata dal Consiglio di Stato", stabilendo sarà quest'ultima a occuparsi di dare applicazione alla disciplina contenuta all'interno della legge.<sup>217</sup>

Anche se, in un primo momento, i poteri legati alla disciplina di cui alla *Antimonopoly Law* potrebbero sembrare di competenza unica di questa agenzia governativa, le disposizioni secondarie del Consiglio di Stato, conosciute come "*Plan for the State Council Institutional Reform*" (*San ding*) ripartiscono le funzioni tra altre tre agenzie.<sup>218</sup> Queste ultime, vale a dire, la Commissione per le Riforme e lo Sviluppo Nazionale (NDRC), il Ministero del Commercio (MOFCOM), l'Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio (SAIC), si contraddistinguono per l'essere in possesso di una particolare autonomia nella giurisdizione nonché con riguardo alla predisposizione dell'organizzazione interna

---

<sup>217</sup> Art. 10 *Antimonopoly Law*: "The anti-monopoly authority designated by the State Council shall be in charge of anti-monopoly law enforcement in accordance with this Law."

<sup>218</sup> Il *Plan for the State Council Institutional Reform*, emanato dallo State Council nel Marzo 2008 è reperibile al sito: <http://npc.people.com.cn/GB/28320/116286/116599/7004345.html>, I Tre Punti a cui ci si riferisce nel Piano sono finalizzati a determinare quali siano le agenzie controllate dal Consiglio di Stato, quali siano le loro funzioni e, infine, come sia organizzata la composizione del personale.

### 3.3.2 National Development and Reform Commission (NDRC)

La *Commissione per le Riforme e lo Sviluppo Nazionale* è l'autorità governativa che si occupa, invece, della formulazione di politiche per lo sviluppo economico e sociale e della gestione delle riforme nell'ambito macroeconomico.<sup>219</sup>

La sua formazione risale alla fase di predisposizione delle politiche di economia pianificata; la NDRC si innestò sulla base della *Commissione sulla Pianificazione Statale* fondata nel 1952 e, nel sistema attuale, detiene tramite l'ufficio antimonopolio, il potere di gestire la supervisione nonché l'applicazione della normativa riguardante vicende legate ai prezzi, tra cui l'abuso della posizione dominante nel mercato finalizzata al controllo dei prezzi e altri accordi monopolistici in forma di cartelli.<sup>220</sup>

Le disposizioni *san ding*, inoltre, conferiscono alla NDRC poteri istruttori piuttosto pervasivi volti a far emergere comportamenti anticoncorrenziali relativamente ai fenomeni legati alla supervisione del mercato e alla violazione delle relative norme.<sup>221</sup> È possibile, in alcuni casi, che la NDRC imponga la cessazione di comportamenti sleali o il raggiungimento di accordi con le aziende sospettate per interrompere ulteriori investigazioni.<sup>222</sup>

---

<sup>219</sup> *National Development and Reform Commission (Guojia Fazhan he Gaige Weiyuanhui)*; È possibile consultare il sito web della NDRC all'indirizzo: <http://www.ndrc.gov.cn/>

<sup>220</sup> La decisione NDRC v. Qualcomm è reperibile al sito: [http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201503/t20150302\\_666209.html](http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201503/t20150302_666209.html); A. EMCH, Chinese Antitrust Institutions: Many Cooks in the Kitchen, in *Competition Policy International vol. 10 n.1*, 2014, pag. 220, Il regolamento di riferimento è reperibile in cinese al sito: <http://en.ndrc.gov.cn/mfndrc/>

<sup>221</sup> Le disposizioni riguardo le mansioni principali, la struttura interna e l'organizzazione del personale sono state promulgate dall'NDRC nell'21 agosto 2008 e sono reperibili al sito: [http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/t20080821\\_231802.htm](http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/t20080821_231802.htm)

<sup>222</sup> A., H., ZHANG, Bureaucratic Politics and China's Anti-Monopoly Law, in *Cornell International Law Journal Vol. 47*, 2014, pagg. 694 e ss.

Per quanto riguarda il tema degli Standard Essential Patents, la NDRC ha condotto, a partire dal 2013, un'investigazione particolarmente rilevante nei confronti del gigante dei chip *Qualcomm*.<sup>223</sup>

L'Authority accusò l'azienda di aver posto pratiche scorrette che si sostanziavano in un *Abuso della Posizione Dominante*, istituto regolamentato all'interno del Capitolo III della legge Antimonopolio che, in questo caso, fu applicato per la prima volta da un'Agenzia governativa cinese.<sup>224</sup>

Dopo un lungo procedimento, consistente in indagini che si spingevano fino alla ricerca particolarmente approfonditi di documenti rilevanti negli uffici dell'azienda indagata, la NDRC accusa Qualcomm di detenere il 100% delle quote di mercato delle telecomunicazioni, a causa dei suoi Brevetti Essenziali per le tecnologie 3G, 4G, WCDMA, CDMA.<sup>225</sup>

L'art. 19 della AML permette in questi casi di difendersi, attraverso delle osservazioni, alle accuse mosse dall'Authority precedente, osservazioni che furono giudicate insufficienti dalla NDRC per annullare il procedimento.

La NDRC nel 2015 emette la sentenza finale in cui si stabilisce che: Qualcomm ha violato l'art. 17, paragrafo 1 della AML per aver utilizzato il suo potere contrattuale in modo improprio nella negoziazione di Brevetti Essenziali con terzi.

Le pratiche illecite si sostanziavano in richieste ai licenziatari di *royalty* eccessivamente alte, nell'imposizione di condizioni contrattuali senza la possibilità di agire in giudizio, e nella costrizione delle controparti a aderire ad un cross

---

<sup>223</sup> H., S., HARRIS, An Overview of the NDRC Decision in the Qualcomm Investigation, in *CPI Antitrust Chronicles Issue 2*, 2015, pag. 1

<sup>224</sup> "Instead the other decisions of the NDRC and SAIC to date found violations of the provisions governing so-called "monopoly agreements" in chapter 2 of the AML, primarily price-fixing agreements between competitors and resale price maintenance arrangements between manufacturers and distributors." H. S. HARRIS, An Overview of the NDRC Decision in the Qualcomm Investigation, in *CPI Antitrust Chronicles Issue 2*, 2015, pag. 2

<sup>225</sup> *Ibidem* pag. 2

licensing dove i brevetti essenziali del licenziatario dovevano essere forniti gratuitamente a *Qualcomm* in cambio dei suoi portafogli di brevetti.<sup>226</sup>

*Qualcomm* ha inoltre violato l'art. 17, paragrafo 1, sub. 5 della AML a causa di condotte scorrette di *bundling*, consistenti nell'offerta in licenza di pacchetti che includevano ingiustificatamente Brevetti Essenziali e Non Essenziali di cui era richiesta l'accettazione senza trattativa alcuna con la controparte.<sup>227</sup>

In ultimo, *Qualcomm* ha violato l'art. 1 della AML a causa di un comportamento scorretto con i licenziatari, consistente nello stop della fornitura dei *Chip* qualora questi ultimi avessero denunciato il comportamento sleale presso i giudici o presso le autorità preposte.

La decisione si conclude, nella prima parte, con una sanzione particolarmente afflittiva, pari all'8% (975 Milioni di Dollari) del fatturato conseguito dall'indagata nel corso del 2013<sup>228</sup>; nella seconda parte con l'imposizione di comportamenti all'azienda attraverso un *rectification plan* che permettesse di ottenere in licenza i SEP da terzi, a condizioni eque, nel mercato cinese.

---

<sup>226</sup> Qualcomm violated Article 17, paragraph 1, subparagraph 1 of the AML6 by charging unfairly high royalties for its SEPs, because: (1) Qualcomm included some expired CDMA SEPs in its licensing agreements and failed to prove that the expired SEPs equaled the value of patents that were newly added to the portfolio during the term of the license; (2) Qualcomm failed to provide patent lists to licensees, and set a constant long-term royalty rate, thus including expired patents in the licensed portfolio with licensees having no opportunity to avoid paying for expired patents through fair negotiations; (3) Qualcomm required some licensees to grant back their patents on a royalty-free basis, and asked some to waive their litigation rights over their patents against Qualcomm and Qualcomm's customers; and (4) the portfolio licensed by Qualcomm included non-SEPs for wireless communications, in addition to SEPs, resulting in charging excessive and unfairly high royalties to any licensees that were "forced" to accept the packaged patent licenses, the royalty rates of which were based on the wholesale net selling prices of smartphones. H. S. HARRIS, An Overview of the NDRC Decision in the Qualcomm Investigation, in *CPI Antitrust Chronicles Issue 2, 2015, pag. 5*

<sup>227</sup> Qualcomm violated Article 17, paragraph 1, subparagraph 5 of the AML7 by bundling the sale of non-SEPs with SEPs, without reasonable justification, without offering licensees a choice to acquire licenses for only SEPs. Ibid. HARRIS, An Overview of the NDRC Decision in the Qualcomm Investigation.

<sup>228</sup> Si veda l'articolo di Reuters risalente al 2015: "Qualcomm to pay \$975 million to resolve China antitrust dispute" reperibile al sito: <https://www.reuters.com>

Il caso ha sicuramente grande valore come precedente nel Paese, specialmente per il settore dei brevetti essenziali per la particolare natura delle investigazioni svolte e, ancora, per le valutazioni legate ai problemi che tali brevetti possano sollevare concretamente. Non è mancata, a seguito della decisione, una maggiore attenzione esibita da parte comunità internazionale sulle investigazioni antitrust condotte in Cina; la *Federal Trade Commission* americana, infatti, ha avviato un'indagine nei confronti di *Qualcomm* avente presupposti simili nel proprio territorio.

Il dato interessante è che l'investigazione della NDRC potrebbe produrre un cambiamento nell'approccio della FTC statunitense alla vicenda.<sup>229</sup>

Da segnalare infine la redazione, nel 2015, di una bozza normativa: le *Anti-Monopoly Guidelines for the Abuse of Intellectual Property Rights*.<sup>230</sup>

Attualmente la bozza sta ancora attraversando la fase di commento presso il pubblico ma, se emanata, potrà spiegare un ruolo particolarmente centrale nelle politiche delle imprese insistenti sul mercato della proprietà intellettuale.

Le Linee Guida infatti prevedono molteplici criteri obiettivi con cui le aziende nel mercato cinese potranno confrontarsi e a cui adattare il futuro esercizio di diritti legati alla Proprietà Intellettuale al fine di evitare qualunque tipo di sanzione *antitrust*.

La bozza sulle linee guida consta di quattro sezioni, partendo da una parte generale in cui si affrontano successivamente gli accordi che possono restringere o

---

<sup>229</sup> Per un ulteriore approfondimento sul caso Qualcomm si veda: H. Stephen Harris, Jr., An Overview of the NDRC Decision in the Qualcomm Investigation, in *CPI Antitrust Chronicle*, 2015; J.J. RAFFETTO, *FTC v. Qualcomm: Court Requires Licensing of SEPs to Competitors*, 2018, consultabile al sito: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=51399c82-9655-4e5c-9c79-98daeeb37e4f>; È inoltre possibile consultare tutti i documenti e sentenze relativi al caso Qualcomm negli Stati Uniti sul sito: <https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/141-0199/qualcomm-inc>

<sup>230</sup> NDRC, *Anti-Monopoly Guidelines for the Abuse of Intellectual Property Rights*, Draft for Comments del 31 dicembre 2015, reperibile sul sito: [http://jjs.ndrc.gov.cn/fjgld/201512/t20151231\\_770233.htm](http://jjs.ndrc.gov.cn/fjgld/201512/t20151231_770233.htm)

escludere la competizione nell'ambito dei diritti della PI, l'abuso di posizione dominante e le ipotesi di concentrazioni di imprese.<sup>231</sup>

Sono inoltre stabiliti principi che rivolti all'autorità amministrativa, devono essere considerati ogni qualvolta ricorra l'applicazione della disciplina *antitrust*. A tal fine si richiede: 1) di considerare la natura, caso per caso, dei diritti di proprietà intellettuale trattati; 2) di non presumere che la posizione dominante in un mercato sia legata meramente alla titolarità di un particolare brevetto; 3) di analizzare caso per caso le fattispecie oggetto; 4) di agire secondo correttezza, imparzialità e trasparenza.<sup>232</sup>

All'interno della bozza sono previsti meccanismi di analisi del *mercato rilevante* di riferimento: si stabilisce che il valore dei brevetti debba essere valutato tenendo conto dell'esistenza di eventuali tecnologie alternative. Inoltre, viene sottolineato che nelle investigazioni si deve tener debito conto della presenza di eventuali condotte che siano idonee a influire positivamente o negativamente sulla concorrenza.<sup>233</sup>

Le *Linee Guida*, nella parte finale, enumerano una lista di violazioni "tipiche" legate ai diritti di Proprietà Intellettuale che consistono nella *concessione di licenza a prezzi iniqui, nel rifiuto di concedere la licenza, in discriminazioni nelle negoziazioni* e, infine, nella figura dell'*abuso dei decreti ingiuntivi*.<sup>234</sup> Nella pratica si rileva, inoltre, che tali violazioni sono potenzialmente in grado di coinvolgere la materia degli Standard Essential Patents. Di queste ultime figure si tratterà più diffusamente nel quarto capitolo del presente lavoro.

---

<sup>231</sup> Quest'ultima parte potrebbe essere adottata successivamente dal MOFCOM che ha diretta competenza in materia.

<sup>232</sup> I "Law Enforcement Principles" vengono indicati al capitolo I delle *Anti-Monopoly Guidelines for the Abuse of Intellectual Property Rights*.

<sup>233</sup> La "Definition of Relevant Market" viene trattata all'interno del capitolo II del documento

<sup>234</sup> La disciplina si presenta particolarmente completa e puntuale nell'individuare i punti deboli della tutela SEP al fine della regolamentazione: si rimanda pertanto al capitolo III del documento, intitolato: "The abuse of dominant market position involving Intellectual Property"

### 3.3.3 Ministry of Commerce of the People's Republic of China (MOFCOM)

L'acronimo **MOFCOM** (*Ministry of Commerce of the People's Republic of China*) indica il *Ministero del Commercio Cinese*, dalla sua fondazione questa istituzione detiene la competenza riguardo molteplici ambiti che dispiegano i loro effetti nelle politiche estere e domestiche.<sup>235</sup>

I dipartimenti del MOFCOM svolgono diverse funzioni, tra cui le regolamentazioni degli investimenti esteri e la cooperazione con i Paesi, gli affari che riguardano il WTO, la regolamentazione del commercio nazionale, i servizi e la sicurezza del mercato.

Il MOFCOM, dal 2003, ha il potere di approvare gli accordi relativi al settore delle M&A (*Merger & Acquisitions*) tramite la disciplina contenuta nelle *Provisions on Merger and Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors*.<sup>236</sup>

Le disposizioni che regolano i poteri antitrust del MOFCOM gli riconoscono la possibilità di avviare indagini nel caso di fusioni sospette tra società; guidare le imprese domestiche che siano coinvolte in ispezione antitrust all'estero; organizzare tavoli di cooperazione con i Paesi esteri sulle politiche da intraprendere in tema di concorrenza, svolgere indagini e ispezioni nei confronti di imprese sospette di abusi in materia di fusione.<sup>237</sup>

---

<sup>235</sup> Presso il Ministero del Commercio (*Shang Wu Bu*) è istituito l'Anti-Monopoly Bureau (*Fan Longduan Ju*) Il sito di riferimento per il MOFCOM è: <http://fldj.mofcom.gov.cn/>.

<sup>236</sup> Le *Provisions on Merger and Acquisitions of Domestic Enterprises by Foreign Investors* (*Wàiguó tóuzī zhě bìnggòu jìngnèi qǐyè de guīdìng*) sono state emanate nel 2003 dal Ministero del Commercio e sono reperibili al sito: <http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201412/20141200835207.shtml>; per un approfondimento sul ruolo del MOFCOM è possibile consultare: D. Polk, *China Antitrust Review*, 2018 reperibile al sito: [https://www.davispolk.com/files/2018-01-31\\_china\\_antitrust\\_review\\_2017.pdf](https://www.davispolk.com/files/2018-01-31_china_antitrust_review_2017.pdf).

<sup>237</sup> C. POMMIÈS, P. MCDONALD, D. SHEN, IPRs and China's Anti-Monopoly Law: Friends or Foes? In *Antitrust*, Vol. 31, No. 2, 2017 pag. 12

Il MOFCOM non ha competenza specifica nel settore dell'abuso del diritto della Proprietà Intellettuale, tuttavia, accade che il ministero possa richiedere determinati adempimenti, a pena di annullamento dell'operazione, alle società che intendano fondersi, o dove intercorra un'acquisizione, che possano coinvolgere detti diritti.

Nel 2015 sono state emanate dal Ministero le *Interim Rules on Restrictive Conditions for Concentrations of Undertakings*<sup>238</sup> che prevedono tre tipologie di misure coinvolgenti esplicitamente la Proprietà Intellettuale:

- 1) Condizioni restrittive strutturali, che prevedono che le imprese cedano alcuni asset relativi alla Proprietà intellettuale<sup>239</sup>;
- 2) Condizioni inerenti a particolari comportamenti imposti alle imprese, consistenti in azioni attive che si concretizzano nel rendere disponibili a terzi, tramite licenza, particolari brevetti o conoscenze in forma di know-how, concludere contratti di licenze esclusiva con terzi interessati;
- 3) Condizioni che impongano la combinazione delle prime due fattispecie.

Le seconde sono le più utilizzate in ambito di fusioni aventi ad oggetto diritti di Brevetti Essenziali rilevanti. In questa sezione si tiene conto delle modalità con cui le imprese possono utilizzare concretamente i diritti legati alla Proprietà Intellettuale; è possibile che questi siano inoltre utilizzati per ottenere effetti positivi che si sostanzino in un *avanzamento tecnologico* ovvero in effetti negativi che

---

<sup>238</sup> Le “*Interim Rules on Restrictive Conditions for Concentrations of Undertakings*” (Guānyú chéngnuò jízhōng xiànzì tiáojiàn de zhàn háng guīzé) sono entrate in vigore il 5 gennaio 2015 e sono reperibili al sito: : [http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201412/2014120083\\_5207.shtml](http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201412/2014120083_5207.shtml). A. Emch, Chinese Antitrust Institutions: Many Cooks in the Kitchen, in *Competition Policy International*, op. cit. pagg.219-222;

<sup>239</sup> Art. 2, *Interim Rules on Restrictive Conditions for Concentrations of Undertakings*.

possono ripercuotersi direttamente sulla competizione e, in ultima battuta, sui consumatori.<sup>240</sup>

I casi pratici relativi all'applicazione della disciplina delle condizioni sulle imprese vedono due particolari decisioni in cui, in maniera indiretta o diretta, vengono coinvolti interessi relativi ai brevetti essenziali.

Il primo caso si riferisce all'acquisizione di Motorola da parte di Google dove il Ministero ha imposto delle condizioni restrittive che, in maniera implicita, lasciavano intendere la presenza di interessi legati alla licenza di particolari brevetti essenziali e di adempimenti legati alla piattaforma Android appartenente a Google che indubbiamente detiene una posizione dominante nel mercato cinese dei software.<sup>241</sup>

Il secondo caso, invece, riguarda l'acquisizione di Nokia da parte di Microsoft; questa sostanzialmente riproduce le dinamiche del caso precedente in quanto Microsoft, produttore di un software ampiamente utilizzato a livello internazionale, acquisiva un'azienda del settore telefonico.<sup>242</sup>

Cambia però l'approccio del MOFCOM che, nel secondo caso, si presenta più diretto e articolato nella definizione del concetto di "standard" e di "SEP" nella decisione, decretando che i secondi fossero una combinazione tra i primi e il concetto di brevetto. Nella trattazione del problema il Ministero del Commercio espresse le relative preoccupazioni legate all'acquisizione, riconducibili ad un eventuale effetto *hold-up* di Microsoft nella concessione di brevetti in termini FRAND a terzi.<sup>243</sup> La decisione finale impose alcune condizioni legate al comportamento che Microsoft avrebbe dovuto tenere nei confronti dei licenziatari.

---

<sup>240</sup> Art. 7 e ss., *Interim Rules on Restrictive Conditions for Concentrations of Undertakings*

<sup>241</sup> Il caso è trattato sullo stesso sito del MOFCOM: <http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/domesticpolicy/201206/20120608199125.shtml>

<sup>242</sup> Il caso è trattato sul sito del MOFCOM in lingua inglese: <http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201404/20140400554324.shtml>, inoltre ci si riferisce al caso in: A. EMCH, *Chinese Antitrust Institutions: Many Cooks in the Kitchen*, op. cit. pag. 232

<sup>243</sup> Sul fenomeno dell'*hold-up* consistente nel rifiuto/dilazione dal trattare condizioni di licenza sui brevetti e sulla configurazione della responsabilità sotto la disciplina antitrust è opportuno consultare: WERDEN, GREGORY J. FROEB, *Why Patent Hold-Up Does Not Violate Antitrust Law*,

### 3.3.4 State Administration for Industry & Commerce (SAIC)

L'Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio è l'autorità posta sotto il controllo del Consiglio di Stato ai fini della regolamentazione e supervisionare dei mercati.<sup>244</sup>

Prima dell'entrata in vigore della Legge Antimonopolio il SAIC aveva competenza riguardo *l'enforcement* nell'ambito della regolamentazione dei prezzi e in taluni casi, affiancato al MOFCOM, poteva avere un ruolo consultivo nei procedimenti relativi al controllo delle fusioni tra imprese in ambito domestico ed estero. Insieme al Ministero del Commercio elaborò, partecipandovi, le prime bozze nel processo legislativo della Anti Monopoly Law.

Il ruolo del SAIC si estendeva anche ad altri compiti tra cui la protezione dei consumatori, il controllo della qualità dei prodotti nell'ambito alimentare e, infine, la registrazione di marchi in Cina.

Il Consiglio di Stato, nel luglio 2008, dotò il SAIC di specifica competenza su alcuni aspetti della disciplina *antitrust*: fu riconosciuta all'organo la possibilità di formulare regolamenti antimonopolio e sulla concorrenza sleale, oltre che un ruolo attivo nella persecuzione di eventuali violazioni della AML perpetrate dalla Autorità Amministrativa tramite abuso di potere.

Questi compiti furono successivamente delegati all' *Anti-Monopoly and Anti-Unfair Competition Enforcement Bureau*, diviso attualmente in 5 uffici di cui solo alcuni lavorano in senso stretto nell'attuazione della *Antimonopoly Law*.<sup>245</sup>

Ad oggi nessuna decisione rilevante, in ambito di brevetti essenziali, è stata presa dal SAIC. Tuttavia, vi sono dei regolamenti, le *Regulation on the Prohibition*

---

2018 reperibile all'indirizzo: <https://ssrn.com/abstract=3244425>; La discussione del termine FRAND è rimandata al paragrafo successivo.

<sup>244</sup> Il *Price Supervision and Inspection Department (Jiage Jiandu Jiancha Si)*, il sito web del SAIC è reperibile all'indirizzo: <http://home.saic.gov.cn/english/>

<sup>245</sup> Le previsioni relative all'attuale funzionamento del SAIC sono reperibili al sito: [http://www.gov.cn/gzdt/2008-07/26/content\\_1056531.htm](http://www.gov.cn/gzdt/2008-07/26/content_1056531.htm)

*of Conduct Eliminating or Restricting Competition by Abusing Intellectual Property Rights*, che dettano una disciplina dettagliata volta a sanzionare abusi del diritto legati alla proprietà intellettuale con la finalità di escludere o restringere la competizione.<sup>246</sup>

Queste individuano degli elementi oggettivi, al fine di permettere una valutazione idonea quando ricorrano accordi monopolistici, tenendo conto da un lato la composizione del mercato e delle imprese concorrenti e, dall'altro, la valutazione di tecnologie alternative insistenti nel settore di riferimento.

La composizione attuale del SAIC sarà oggetto di una importante riforma strutturale annunciata, ma non ancora definita, dal Governo cinese il 17 Marzo 2018 durante il Congresso Nazionale del Popolo Cinese. Nei prossimi mesi dovrebbe avere luogo una fusione riguardante il SAIC e gli uffici competenti in materia *antitrust* delle relative agenzie governative in un unico organo: l'Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato (SAMR).

L'unificazione delle *authorities* è sicuramente di grande rilievo nel sistema di enforcement e regolamentazione della disciplina, in quanto è evidente che, nonostante i molti progressi ottenuti dalle singole agenzie nei loro rispettivi campi, la frammentazione organizzativa rendeva farraginoso l'intero sistema presentandosi spesso il grave inconveniente di una sovrapposizione delle competenze su determinati casi.<sup>247</sup>

---

<sup>246</sup>Le "Regulation on the Prohibition of Conduct Eliminating or Restricting Competition by Abusing Intellectual Property Rights" ( *Guānyú jìnzhǐ lànyòng zhīshì chǎnquán páichú, xiànzhì jìngzhēng xíngwéi de guīdìng*) sono stati emanati nel 2012, al loro interno vi sono alcune previsioni sull'abuso della posizione dominante che ricalcano l'art. 17 della AML senza però fornire ulteriori chiarimenti alla disciplina ma creando ulteriori ambiguità. Si veda D. SOKOL, W. ZHENG, FRAND in China, in *Texas Intellectual Property Law Journal* vol.71, 2013, pagg. 13-14

<sup>247</sup>A. EMCH, *Chinese Antitrust Institutions: Many Cooks in the Kitchen*, 2014, Op.Cit. ; Per un approfondimento dettagliato: N., A., BRUMFIELD, J. M. GIDLEY, *China Merges Antitrust Enforcement Agencies into One, as its Anti-monopoly Law Approaches 10th Anniversary* reperibile al sito: <https://www.whitecase.com/publications/alert/china-merges-antitrust-enforcement-agencies-one-its-anti-monopoly-law-approaches>

### 3.3.5 *Il ricorso al sistema giudiziario in parallelo all'azione delle Agenzie Governative*

Oltre alla facoltà di denunciare alle autorità *antitrust* la presenza di condotte punibili ai sensi della *Antimonopoly Law* cinese, è resa disponibile ai soggetti privati la possibilità di agire presso le Corti del Popolo della RPC. Gli eventuali trasgressori saranno quindi esposti non solo a sanzioni di tipo amministrativo, ma potranno anche subire l'obbligo di risarcire danni, commisurati dalla corte competente, alla parte lesa.<sup>248</sup>

Solitamente, le vicende giudiziarie inerenti agli Standard Essential Patents, si concretizzano nella richiesta di un'ingiunzione da parte del titolare del brevetto nei confronti del presunto "contraffattore" che abbia utilizzato indebitamente il trovato.<sup>249</sup> Questo accade spesso quando, a seguito di negoziazione intercorsa tra le parti, non si sia giunti ad un accordo sulle *royalties*.

Tuttavia, mentre per la generalità delle azioni cautelari collegate alla contraffazione si svolge in giudizio una verifica sommaria sui presupposti fattuali, a cui consegue l'esecutività o meno della richiesta<sup>250</sup>, nel caso in cui si tratti di Brevetti Essenziali è demandata al giudice una maggiore attenzione: infatti, accade sovente che la richiesta di *injunction*, volta a bloccare l'implementazione di un SEP, abbia in realtà lo scopo di estromettere o restringere la competizione o, ancora, di costringere la controparte ad accettare le *royalties* imposte dal titolare del brevetto, violando così l'art. 6 della AML.<sup>251</sup>

---

<sup>248</sup> I trasgressori potrebbero trovarsi ad affrontare anche sanzioni amministrative oltre che quelle commisurate dalla corte adita: Z., GUANGLIANG, Enforcement of F/Rand and Antitrust Intervention: Discussion From the Huawei Decisions in China, in *China Legal Science*, 2014, pag. 31-32

<sup>249</sup> Per una lettura critica dell'utilizzo dell'*injunction* nel sistema cinese può si può consultare: Preliminary patent injunctions in china fact or fiction? , in *China Law & Practice*, 2004

<sup>250</sup> Come trattato nel secondo capitolo nella trattazione dell'art. 66 Legge Brevetti

<sup>251</sup> Art. 6 *Antimonopoly Law*: Any business with a dominant position may not abuse that dominant position to eliminate, or restrict competition.

In questi casi particolari il tribunale adito sarà chiamato ad un esame più approfondito finalizzato al bilanciamento tra la protezione dell'innovazione e la promozione della leale competizione nel mercato.

Tale bilanciamento nei fatti non si presenta di facile attuazione. I Tribunali coinvolti nella decisione di un tasso di *royalty* adeguato a cui sottoporre l'accordo di licenza di un Brevetto Essenziale si troveranno a tenere conto da un lato della protezione degli ingenti investimenti che spesso riguardano lo sviluppo di tali brevetti, necessitandosi tutela idonea per il titolare del SEP che, naturalmente, dovrà conseguire un congruo guadagno a ricompensa degli sforzi compiuti.

Dall'altro canto, per la natura particolare dell'oggetto di licenza, occorre rendere possibile l'accesso alla tecnologia brevettata a chiunque ne abbia interesse, a condizioni eque, ossia ad un prezzo che impedisca che il prodotto finale sia fuori mercato a causa di un tasso di *royalty* aggregato eccessivo.<sup>252</sup>

Proprio per fare fronte a queste problematiche, rilevanti a livello internazionale, sono stati elaborati dei principi specifici in materia, che si concretizzano nel cosiddetto impegno *Fair Reasonable and Non Discriminatory (FRAND)*. A questo impegno è parametrato non solo, all'interno del giudizio, il tasso di *royalty* a cui le parti dovranno fare riferimento dopo la sentenza; ma anche la condotta delle parti durante le negoziazioni che deve essere sottesa a questa specifica clausola generale che integra il contratto.<sup>253</sup>

Come si avrà modo di vedere nel quinto paragrafo di questo capitolo l'impegno sorge in capo al titolare del brevetto nel momento in cui aderisca alle *Standard Setting Organizations (SSO)*, delle organizzazioni che si occupano di registrare gli *standard* esistenti sul mercato per informare gli interessati

---

<sup>252</sup> M. A. LEMLEY, A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents, in *Berkeley Technology Law Journal Vol 28*, 2013, pag. 1140,1141

<sup>253</sup> Id. pagg. 1142 e ss.

dell'esistenza di determinati Brevetti, particolarmente rilevanti per alcuni settori, che li implementino.<sup>254</sup>

Infine, in questa sede, deve accennarsi sulla regolamentazione della fattispecie, intervenuta in tempi piuttosto recenti, demandata ai Tribunali della RPC, i quali possono emanare autonomamente delle discipline con vincolatività sulle corti di grado inferiore.<sup>255</sup>

Infatti, come si avrà modo di approfondire nel quarto capitolo di questo lavoro, la Corte Suprema cinese, insieme i Tribunali Superiori di Pechino e Guangdong, a partire dal 2016 hanno emanato delle *Linee Guida*<sup>256</sup> finalizzate a guidare il giudice nella valutazione del caso concreto in materia tramite elementi obiettivi.<sup>257</sup>

Le valutazioni dei giudici che affrontano casi relativi agli Standard Essential Patents devono, inoltre, essere guidate anche dalla più generale disciplina contenuta nella *Antimonopoly Law*, segnatamente quella relativa all'Abuso della Posizione Dominante nel mercato riportata nel successivo paragrafo.

---

<sup>254</sup> M. AUDENRODE, Over-Declaration of Standard-Essential Patents and Determinants of Essentiality, 2017, pag. 3 reperibile al sito:[https://www.cresse.info/uploadfiles/2017\\_pa13\\_pa2.pdf](https://www.cresse.info/uploadfiles/2017_pa13_pa2.pdf)

<sup>255</sup> J. DAI, Z. DENG, S. K. JUNG, Antitrust Enforcement Against Standard Essential Patents in China, op. cit. pagg. 461,462

<sup>256</sup> Come riportato nel quarto capitolo, nel 2016 la Corte Suprema emanava le: *Interpretation on Severe Issues Regarding Legal Application in the Adjudication of Patent Infringement Cases*, nel 2017 la Corte Superiore di Pechino regolava il giudizio sui SEP tramite le: *Guidelines for Patent Infringement Determination*; e nel 2018 la Corte Suprema di Guangdong emanava le: *Guidelines of Guangdong High People's Court on Adjudicating Cases of Disputes over Standard-Essential Patents*

<sup>257</sup> D. SOKOL, W. ZHENG, FRAND in China, in *Tex. Intellectual Property vol.22*, 2015, pagg. 23 e ss.

### 3.4 L'Abuso della Posizione Dominante

Come accennato precedentemente, le leggi *antitrust* hanno l'obiettivo di rispondere alle esigenze inerenti all'esistenza dei poteri di mercato, tenendo conto del loro eventuale utilizzo nocivo per la collettività.

L'*Abuso della Posizione Dominante* è una delle figure che tipicamente vengono regolamentate nelle Leggi *Antitrust* moderne. La fattispecie si concretizza nell'acquisizione – a volte legittima – di una particolare posizione di potere da parte di un'impresa in un determinato mercato (*Mercato Rilevante*). La dominanza nel mercato permette, all'ipotetica impresa che l'abbia acquisita, di agire in modo *indipendente*<sup>258</sup> nello stesso a scapito di altre imprese e della concorrenza. Qualora però tale posizione si traduca in pratiche volte a restringere o estromettere la competizione, diviene compito del legislatore, tramite l'azione amministrativa o giudiziaria, bloccare la condotta e sanzionare l'impresa che abbia commesso l'illecito.<sup>259</sup>

Nonostante il concetto qui trattato sia, sui profili sostanziali, relativamente simile in Cina, Europa e Stati Uniti è necessario specificare che all'interno di ogni Ordinamento la condotta abusiva perseguita si declina diversamente in base a molteplici fattori.

Per procedere alla suddetta analisi, è necessario riportare gli articoli di riferimento al fine di esaminarne la diversa struttura e i diversi presupposti a cui i tre sistemi riconducono la condotta anticoncorrenziale:

Il legislatore statunitense, nella seconda sezione dello *Sherman Act*, regola in via generica le condotte potenzialmente monopolistiche a cui la giurisprudenza ricollega la figura dell'Abuso di Posizione Dominante:

---

<sup>258</sup> Per indipendenza nel mercato si intende la capacità dell'impresa di fissare liberamente prezzi e quantità dei prodotti/beni in un determinato settore.

<sup>259</sup> G. OLIVIERI E V. MANGINI, *Diritto Antitrust*, Giappichelli Editore, 2000, Op. Cit. pag. 57

*Ogni persona che monopolizza, o prova a monopolizzare, ad associarsi o a cospirare con qualunque altro soggetto al fine di monopolizzare qualsiasi parte del commercio o del mercato dei diversi Stati, o di nazioni straniere, sarà ritenuto perseguibile penalmente.*<sup>260</sup>

L'Unione Europea, all'art. 102 del **TFUE** compie una ricostruzione più analitica delle condotte *incompatibili con il mercato comune*:

*È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque, b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori, c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza, d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

La fattispecie è infine regolamentata dal combinato disposto dagli Artt. 17 e 18 dell'Antimonopoly Law cinese che stabiliscono:

*Una posizione nel mercato detenuta da un operatore economico che ha la capacità di controllare il prezzo, la quantità, o altre condizioni inerenti ai beni all'interno del mercato rilevante, o che riesca ad ostacolare o incidere su altri operatori che vogliono entrare nel mercato rilevante.*

---

<sup>260</sup> "Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony"; La struttura dell'articolo riprende quella originaria dello Sherman Act del 1890.

*Aggiungendo: Un operatore economico che detiene una posizione dominante nel mercato non deve abusarne compiendo atti volti a: 1) Vendere beni a prezzi che siano iniqui e troppo alti o comprando beni a prezzi che siano iniqui e troppo bassi; 2) Vendere prodotti a prezzi al di sotto dei costi senza nessuna causa di giustificazione; 3) Rifiutare la negoziazione con terzi senza alcuna causa giustificabile; 4) Limitare la negoziazione di terzi imponendosi come unica controparte o designando terzi con cui contrarre senza alcuna giustificazione; 5) Imporre la vendita di prodotti collegati o imporre condizioni irragionevoli nel momento in cui le parti negoziano; 6) Applicare prezzi diversi o altri costi a controparti che siano tra loro simili nel mercato; 7) Altre condotte riconosciute come abuso di posizione dominante da parte delle autorità antitrust sotto il Consiglio di Stato.<sup>261</sup>*

Da una prima lettura di tali norme è possibile delineare in modo più chiaro quali siano le similitudini e le differenze tipiche nella trattazione della materia.

In primo luogo, nessuna previsione sembra condannare l'esistenza di un monopolio o di un'eventuale posizione dominante considerati in quanto tali, questo perché, come accennato, l'intervento delle autorità preposte deve sussistere solo qualora si verifichi la presenza di un abuso, elemento costitutivo della condotta da sanzionare.<sup>262</sup>

---

<sup>261</sup> A market position held by a business operator having the capacity to control the price, quantity or other trading conditions of commodities in relevant market, or to hinder or affect any other business operator to enter the relevant market. A business operator with a dominant market position shall not abuse its dominant market position to conduct following acts: 1) selling commodities at unfairly high prices or buying commodities at unfairly low prices; 2) selling products at prices below cost without any justifiable cause; 3) refusing to trade with a trading party without any justifiable cause; 4) requiring a trading party to trade exclusively with itself or trade exclusively with a designated business operator(s) without any justifiable cause; 5) tying products or imposing unreasonable trading conditions at the time of trading without any justifiable cause; 6) applying dissimilar prices or other transaction terms to counterparties with equal standing; 7) other conducts determined as abuse of a dominant position by the Anti-monopoly Authority under the State Council.

<sup>262</sup> Come è stato detto, la posizione dominante può essere conseguita anche legalmente da parte dell'azienda oggetto. Basti pensare alla presenza di monopoli legali per la fornitura dell'elettricità, reti ferroviarie, servizi postali, questi, nonostante detengano un'importante posizione di mercato vengono regolamentati dallo Stato per fornire servizi di interesse pubblico: Trevisan, Cuonzo, Proprietà industriale, intellettuale e IT, op. cit. pag. 1228-1229

Una differenza sostanziale si espleta ancora una volta sul bilanciamento eseguito all'interno degli articoli considerati e nella prassi applicativa: La previsione statunitense, ad esempio, condanna in modo ampio le condotte volte alla *monopolizzazione esclusiva* di un settore del mercato, e le pratiche che siano predisposte alla *conservazione* del potere di monopolio.

È da ricordare che la responsabilità che deriva da tali condotte proviene da fonti esterne rispetto al solo *Sherman Act*, segnatamente dai già citati *Clayton Act* e dal *Federal Trade Commission Act* entrambi emanati nel 1914.<sup>263</sup>

Nell'Unione Europea l'art. 102 TFUE enfatizza sulla figura dell'abuso, prevedendo un numero definito di circostanza che possono, singolarmente, costituire forme a sé stanti di condotte suscettibili di esecuzione presso la Commissione Europea.<sup>264</sup>

L'Antimonopoly Law cinese sembrerebbe riprendere su alcuni punti la struttura data dall'UE alla previsione contenuta nell'art. 102 TFUE, l'articolo 17 AML però si presenta aperto a regolamenti che, come abbiamo visto, vengono emanati dalle singole Autorità sotto il Consiglio di Stato.

L'Abuso della posizione dominante nel Repubblica Popolare Cinese non ha, nei fatti, caratteristiche diverse rispetto altri Paesi, può però puntualizzarsi che in molti casi gli illeciti *antitrust* nel Paese asiatico siano stati perpetrati da società pubbliche, configurandosi soventemente pratiche di *tying/bundling*.<sup>265</sup>

---

<sup>263</sup> Il *Clayton Act*, entrato in vigore nel 1914, ha predisposto una normativa di dettaglio sulle violazioni nell'ambito dei prezzi di mercato o nell'ambito della concentrazione delle imprese; il testo completo ed emendato è reperibile al sito: <http://gwcl.com/Library/America/USA/The%20Clayton%20Act.pdf>; il *Federal Trade Commission Act*, entrato in vigore nel 1914, ha introdotto normative di dettaglio nel settore della "unfair competition" con l'estensione della legge antitrust anche per il commercio con soggetti stranieri. S. JAIN, *Competition Law in the Western Law: Legal Framework in European and American Jurisdictions*, 2015, pagg. 8 e ss. reperibile sul sito: <https://ssrn.com/abstract=2776631>

<sup>264</sup> B. CORTESE, F. FERRARO, P. MANZINI, *Il diritto antitrust dell'Unione Europea*, G. Giappichelli Editore, 2014

<sup>265</sup> È possibile approfondire la tematica delle vendite abbinate, in riferimento ai brevetti essenziali consultando: K. W. WONG-ERVIN, E. HICKS, A. SLONIM, *Tying and Bundling Involving Standard-Essential Patents*, in *George Mason Law Review*, 2017, pag. 1095 e ss

Per il resto, gli abusi del diritto si manifestano in Cina attraverso l'utilizzo dei cosiddetti prezzi predatori ai consumatori, prezzi dunque iniquamente bassi finalizzati a mettere in difficoltà i concorrenti nel mercato o, addirittura, a estrometterli dallo stesso.<sup>266</sup>

Le pratiche abusive si declinano ulteriormente, qualora, nella trattazione di un determinato caso, sia coinvolta la proprietà intellettuale.<sup>267</sup>

In riferimento alla PI considerata nella sua interezza, l'AML prevede che le condotte sottoposte alla competenza della stessa siano solo quelle idonee a escludere o eliminare la competizione in un determinato settore, rimanendo le altre condotte, relative all'esercizio dei diritti legati alla proprietà intellettuale in senso stretto, di competenza delle leggi e regolamenti amministrativi predisposti.

In altre parole, l'AML si applica solo ed esclusivamente nel caso in cui vi sia un fondato sospetto di abuso del diritto, ricorrendo in altri casi l'utilizzo della disciplina istituita nella Legge Brevetti del 2008.

Fatta questa premessa, le questioni da affrontare in materia di abuso di posizione dominante sono le seguenti:

- 1) definizione del mercato rilevante;
- 2) determinazione della posizione dominante all'interno del mercato;
- 3) determinazione dell'abuso di posizione dominante.

Questi passaggi devono essere necessariamente adattati al caso concreto per determinare al meglio le variabili nella valutazione concorrenziale di un atto o di

---

<sup>266</sup> Un'analisi economica sulla definizione del concetto di prezzo predatorio è condotta su: SPECTOR, Definitions and Criteria of Predatory Pricing, MIT Department of Economics Working Paper, 2001, pag. 5 e ss.

<sup>267</sup> Mentre sono stati fatti cenni, nei paragrafi precedenti, alle azioni delle autorità cinesi nel caso in cui siano svolte ispezioni, o nel caso in cui la fusione di società possa avere implicazioni ulteriori coinvolgenti i SEP, la fattispecie che più frequentemente viene trattata dagli organi competenti riguarda l'eventuale abuso di posizione dominante di cui si analizzeranno i casi nel capitolo successivo

un comportamento, di seguito si farà riferimento alle applicazioni della disciplina qualora siano coinvolti diritti legati ai brevetti essenziali.

### *3.4.1 La definizione del Mercato Rilevante*

Prima di determinare se un'impresa abbia ottenuto o meno una posizione dominante, è necessario individuare i confini del mercato in cui la stessa opera e quali siano gli eventuali concorrenti. Il termine utilizzato all'interno della Antimonopoly Law, all'articolo 12, è "*mercato rilevante*" che viene definito come *area in cui gli operatori economici competono tra loro in un determinato periodo di tempo e per specifici prodotti e servizi.*<sup>268</sup>

In generale, le modalità di individuazione del mercato rilevante non cambiano in presenza di diritti sulla PI. Questi, di fatti, daranno un potere di esclusiva che si limita allo specifico trovato tecnologico oggetto del diritto.

L'esistenza di un eventuale potere di mercato verrà valutato alla luce della disponibilità di *sostituti* per l'invenzione oggetto. Esemplicando, se viene considerata un'invenzione facilmente sostituibile (attraverso il *patenting around*), dunque rimpiazzabile con molte altre invenzioni che risolvano, in modi diversi, il medesimo problema tecnico, non sussiste una violazione della *Antimonopoly Law*.

Il motivo è insito nell'impossibilità del titolare del brevetto considerato di conseguire una posizione dominante nel settore relativo alla propria invenzione.

---

<sup>268</sup> Art. 12 Antimonopoly Law, secondo comma: "*Relevant market refers to the commodity scope or territorial scope within which the business operators compete against each other during a certain period of time for specific commodities or services (hereinafter generally referred to as "commodities").*"

Nei fatti, citando la AML, egli non sarà in grado di *fissare liberamente i prezzi e le quantità dei prodotti venduti* senza considerare la competizione degli altri produttori.<sup>269</sup>

Al fine di individuare il cosiddetto *grado di sostituibilità* di un determinato bene si utilizza il metodo dello “*Small but significant non –transitory increase of price*” con il quale è possibile individuare sia i prodotti che i consumatori acquisterebbero a fronte di un incremento del prezzo (sostituibilità dal lato della domanda) sia i prodotti che in una tale evenienza i concorrenti inizierebbero a produrre (sostituibilità dal lato dell’offerta).<sup>270</sup>

La sostituibilità viene valutata solo tra quei prodotti e imprese produttrici che possano essere raggiunti dai consumatori nel caso in cui avvenga una maggiorazione nel prezzo. La dimensione geografica deve essere tenuta in conto nella valutazione, e per questo motivo è richiamata dalla legge.<sup>271</sup>

I presupposti fin qui descritti vengono stravolti qualora il mercato rilevante che viene considerato riguardi gli *Standard Essential Patents*; l’analisi competitiva in questo caso dovrà essere riferita al *mercato tecnologico*, ossia quello a cui questi brevetti appartengono.<sup>272</sup>

Il mercato tecnologico presenta alcune particolarità per quanto riguarda il calcolo delle quote in cui lo stesso può essere suddiviso, che si effettua guardando al cosiddetto *mercato a valle* dei prodotti che incorporano la tecnologia presa in considerazione. In alcuni casi, infatti, le quote calcolate con i metodi tradizionali riportati non verranno a costituire un dato sufficientemente indicativo per valutare il potere di mercato.

---

<sup>269</sup> Per la valutazione di sostituibilità in ambito brevettuale si può fare riferimento ad un caso riguardante un brevetto farmaceutico avvenuto in Italia: App. Milano 26/04/2005, Ragiusan, 2006,265-266,239

<sup>270</sup> D., S., EVANS, *Two-Sided Market Definition: Theory and Case Studies*, in ABA Section of Antitrust Law, 2009, pag.19

<sup>271</sup> Come stabilito dall’Art. 12 Antimonopoly Law

<sup>272</sup> AZIZ, A., H., *Defining Technology and Innovation Markets: The DOJ's Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, in Hofstra Law Review: Vol. 24, 1995, pagg. 485-498

Ogni tecnologia considerata è infatti frutto di un brevetto che tutela un bene immateriale, pertanto non soggetto ad alcun limite in termini di capacità produttiva e distributiva. Per una maggiore esattezza si valuta, dunque, la presenza di valide tecnologie alternative anche dal punto di vista commerciale, tenendosi inoltre conto da un lato della presenza di *costi di transizione* (costi sostenuti per sostituire i prodotti utilizzati con altri programmi o periferiche) e dall'altro della presenza di *esternalità di rete e standard* tecnologici alternativi.

Un prodotto o una tecnologia esibisce esternalità (o effetti) di rete quando per il singolo acquirente il valore del prodotto dipende dal numero di utenti che ne fanno uso. Un esempio riguarda l'utilità di una linea telefonica che decresce qualora i telefoni capaci a collegarsi alla stessa diminuiscano.

Al contrario più una determinata tecnologia vede aumentare il numero dei suoi utilizzatori, più la domanda cresce esponenzialmente.<sup>273</sup>

Nel campo dei SEP l'esistenza di una esternalità di rete provoca l'affermazione di *standard* tecnologici che determinano la perdita di valore di tutte le tecnologie alternative o la loro estromissione dal settore. Nel caso specifico, gli *Standard Essenziali* possono affermarsi per diversi fattori insiti nel mercato che rendono più vantaggiosa l'adozione di una determinata tecnologia rispetto ad altre, oppure possono essere normativamente imposti da parte delle *Standard Setting Organization*.<sup>274</sup>

Questa premessa è necessaria per comprendere meglio per quale motivo, nei casi trattati al quarto capitolo del presente lavoro, si stabilisce che uno *standard* tecnologico protetto da brevetto rappresenta un mercato rilevante a sé stante nel

---

<sup>273</sup> Per un approfondimento è possibile consultare: CHENG, HSING KENNETH & LIU, *Optimal Software Free Trial Strategy: The Impact of Network Externalities and Consumer Uncertainty*, 2008, pag. 11

<sup>274</sup> Questa differenza è causata dalla presenza dello standard tecnico nel brevetto. Infatti, è possibile distinguere tra due tipologie di standard: quando questo si afferma secondo le leggi o fallimenti del mercato si definisce come *Standard de facto*; mentre, quando si affermerà a seguito di una attività giuridicamente rilevante di selezione – come quella operata dalle SSO – saremo di fronte uno *Standard de iure*. G. SCARAMUZZINO, *I Brevetti Essenziali nel Contesto del Diritto Europeo della Concorrenza*, op. cit. pagg. 3,4

settore tecnologico oggetto. Lo *standard* è, per definizione, privo di alternative e dunque per poterlo implementare è necessario stabilire un rapporto di licenza con il “monopolista” di quel mercato: ossia il titolare del brevetto.

### *3.4.2 L'accertamento della sussistenza di una posizione dominante*

Definito il concetto di *mercato rilevante*, si può affermare che la posizione dominante risiede nel potere che un'impresa detiene nel mercato tramite una forma di forte controllo sulla concorrenza, assumendo comportamenti indipendenti dalle normali logiche economiche.

Gli effetti di tali azioni si ripercuotono non solo nei confronti dei concorrenti ma, di riflesso, anche verso gli acquirenti dei prodotti dell'azienda dominante e, infine, in maniera più estesa, su tutti i consumatori che non godranno degli effetti positivi di un mercato concorrenziale.

L'*Antimonopoly Law* cinese indica alcuni elementi fattuali a cui i giudici e le autorità del Paese dovranno attenersi per decretare la sussistenza di un potere nel mercato rilevante; l'art 17 AML infatti stabilisce che la fattispecie si configura qualora l'azienda abbia la possibilità *di controllare prezzi e quantità dei beni o altre transazioni nel mercato rilevante, esercitando un'influenza nell'accesso di altre imprese al mercato.*<sup>275</sup>

---

<sup>275</sup> Art. 17 Antimonopoly Law che, oltre la previsione di singole fattispecie, stabilisce: “*For the purposes of this Law, "dominant market position" refers to a market position held by a business operator having the capacity to control the price, quantity or other trading conditions of commodities in relevant market, or to hinder or affect any other business operator to enter the relevant market.*”

La nozione di posizione dominante in senso stretto non è invece definita legislativamente in Europa e negli Stati Uniti, pertanto, in questi Paesi, la valutazione è rimessa alle autorità competenti in materia.

In primo luogo, è da escludersi che una posizione di dominanza corrisponda alla detenzione del 100% delle quote del mercato rilevante. Questa evenienza è particolarmente rara nei fatti, occorre solo in alcuni specifici casi: ad esempio, nell'investigazione condotta dalla NDRC è emerso che Qualcomm, tramite i suoi brevetti essenziali, deteneva il 100% delle quote nel mercato tecnologico rilevante.<sup>276</sup>

Per i rimanenti casi si potrà, poi, fare riferimento alle decisioni più rilevanti negli Ordinamenti esaminati in precedenza: nell'Unione Europea, la Commissione tende a rilevare la sussistenza di una posizione dominante quando l'impresa oggetto di indagine detenga il 50% delle quote nel mercato rilevante.<sup>277</sup>

Tuttavia, è sempre possibile che la Commissione giudichi la sussistenza di un potere di mercato anche con quote inferiori, come accadde nell'investigazione che nel 2003 coinvolse *British Airways* dove la quota di mercato detenuta dall'impresa corrispondeva al 39.7% e dove, comunque, si rilevò nell'indagine la presenza di una posizione dominante.<sup>278</sup>

Negli Stati Uniti le corti sono molto più riluttanti a considerare la presenza di una posizione dominante nel mercato qualora l'azienda in esame non detenga almeno il 60/70 % delle quote<sup>279</sup>, infatti è da ricordare che il concetto di dominanza

---

<sup>276</sup> È da sottolineare, in attesa della trattazione più completa di cui al quarto capitolo del presente lavoro, che solitamente i Brevetti Essenziali riconoscono un importante potere di mercato in capo al titolare del SEP, corrispondente spesso alla totalità delle quote presenti in un determinato settore tecnologico.

<sup>277</sup> G. OLIVIERI E V. MANGINI, *Diritto Antitrust*, Giappichelli Editore, 2000, Op. Cit. pagg. 59 e ss.

<sup>278</sup> Per un riassunto dei punti rilevanti della decisione è possibile consultare il sito della Commissione Europea: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_CJE-03-116\\_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-03-116_it.htm)

<sup>279</sup> HOVENKAMP, *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and its Practice*, in St. Paul Minn: West Publishing Co, 2011, par. 6.2a.

di un determinato mercato è negli USA ricompreso nella nozione di *monopoly power*, dunque valutato secondo soglie più alte rispetto l'Unione Europea.<sup>280</sup>

Nonostante quest'ultimo aspetto può comunque affermarsi che la sussistenza della posizione dominante non esclude la permanenza di un qualche vincolo concorrenziale, determinato dalla presenza di imprese con quote di mercato residue.<sup>281</sup>

### 3.4.3 Determinazione dell'Abuso della Posizione Dominante

Nell'ipotesi in cui venga accertata la sussistenza di una posizione dominante si dovrà procedere con un'ulteriore verifica: sarà necessario rilevare la presenza di eventuali abusi provenienti da parte dell'impresa oggetto di investigazione.

Come si rileva negli articoli di riferimento nei Paesi considerati, non è possibile individuare una nozione di Abuso della Posizione Dominante che sia condivisa, essendo molteplici le fattispecie che integrano la condotta lesiva.

Tuttavia, queste vengono classificate tradizionalmente in due macrocategorie - che possono in alcuni casi sussistere contemporaneamente - rappresentate da un lato dagli abusi di sfruttamento (*exploitative abuses*) dall'altro dagli abusi di impedimento o esclusione (*exclusionary abuses*) entrambi presenti nelle previsioni dell'art. 17 della *Antimonopoly Law*.

I primi si configurano qualora si traggano profitti sopracompetitivi dai propri clienti grazie al potere di mercato detenuto dall'impresa dominante.

---

<sup>280</sup> e-Pg Pathshala, *Abuse of Dominant Position in US and EU*, 2014, pag. 12 reperibile al sito: [https://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp\\_content/law/03.\\_competition\\_law/18.\\_abuse\\_of\\_dominant\\_position\\_in\\_us\\_and\\_eu\\_/et/5657\\_et\\_18et.pdf](https://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/law/03._competition_law/18._abuse_of_dominant_position_in_us_and_eu_/et/5657_et_18et.pdf)

<sup>281</sup> *Glossary of Industrial Organisation, Economics and Competition Law*, 2017 elaborato dalla OECD; pag. 38-39, reperibile al sito: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/2376087.pdf>

La legge cinese fa riferimento all'imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali che si presentino inique, così come altre pratiche discriminatorie volte a favorire determinate controparti rispetto ad altre.<sup>282</sup>

Da notare che questa regolamentazione non è finalizzata a reprimere condotte che influenzino il grado di concorrenza sul mercato, ma perseguono istanze di equità, volte alla limitazione del potere economico dell'impresa nei rapporti con i contraenti deboli.

Gli abusi di impedimento, invece, si caratterizzano per le condotte volte a influenzare la posizione concorrenziale dei concorrenti dell'impresa dominante, estromettendoli dal mercato o impedendone l'entrata o la crescita.

La giurisprudenza internazionale, tra cui quella cinese, non richiede la concreta esistenza di comportamenti aventi effetti anticoncorrenziali, ma si tiene conto dell'idoneità della condotta a realizzare tali effetti.<sup>283</sup>

---

<sup>282</sup> Ad esempio, è interessante notare che all'art. 17 della Legge Brevetti si fa riferimento non solo alla condotta abusiva consistente nel vendere beni a prezzi iniqui e troppo salati, ma anche nel comprare beni a prezzi troppo bassi. "*Selling commodities at unfairly high prices or buying commodities at unfairly low prices.*"

<sup>283</sup> Non è richiesto, in genere, neanche l'elemento soggettivo per integrare la condotta. Tuttavia, in Cina, si suole considerare il grado di colpevolezza per determinare il quantum dell'eventuale risarcimento del danno, adattandolo così alla condotta concreta tenuta dalla parte condannata. D., GERADIN, M., RATO, Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND, 2006, pag. 43-44

### 3.5 Il ruolo delle *Standard Setting Organizations* (SSO)

Le Organizzazioni sullo Sviluppo degli *Standard* (*Standard Setting Organization*, **SSO**) sono delle associazioni tipiche del settore *dell'Information and Communication Technologies (ICT)* che si prefiggono diversi obiettivi tra cui lo sviluppo, la coordinazione, le modifiche, la regolamentazione e la produzione di standard tecnici.<sup>284</sup>

Le SSO solitamente sono partecipate dai governi dei singoli Paesi e, in gran parte, anche dagli operatori nel settore tecnologico.<sup>285</sup> Nell'ambito dei brevetti consentono all'inventore di sottoporre, su base volontaria, la propria invenzione che a causa della sua diffusione nel mercato presenti la potenzialità di essere adottata come standard a livello nazionale.<sup>286</sup>

La Cina, già nel 1988, emanò la *Standardization Law*, riconoscendo un ruolo rilevante della standardizzazione nello sviluppo economico del Paese.<sup>287</sup>

Le modalità con cui si svolge l'attività di normazione dei SEP si differenziano rispetto le organizzazioni presenti in Europa e Stati Uniti, in quanto il governo cinese ha un ruolo pervasivo di controllo. Pertanto, è rigettata l'ipotesi di un'agenzia indipendente che permetta l'adozione di uno standard su base volontaria.

---

<sup>284</sup> D. F. SPULBER, *Standard Setting Organizations and Standard Essential Patents: Voting and Markets*, Northwestern University, 2016, pag. 3-5

<sup>285</sup> M. A. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in *California Law Review*, vol. 90, 2002, pag. 1898-1901

<sup>286</sup> La diffusione tramite la sottoposizione alla SSO del brevetto essenziale viene definita "*disclosure*" in ambito internazionale.

<sup>287</sup> La *Standardization Law of the People's Republic of China* (*Zhōnghuá rénmin gònghéguó biāozhǔnhuà fǎ*), entrata in vigore nella sua prima versione nel 29 dicembre 1988, è stata emendata durante il trentesimo incontro della Standing Committee nel dodicesimo National People's Congress, il 4 Novembre 2017 ed entrata in vigore nel 1° gennaio 2018; il testo completo della norma è rinvenibile al sito:

[http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-11/04/content\\_2031446.htm](http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-11/04/content_2031446.htm)

Questa tendenza si riflette inevitabilmente sulla legislazione e sembra confermato dal *draft* della riforma del settore.

La *Standardization Law* opera una divisione delle tipologie di standard in: Standard Nazionali, Standard Industriali, Standard locali e Standard Aziendali.<sup>288</sup>

Gli *Standard Nazionali* e di *Settore* hanno un ruolo preponderante nel sistema, i primi vengono adottati nell'intero territorio, quelli di settore invece vengono applicati a determinati ambiti dell'industria e sono regolamentati da delle agenzie governative di standardizzazione che regolano i rispettivi settori di riferimento.<sup>289</sup>

Per la regolamentazione degli standard nazionali, invece, Il governo cinese formò la *Standardization Administration of the People's Republic of China (SAC)* operante sotto il Consiglio di Stato e sotto la *General Administration of Quality Supervision, Inspection & Quarantine (AQSIQ)*.

Il SAC attualmente ricopre compiti di supervisione e coordinamento dei processi di standardizzazione, e rappresenta la Cina all'interno di diverse organizzazioni internazionali tra cui l'*Organizzazione per la Standardizzazione (ISO)* e la *International Electrotechnical Commission (IEC)* con cui svolge operazioni di scambio e cooperazione.<sup>290</sup>

A livello internazionale, la regolamentazione operata dalle SSO riguardo i brevetti inclusi nel processo di standardizzazione è principalmente volta a prevenire abusi da parte dei titolari, consistenti nella manipolazione dello sviluppo degli standard stessi – con pratiche che ritardano o impediscono l'implementazione di

---

<sup>288</sup> Artt. 11, 12 Legge sulla Standardizzazione

<sup>289</sup> I restanti hanno un ruolo marginale e vengono applicati nella giurisdizione dei governi locali, mentre quelli delle aziende vengono applicati ai prodotti interni dell'impresa, senza avere alcuna valenza esterna. Alcuni Standard sono resi obbligatori a livello nazionale e concernono salute e sicurezza. Art. 7 Legge sulla Standardizzazione; per approfondire si veda il commento della *Association of Equipment Manufacturers* statunitense al sito: <https://www.aem.org/news/january-2018/china-launches-new-enterprise-standard-law/>

<sup>290</sup> È possibile consultare il sito internet dell'ISO presso: <https://www.iso.org/home.html>; Il sito dell'IEC è reperibile all'indirizzo: <https://www.iec.ch/>

una tecnologia - e nella possibilità di sfruttare il potere contrattuale ottenuto attraverso l'imposizione di royalties troppo alte per le controparti (effetto *hold-up*).

Per ovviare al problema sono state create diverse *policy*, adottate presso ogni SSO, con carattere transnazionale che devono essere osservate da chiunque posseda uno standard e lo dichiari presso le organizzazioni di riferimento.<sup>291</sup>

Nel caso dei SEP la normativa, solitamente, prevede che i titolari, dopo aver rivelato il possesso di Brevetti Essenziali – tramite *disclosure* – si impegnino a concederli in licenza rispettando il cosiddetto impegno FRAND.<sup>292</sup>

Come già accennato precedentemente, questo acronimo è stato elaborato interpretando le esigenze collegate ai brevetti essenziali, provando a bilanciare le richieste dei titolari dei SEP e delle controparti nel mercato.<sup>293</sup>

Da un lato si tiene conto la naturale pretesa dei titolari di ottenere un ricavo attraverso le licenze del brevetto per ripagare i costi dello sviluppo, dall'altro le controparti vorrebbero ottenere i brevetti essenziali a prezzi non eccessivi o gratuitamente.

Questo consente di diminuire il prezzo finale del prodotto in cui i brevetti vengono inseriti, costi che dovranno essere sostenuti in ultimo dai consumatori.

---

<sup>291</sup> "La finalità delle regole previste dalle organizzazioni di standardizzazione è quella, infatti, di comprendere, innanzitutto, quanti e quali tra i brevetti rilevanti sono da considerarsi tecnicamente essenziali perché si possa utilizzare lo standard, dovendosi con ciò intendere – secondo, ad esempio, la definizione fornita dall'Etsi – quel diritto di proprietà intellettuale «that it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate equipment or methods which comply with a standard without infringing that Ipr" G. COLANGELO, Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2014, p. 437. Le linee di condotta seguite dall'ETSI sono reperibili presso il sito: <<https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>>

<sup>292</sup> È possibile far sottoscrivere al proprietario del brevetto specifiche condizioni di licenza prima di selezionare una tecnologia all'interno di uno standard; ipotesi che nei fatti è meno frequente. tecnologia come parte di uno standard.

<sup>293</sup>G. COLANGELO, Aspettando Huawei Technologies, op. cit. p. 436; T. TAKIGAWA, Standard-Essential Patents and the Japanese Competition Law in Comparison with China, the U.S., and the EU, in *The Antitrust Bulletin Vol. 62*, 2017.

L'acronimo FRAND giova da parametro univoco a cui ricondurre le condotte nelle negoziazioni delle parti e le royalties dell'accordo; entrambe dovranno appunto essere *Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory*.

La definizione del contenuto esatto dell'impegno non è assolutamente unitaria ed è anzi legata a dei "principi" che, nei fatti, sono oggetto di diverse interpretazioni presso le SSO la dottrina, la giurisprudenza.

Tramite le sentenze recenti, in ambito internazionale, quest'ultima ha tentato di elaborare il significato delle singole voci dell'impegno: ad esempio con *non discriminatorio* si può intendere l'astratta necessità di concedere in licenza il brevetto negli stessi termini per tutte le controparti che nel mercato siano simili tra loro.<sup>294</sup>

Ancora, nella nozione di *ragionevole* è ricompresa il bisogno di concordare delle licenze con prezzi che sarebbero idonei qualora sussistano tecnologie alternative, e non con prezzi che il titolare del brevetto possa imporre in una situazione di *lock-in* intervenuta successivamente all'adozione dello standard.<sup>295</sup>

In altre parole, sarebbe *iniquo* concedere la licenza considerando il valore assunto dalla tecnologia implementata piuttosto che il valore del brevetto essenziale prima della sua adozione. Soprattutto se questa tecnologia può essere in qualche modo sostituita da altre in modo più vantaggioso.

Nei fatti il ruolo delle SSO spesso rimane marginale e le politiche da queste adottate in molti casi si presentano eccessivamente scoordinate.

Tuttavia, come si vedrà nel capitolo successivo del presente lavoro, la regolamentazione para-legislativa contenuta nelle *policy* delle organizzazioni sarà

---

<sup>294</sup> Nella sentenza trattata nel terzo capitolo, che coinvolge Huawei, il giudice tiene conto delle diverse negoziazioni intrattenute dalla società per valutare il tasso ideale di royalties.

<sup>295</sup> Con effetto "lock-in" si indica quella situazione in cui lo standard si è diffuso ampiamente nel mercato, creando da un lato una situazione più onerosa per ricorrere a soluzioni alternative, dall'altro garantendo un grande potere di mercato al titolare del brevetto. G. S. CARY, L. C. WORK-DEMBOWSKI, S. HAYES, Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting, in *George Mason Law Review* n.50, 2007, pagg. 1241, 1260

utilizzata dai giudici per sopperire all'applicazione, per certi versi poco rispondente alle reali esigenze delle parti, della *Antimonopoly Law*.<sup>296</sup>

---

<sup>296</sup> Si afferma in dottrina che il ruolo delle policy FRAND sia marginale in quanto aggirabili da parte del titolare del brevetto. Invero, questo potrà essere perseguito solo tramite delle corti che ne riconoscano la condotta illecita. Per le singole condotte elaborate dalla dottrina si rimanda a: J.,P., KESAN, C., M., HAYES, *F/Rand's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments*, in *Indian Law Journal*, vol. 89, 2014, pp. 231 e 257: «*There are three main situations in which a patent holder may unfairly leverage his patent in the standard-setting context: (1) a patent may be concealed during the standard-setting process ("concealment"); (2) a patent holder may change his mind after making a F/Rand commitment or otherwise seek arguably non-F/Rand terms ("bait-and-switch"); and (3) a patent holder who made a F/Rand commitment may transfer the patent to a third party that refuses to honor the F/Rand commitment ("succession")*».

## CAPITOLO IV

### L'IMPEGNO FRAND:

### UNO SGUARDO A DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

**4.1 L'impegno FRAND nell'Ordinamento Giuridico Cinese - 4.2 Le Linee Guida delle Corti Cinesi nelle controversie riguardanti i Brevetti Essenziali 4.3 L'evoluzione della giurisprudenza in materia di SEP. i casi *Huawei Technologies Interdigital e Samsung***

#### **4.1 L'impegno FRAND nell'Ordinamento Giuridico Cinese**

Dalle analisi condotte nel precedente capitolo emerge che il problema fondamentale per cui, in concreto, si configurano conflitti in riferimento ai brevetti essenziali è da individuarsi nella considerevole lacuna giuridica che ha caratterizzato a lungo la materia in Cina, Stati Uniti e Europa.<sup>297</sup>

Tale lacuna provoca, in prima battuta, un *mancato bilanciamento* degli interessi delle parti, a cui consegue un'*incertezza* di fondo riguardo il corretto prezzo da pagare (in *royalties*) per ottenere l'accesso al brevetto, senza che vi sia il rischio di ledere la posizione nel mercato dell'una o dell'altra impresa.

---

<sup>297</sup> G. COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies*, op. cit. p. 436; T. TAKIGAWA, *Standard-Essential Patents and the Japanese Competition Law in Comparison with China, the U.S., and the EU*, in *The Antitrust Bulletin Vol. 62*, 2017; . G. S. CARY, L. C. WORK-DEMBOWSKI, S. HAYES, *Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting*, in *George Mason Law Review* n.50, 2007, pagg. 1241, 1260

Per sopperire alle mancanze qui descritte, gli ordinamenti considerati hanno fatto ricorso ai principi contenuti nelle leggi *antitrust*, in modo da arginare parzialmente il problema valutando le condotte del titolare del brevetto come anticoncorrenziali, dunque punibili tramite la disciplina dell'Abuso della Posizione Dominante.<sup>298</sup>

Le posizioni più recenti in dottrina hanno però accantonato progressivamente tale impostazione, per ricorrere ai precetti contenuti nelle *policy* delle *Standard Setting Organizations*. Questi regolamenti si presentano come un importante strumento para legislativo in quanto, tramite la previsione dell'impegno FRAND a cui i titolari del SEP aderiscono nel processo di *disclosure*, pongono una basilare disciplina potenzialmente idonea a dare risposta alle numerose questioni relative ai SEP.<sup>299</sup>

Infatti, una volta che il titolare del brevetto essenziale abbia aderito ad una SSO, si impegnerà ad accettarne i regolamenti e, in forza di questi, a licenziare a condizioni che siano *fair, reasonable e non discriminatory (FRAND)*, il proprio SEP a ciascun soggetto interessato.

Fatta questa premessa, la domanda centrale che ci si pone riguarda il “come” sia possibile dotare di rilevanza giuridica una *policy* che viene emanata in seno ad associazioni, nella maggior parte dei casi, *private*.

Nel contesto europeo, la risposta a tale quesito è stata data tramite l'interpretazione della dottrina maggioritaria e della giurisprudenza<sup>300</sup>: la sottoscrizione di un impegno FRAND, nel procedimento di *disclosure* dei brevetti

---

<sup>298</sup> Si richiama, per una trattazione più diffusa, il paragrafo 3.4 del precedente capitolo nel presente lavoro.

<sup>299</sup> J.,P., KESAN, C., M., HAYES, F/Rand's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments, in *Indian Law Journal*, vol. 89, 2014, pp. 231 e 257; per la trattazione degli aspetti problematici legati ai SEP si richiama il paragrafo 3.1 del presente lavoro.

<sup>300</sup> M.,A., LEMLEY, A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents, in *Berkeley Technology Law Journal Vol 28*, 2013, pag. 1140,1141; ULLRICH, HANNS, FRAND Access to Open Standards and the Patent Exclusivity: Restating the Principles, in *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 17-04*, 2017; T. TAKIGAWA, Standard-Essential Patents and the Japanese Competition Law in *Comparison with China, the U.S., and the EU*, in *The Antitrust Bulletin Vol. 62*, 2017, pagg 488 e ss.

essenziali, ha natura contrattuale, laddove, la responsabilità conseguente alla violazione dell'impegno può essere configurata come illecito *antitrust*, ricorrendo alla violazione dell'art. 102 TFUE.<sup>301</sup>

Gli Stati Uniti, invece, affrontano la questione tramite la sentenza emanata dalla *United States Court of Appeals for the Ninth Circuit* che vede coinvolti *Microsoft* e *Motorola* nel 2012. Nel giudizio, che si presenta come *leading case* in materia di brevetti essenziali, viene stabilito che la responsabilità derivante dall'inadempimento di *Motorola* nella mancata concessione in licenza dei brevetti a *Microsoft* discenderebbe da un *contratto a favore di terzi*.<sup>302</sup>

In base a tali coordinate, l'adesione all'impegno FRAND, assunta da *Motorola* nei confronti dell'ITU (Unione internazionale delle telecomunicazioni), ha permesso a *Microsoft* di richiedere, dinnanzi ai giudici americani, l'adempimento dell'impegno di questi quale terzo beneficiario.<sup>303</sup>

Infine, è da ricordare che in entrambi gli Ordinamenti è ammesso che i titolari dei brevetti essenziali, inadempienti degli obblighi contrattuali assunti in sede di accettazione delle *policy* delle SSO, siano obbligati a corrispondere un risarcimento danni *a favore delle organizzazioni* di cui fanno parte e, in casi estremi, subiranno l'esclusione dalle stesse.<sup>304</sup>

Tali soluzioni non hanno trovato terreno fertile in Cina, dove dottrina e giurisprudenza sono state a lungo impegnate nel dibattito concernente l'inquadramento sistematico dell'impegno FRAND.

---

<sup>301</sup> Come accade nel caso *Huawei v. ZTE* analizzato in: op. cit. Trevisan & Cuonzo, *Proprietà Industriale, Intellettuale e IT*, pag. 1244 e ss.; nel diritto italiano può anche configurarsi come violazione del dovere di correttezza e buona fede, così come stabilito nella sentenza della Corte di Cassazione 18/9/2009 n.20106, o dal tribunale di Milano nella sentenza del 05/1/2012.

<sup>302</sup> Il *contratto a favore di terzo* si ha quando uno dei contraenti (promittente) si obbliga in confronto dell'altro contraente (stipulante) ad eseguire una prestazione in favore di un terzo, qui rappresentata dalla licenza in termini FRAND del brevetto essenziale.

<sup>303</sup> Il testo della sentenza che ha coinvolto *Motorola* e *Microsoft* è reperibile al sito: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/14-35393/14-35393-2015-07-30.html>

<sup>304</sup> M. A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*. 2002, Op.Cit. pagg. 1957 e ss.

Secondo un primo orientamento, è possibile ricondurre il FRAND *commitment*, ad un'*offerta pubblica a negoziare* rivolta a coloro che si dimostrino intenzionati ad implementare lo *standard*.<sup>305</sup> All'interno dell'art. 14 della *Contract Law* cinese, che regola la fattispecie, è infatti stabilito che:

*An offer is a party's manifestation of intention to enter into a contract with the other party, which shall comply with the following: 1) Its terms are specific and definite; 2) It indicates that upon acceptance by the offeree, the offeror will be bound thereby*

È possibile notare che il processo di *disclosure* da un lato si sostanzia in una dichiarazione di volontà (l'impegno), proveniente dal titolare del SEP in seno alla SSO, volta a rendere disponibile il proprio brevetto essenziale a chiunque sia interessato; dall'altro però, nel procedimento, non vengono subito predisposti dei termini *specifici e definiti*, in quanto l'offerta sarà integrata solo in un momento successivo con le condizioni delle licenze che saranno concesse agli utilizzatori, nel rispetto del quadro individuato dall'impegno FRAND.

I giudici cinesi, non si sono dimostrati d'accordo con tale orientamento, escludendo esplicitamente la possibilità di assimilare l'impegno FRAND ad un'*offerta pubblica* nella sentenza che ha riguardato *Huawei v. Interdigital (IDC)*.<sup>306</sup>

In quest'ultima, si sposa la teoria secondo cui l'istituto di cui trattasi sia di tipo *negoziale*: il contratto, a detta dei giudici è il luogo ideale in cui le parti stabiliscono le condizioni *esatte* dell'accordo di licenza.

---

<sup>305</sup> La *Contract Law of The People's Republic Of China* (Zhōnghuá rénmín gònghéguó de hétóng fǎ), Fu adottata e promulgata dalla Seconda Sessione del Nono *National People's Congress* nel 15 marzo 1999. È reperibile al sito: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn137en.pdf>  
Art. 14 *Chinese Contract Law*: "An offer is a party's manifestation of intention to enter into a contract with the other party, which shall comply with the following: 1) Its terms are specific and definite; 2) It indicates that upon acceptance by the offeree, the offeror will be bound thereby" Il testo completo è reperibile al sito: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn137en.pdf>

<sup>306</sup> D. SOKOL, W. ZHENG, FRAND in China, in *Tex. Intellectual Property* vol.22, 2015

In effetti, la predisposizione delle condizioni e delle *royalties* si sostanzia in una proposta contrattuale a cui consegue un'accettazione dalla controparte.<sup>307</sup>

Un secondo orientamento della dottrina cinese interpreta l'impegno FRAND come un *contratto a favore di terzo*<sup>308</sup> riconducendolo agli artt. 64 e 65 della *Contract Law*.<sup>309</sup>

Tale soluzione sembrerebbe richiamare quella adottata nell'ordinamento statunitense tramite la sentenza *Motorola v. Microsoft*: l'impegno FRAND sarà dunque considerato come *legally binding*, vincolando il titolare di un SEP alla policy della *Standard Setting Organization*; tale vincolo sarà produttivo di effetti nei confronti di terzi beneficiari, ovvero coloro che vogliano implementare lo *standard*.

Quest'ultima soluzione sembrerebbe quella tacitamente accolta nei giudizi più recenti: come sarà illustrato nei successivi paragrafi del presente lavoro, i giudici faranno esplicito richiamo alle policy predisposte dall'organizzazione di riferimento, l'*European Telecommunications Standards Institute (ETSI)*, nei casi trattati.

---

<sup>307</sup> Y. RUOSI, Z. JIANJUN, Judicial Application of FRAND Rule in disputes over Sep License Royalties, in *Electronics Intellectual Property* vol. 3, 2014, pagg. 54,60; Questo approccio viene argomentato a contrario tenendo conto della precedente sentenza *Beijing Xichuan Advertisement v Beijing Haitan Training school*, in questo caso non è richiesto che sia stabilito esattamente il *quantum* delle royalty per costituirsi offerta pubblica

<sup>308</sup> In questo caso, due soggetti ben potranno concordare che una parte possa adempiere ad obbligazioni a favore di un terzo; o che un terzo, viceversa, debba adempiere alle obbligazioni nei confronti di una delle parti (creditore) del contratto stesso. La corte adita a dirimere una controversia del genere, basandosi sulle dichiarazioni dei litiganti, potrebbe quindi stabilire che vi sia la volontà di stipulare un contratto a favore di terzi ex art. 1 delle *Interpretazioni della Corte Suprema sull'Applicazione della Contract Law*: "if a party has a dispute over the establishment of a contract, and the people's court can determine the name or name, subject and quantity of the party, it should generally The contract was found to be established."

<sup>309</sup> L'art. 64 della Legge sui Contratti Cinese recita: *Where the parties prescribed that the obligor render performance to a third person, if the obligor fails to render its performance to the third person, or rendered non-conforming performance, it shall be liable to the obligee for breach of contract*; Mentre l'art. 65: *Where the parties prescribed that a third person render performance to the obligee, if the third person fails to perform or rendered non-conforming performance, the obligor shall be liable to the obligee for breach of contract*.

Un terzo orientamento si caratterizza per soluzioni che agiscono in via diretta sulle *policy* adottate all'interno delle *Standard Setting Organizations* non prendendo a riferimento la *Contract Law* cinese.

Per eliminare l'incertezza riconnessa al *quantum* delle royalties e per stabilire al contempo il significato esatto da attribuire all'impegno FRAND, si è pensato di utilizzare il metodo del cosiddetto *ex ante licensing*<sup>310</sup> attraverso una modifica dei regolamenti delle organizzazioni.<sup>311</sup> L'*ex ante licensing*, consistente in una divulgazione anticipata dei termini di licenza, avrebbe potuto consentire all'eventuale licenziatario l'ottenimento di informazioni rilevanti prima della negoziazione con il titolare del brevetto, ad esempio tramite previsione di una *royalty* massima per il SEP di riferimento o tramite l'individuazione di condizioni più trasparenti sull'accordo.

In sostanza, si tenta in questo modo di dare una certezza riguardo il prezzo da pagare per ottenere l'accesso ad un determinato brevetto essenziale, consentendo anche la possibilità di evitare l'implementazione da parte degli interessati qualora il corrispettivo si dimostrasse sproporzionato.

Il metodo dell'*ex ante licensing* sembrerebbe essere stato preso in considerazione da parte della *Commissione Nazionale sulla Standardizzazione in Cina (SAC)*.

*Le Regolamentazioni degli Standard che Coinvolgono i Brevetti del 2004* - documento che seppur nel corso del tempo sia stato sottoposto a varie modifiche, alla fine non è mai stato emanato - intendevano imporre ai titolari del diritto di

---

<sup>310</sup> Con l'espressione *ex ante licensing* ci si riferisce ad un particolare contratto di licenza, in cui le royalties da corrispondere al titolare del brevetto sono predeterminate da questi prima della negoziazione che, in questo caso, diventano opzionali essendo sufficiente una semplice accettazione dell'utilizzatore che voglia implementare il brevetto. Si veda per un approfondimento: S., COMINO, F., MANENTI, A., NICOLO', *Ex-ante licensing in sequential innovations*, in *Games and Economic Behavior Volume 73, Issue 2, 2011*, Pagg. 388-401

<sup>311</sup> Sugli ipotetici vantaggi della *ex ante licensing* si veda: M. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations* op. cit. pag. 1951 e ss.; Mentre per uno studio economico sugli effetti dell'*ex ante disclosure* si veda: LAYNE-FARRAR, LLOBET et al, *Preventing Patent Hold Up: An Economic Assessment of Ex Ante Licensing Negotiations in Standard Setting*, 2008, reperibile sul sito: <https://ssrn.com/abstract=1129551>

brevetto l'obbligo di allegare tempestivamente alle dichiarazioni una quantificazione *esatta* del contenuto delle condizioni di licenza FRAND<sup>312</sup>; condizioni che avrebbero dovuto essere rispettate laddove si fosse concluso un contratto con i terzi. In caso di eventuale inadempimento, la pena che ne sarebbe conseguita avrebbe escluso, a livello nazionale, il brevetto dal processo di standardizzazione.<sup>313</sup>

Ad ostacolare l'adozione dell'*ex ante licensing* vi sono però diversi fattori: in primo luogo l'eventuale modifica delle *policies* delle SSO, si sostanzia, come detto precedentemente, in una modifica di un contratto *legally binding* insistente tra le stesse e i vari membri aderenti. Servirebbe infatti il *consenso* di tutte le parti che abbiano stabilito i loro brevetti presso le organizzazioni per emendare con successo il sistema.

Si intuisce dunque la difficoltà di stabilire condizioni generalmente accettate che vadano ad influire su migliaia di standard e su centinaia di imprese.<sup>314</sup>

Secondariamente si potrebbe provocare uno sbilanciamento delle parti in termine di *potere contrattuale*. Se, per esempio, ostacolando negoziazioni bilaterali,

---

<sup>312</sup> La prima versione delle Provisions on Issues Related to Patents in National Standards (Guójiā biāozhūn zhuānlì xiāngguān wèntí guīdìng) è stata rilasciata il 19 marzo 2004. Il testo della norma è reperibile in cinese al sito: <[http://samr.aqsiq.gov.cn/xxgk\\_13386/zvfg/gfxwj/rzrk/201502/P02015\\_0204555271854279.pdf](http://samr.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/zvfg/gfxwj/rzrk/201502/P02015_0204555271854279.pdf)>, Art. 9 Regolamentazioni degli Standard che Coinvolgono i Brevetti, 2004; In una bozza successiva del regolamento, datata 2009, si fa riferimento anche ad un eventuale negoziazione tra il titolare e organismi governativi quali il SIPO o il SAC per ottenere le condizioni FRAND da parte del proprietario del SEP o comunque giungere ad una soluzione per ottenere la licenza del brevetto. Tuttavia, non è chiaro cosa poteva accadere se dette negoziazioni fossero infruttifere, molto probabilmente il brevetto di riferimento poteva essere oggetto di una licenza obbligatoria imposta tramite la regolamentazione rinvenibile nella Legge Brevetti, ipotesi però esclusa da una successiva bozza del 2013 e nel 2014 si provò a collegare le fattispecie di violazioni alla disciplina antitrust; D. SOKOL, W. ZHENG, FRAND in China, in *Tex. Intellectual Property* vol.22, 2015, pagg. 23-24

<sup>313</sup> Come accennato in precedenza i brevetti obbligatori sono quelli che sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti amministrativi; riguardano la protezione della salute, sicurezza e proprietà privata. Art. 10 Regolamentazioni degli Standard che Coinvolgono i Brevetti, 2004 (Draft)

<sup>314</sup> La definizione di consenso all'interno delle SSO viene stabilita esplicitamente dall'American National Standards Institute nel 2006: "*Substantial agreement has been reached by directly and materially affected interests. This signifies the concurrence of more than a simple majority, but not necessarily unanimity. Consensus requires that all views and objections be considered, and that an effort be made toward their resolution.*"

venissero favoriti troppo coloro che sono interessati ad implementare il SEP nel loro trovato, si potrebbe prospettare l'ipotesi dell'“*Inverse Hold-up*”<sup>315</sup>, gli *implementers* potrebbero dunque unire le forze per aumentare il loro peso contrattuale, con la conseguenza del calo drastico dei profitti per i titolari dei brevetti e del conseguente aggravio sugli investimenti condotti in ricerca e sviluppo.<sup>316</sup>

Da ricordare, infine, che a causa della centralizzazione del processo di standardizzazione in Cina sotto le decisioni del governo - come trattato nella parte finale del terzo capitolo del presente lavoro - è molto improbabile che le SSO vadano a rinegoziare il contenuto delle *policy*.

Nei fatti il SAC potrebbe rifiutare le nuove condizioni se ha già consentito in passato che alcuni *standard* e le relative *policy* fossero adottati all'interno del territorio.<sup>317</sup>

Esaminate le posizioni in dottrina sulla materia, si può affermare che la tendenza in Cina, come a livello internazionale, per affrontare le questioni inerenti ai brevetti essenziali ed il giusto concretizzarsi dell'impegno FRAND, vede uno spostamento da regole caratterizzate dalla ricerca generale ed astratta di soluzioni ad un approccio di tipo casistico, governato dalle decisioni delle Corti come si vedrà meglio nel paragrafo che segue.

---

<sup>315</sup> L'*Hold-up* è un comportamento opportunistico tenuto da una delle due parti durante la transazione; si sostanzia, nel caso di brevetti essenziali, nel rifiuto del titolare di negoziare con la controparte per costringerla ad accettare condizioni contrattuali più gravose. Con *Inverse Hold-up* si intende il medesimo comportamento opportunistico, realizzato in questo caso dai licenziatari, per costringere il titolare del brevetto a diminuire il prezzo finale delle royalties.

<sup>316</sup> G. COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, op.cit., pag. 450

<sup>317</sup> LUGINBUEHL, GANEA, *Patent Law in Greater China*, 2014, Op.Cit. pag. 344-345

## 4.2 Le Linee Guida delle Corti Cinesi nelle controversie riguardanti i Brevetti Essenziali.

Si suole far risalire al luglio del 2008 la data in cui si è avvertita la necessità di introdurre alcuni principi volti a regolare la materia dei brevetti essenziali nell'Ordinamento cinese: il *Ministero delle Costruzioni* aveva sottoposto alla *Corte Suprema della RPC* alcuni quesiti che avevano ad oggetto questioni relative ad uno *standard* di settore.

La Corte, tramite una *judicial reply*, non aveva mancato di sopperire alla lacuna giuridica provocata dall'assenza di una disciplina appropriata.<sup>318</sup>

Nella risposta venivano stabiliti due principi diretti alla trattazione dei soli Brevetti Essenziali: in base al primo il titolare del SEP, una volta che aveva partecipato al processo di *disclosure* e di accettazione dell'impegno FRAND, era obbligato a concederne il brevetto in licenza e, di conseguenza, ogni implementazione da parte di terzi non poteva costituire contraffazione.

Nel secondo, invece, la Corte stabilì che le *royalties*, qualora fossero state previste, avrebbero dovuto essere corrisposte *in misura significativamente minore rispetto alla norma*.<sup>319</sup>

La *Judicial Reply* era destinata ad influenzare le successive decisioni giudiziarie in materia.<sup>320</sup>

---

<sup>318</sup> "A judicial reply is a reply issued by a higher-level court in response to inquiries from a lower-level court regarding the handling of specific legal issues. A judicial reply is generally binding on lower-level courts. This case was based on an IP claim rather than an antitrust claim."; D. Sokol, W. ZHENG, FRAND in China, in *Tex. Intellectual Property* vol.22, 2015, op.cit pag 25.

<sup>319</sup> L'intervento in questo caso non si presenta molto chiaro, soprattutto quando si fa riferimento all'entità delle royalty; H. Harris, M. Cohen, *Anti-monopoly Law and Practice in China*, Oxford University Press, 2011, pagg. 238-240; Il testo complete della risposta della SPC è disponibile al sito: <<http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=110288&lib=law>>.

<sup>320</sup> Ad esempio, il tribunale superiore di Hebei nel Marzo del 2011 ha citato la soluzione predisposta dalla Corte Suprema nella sentenza di appello. D. Sokol, W. Zheng, FRAND in China, op. cit. pag. 26.

Esemplificativo, è ciò che accadde nel 2013 quando la Corte Superiore del Guangdong, nel confermare la decisione che vedeva coinvolti *Huawei* contro *Interdigital* (IDC), stabiliva che il titolare del SEP fosse vincolato ad offrire, sotto negoziazione di *royalties* nel quadro dell'impegno FRAND, il proprio brevetto alla controparte che avesse espresso la volontà di accedervi.

La presenza di un vincolo al rispetto dell'impegno FRAND sembra così formalizzato dalla Corte di Guangdong. Tuttavia, dalla decisione non risulta sufficientemente chiaro su che basi giuridiche si possa impedire al titolare del brevetto di richiedere un'*injunction*, cioè un ordine del giudice che blocchi l'implementazione del SEP da parte dell'utilizzatore.

Il primo chiarimento normativo su come i giudici debbano desumere la volontà a negoziare del titolare del brevetto e, su questa base, riconoscere o meno l'ingiunzione, è intervenuto solo nel 2016; con le *Interpretation on Severe Issues Regarding Legal Application in the Adjudication of Patent Infringement Cases*, la Corte Suprema cinese avviò un nuovo sistema di valutazione del comportamento tenuto dal titolare del SEP in sede di negoziazione, tramite la considerazione del fattore della *colpa*.<sup>321</sup> In sostanza, i giudici erano chiamati a concedere l'ingiunzione solo se il titolare del brevetto avesse agito per l'intera durata della negoziazione in buona fede, o meglio, nel rispetto dell'impegno FRAND.

Nelle *Interpretazioni*, infatti, si stabilisce che le Corti non devono accettare la richiesta di decreto ingiuntivo se il proprietario dei SEP contravvenga intenzionalmente (con *colpa*) ai doveri FRAND, sottoscritti nel processo di standardizzazione.

A questa valutazione dell'elemento soggettivo, riguardante il comportamento del titolare del SEP, l'art. 24 delle Interpretazioni affianca la valutazione del comportamento di chi voglia implementare il brevetto: la *colpa* del

---

<sup>321</sup> Le *Interpretation on Severe Issues Regarding Legal Application in the Adjudication of Patent Infringement Cases* (*Guānyú zhuānlì qīnquán ànjiàn shěnlǐ zhōng fǎlǜ shìyòng wèntí de jiědù*), emanato il 21 Marzo 2016 dalla Supreme People's Court of People's Republic of China. Il testo completo è reperibile sul sito: <<http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=266848&lib=law>>.

licenziatario non deve apparire *ovvia* al momento della negoziazione, ossia l'utilizzatore deve agire a sua volta in buona fede, evitando pratiche volte a dilazionare l'accordo o a provocarne l'insuccesso.<sup>322</sup>

La Corte non manca al secondo comma dell'art. 24 di ricordare che le negoziazioni devono essere condotte in linea con i principi FRAND, stabilendo al contempo alcuni elementi obiettivi, per coadiuvare i giudici all'emanazione di una decisione corretta, che tiene debito conto delle peculiarità della materia.<sup>323</sup>

In definitiva, le interpretazioni introducono un *sistema di condotta* realizzato tenendo conto dei principi FRAND, a cui le parti devono conformarsi nel momento in cui negozino un contratto di licenza su un brevetto essenziale.

Un anno dopo, richiamando in molti aspetti le *Interpretazioni della Corte Suprema*, vennero emanate le *Guidelines for Patent Infringement Determination* da parte della Corte Superiore di Pechino che, a differenza delle prime hanno, per il meccanismo giurisdizionale vigente in Cina, validità solo nel circondario di riferimento. Queste sono caratterizzate dalla regolamentazione in dettaglio di ulteriori condizioni per valutare il comportamento di chi voglia attuare il SEP nella propria invenzione, specificamente<sup>324</sup>:

L'art. 150 delle Linee Guida di Pechino del 2017 stabilisce che le parti, durante la negoziazione delle *royalties*, devono osservare il dovere di *buona fede*.<sup>325</sup>

---

<sup>322</sup> Art. 24 *Interpretation on Severe Issues Regarding Legal Application in the Adjudication of Patent Infringement Cases*

<sup>323</sup> Id. comma 2, nel quale si fattori come il contributo dell'innovazione e il suo ruolo all'interno di uno standard oltre che nel settore tecnico di riferimento.

<sup>324</sup> Le "*Guidelines for Patent Infringement Determination, Beijing High People's Court*" (*Běijīng shì gāojí rénmin fǎyuàn zhuānlì qīnquán cáidìng zhǐyǐn*) sono state emanate nell'aprile del 2017 E sono reperibili in lingua inglese all'indirizzo:

<<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2825592.shtml>>; Contreras, L., Jorge., *The Global Standards Wars: Patent and Competition Disputes in North America, Europe and Asia*, Keio University Journal of Law, Politics and Sociology Marzo 2018, 2018, pagg 12 e ss.

<sup>325</sup> L'art. 150 delle Linee Guida del 2017 stabilisce: "*In the negotiation for licensing standard essential patents, the negotiating parties should be in good faith. The patentee who makes fair, reasonable and non-discriminatory terms commitment shall fulfill the obligations under the statement; the accused party who requests the patentee to license on fair, reasonable and non-discriminatory terms should also diligently negotiate in good faith.*" L'applicazione dei principi stabiliti dalla corte di Pechino è stata ripresa nel caso *Iwncomm v. Sony* nel marzo 2018, la corte infatti ha rilevato quale delle due parti abbia avuto la colpa di far saltare la negoziazione

L'art. 152 tratta invece delle modalità di concessione dell'ingiunzione su richiesta del titolare del SEP.

Questa previsione, una volta premessa la buona fede di entrambe le parti, impedisce la concessione dell'*injunction* qualora il convenuto metta a disposizione una cauzione, parametrata alla *royalty* allegata dallo stesso, su richiesta di parte o del giudice.<sup>326</sup>

Infine, l'articolo 153 delle Linee Guida del 2017, regola la fattispecie in cui i litiganti abbiano, in malafede, posto in essere pratiche sfocianti nell'insuccesso delle negoziazioni. In questo caso, la concessione del decreto ingiuntivo è condizionata dall'esame della condotta delle parti, volto a stabilire quali delle due abbia avuto maggiore influenza nel fallimento delle trattative.<sup>327</sup>

L'impostazione data dalle Linee Guida di Pechino viene ripresa nell'intervento più recente in materia, rappresentato dalle *Guidelines of Guangdong High People's Court on Adjudicating Cases of Disputes over Standard-Essential*

---

attraverso un esame degli adempimenti delle parti. È interessante che la corte, nell'appurare la colpa del contraffattore che con pratiche volte a dilazionare la conclusione del contratto di licenza, abbia stabilito dei principi generali qualora si configuri la colpa di una o dell'altra parte: *"If the parties fail to reach an agreement, in deciding whether the implementer's use of the SEPs overrides the patentee's rights to seek injunctive relief, [the court] should consider the parties' fault, if any, during their negotiation. Specifically, an injunction request should be denied where no parties are at fault, or where the patentee is at fault, but not the implementer. Otherwise it might lead to abuse of the SEP rights and would be detrimental to the promotion and implementation of SEPs. The court should grant an injunction where the implementer is at fault, but not the patentee. Failure to do so would cause 'reverse holdup' against the SEP holder and compromise the protection afforded to SEPs. Where both parties are at fault, whether an injunction should be granted depends on which party bears more fault."* È possibile trovare un riassunto del caso al sito: <<https://www.jdsupra.com/legalnews/iwncomm-v-sony-first-sep-based-22290/>>.

<sup>326</sup> Art. 152 Beijing Patent Guidelines: *Where there is no evidence to prove that patentee willfully violates its obligation for licensing on fair, reasonable and non-discriminatory terms, and the accused party has no apparent fault in negotiation of license, if the accused party timely provides the royalty he alleged or guarantee which is not less than its alleged royalty, the court generally should refuse the patentee's request for ceasing infringement.*

<sup>327</sup> Art. 153 Beijing Patent Guidelines: *Where the patentee has not fulfilled its obligation for licensing on the fair, reasonable and non-discriminatory terms, and the accused party has serious fault in the negotiation, a people's court shall determine whether the patentee's request for ceasing infringement of a standard essential patent should be supported, after having analysis of the degree of fault between the parties and judgment on which party shall undertake the primary responsibility for the breakdown of the negotiation.*

*Patents*, approvate nell'Aprile del 2018 da parte della Corte Superiore di *Guangdong*.<sup>328</sup>

Prima di procedere all'esame delle Linee Guida è importante puntualizzare che queste, considerato ancora il meccanismo giurisdizionale vigente in Cina, dispiegano effetti vincolanti sui tre principali tribunali competenti in materia di PI nella provincia del Guangdong: il Tribunale di *Guangzhou*, il Tribunale intermedio di *Shenzhen* e il Tribunale *Guangdong*, nonché Corte d'Appello dei primi due.<sup>329</sup>

Da un esame delle Linee Guida di Guangdong del 2018 emerge, in prima battuta, quanto simile sia lo schema negoziale fissato dalla Corte a quello prefigurato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare nella trattazione del caso *Huawei v. ZTE*, caso principale nel contesto europeo in tema di SEP.<sup>330</sup>

Esempio ne è l'articolo 10 il quale attribuisce ulteriormente particolare importanza all'utilizzo dei principi FRAND in sede di valutazione della condotta

---

<sup>328</sup> Le *Guidelines of Guangdong High People's Court on Adjudicating Cases of Disputes over Standard-Essential Patents* (*Guǎngdōng shěng gāojí rénmin fǎyuàn guānyú shěnlǐ biāozhǔn zhuānlì jīfēn ànjàn de zhīdǎo yìjiàn*), sono state emanate il 26 Aprile 2018 dalla Corte Superiore di Guangdong, il testo completo è reperibile presso il sito: <[http://www.iprdaily.cn/article\\_18855.html](http://www.iprdaily.cn/article_18855.html)>.

<sup>329</sup> Ciò vale in linea teorica, laddove, nella pratica, le stesse linee guida regolano prassi giudiziarie ampiamente riconosciute su questioni relative ai SEP e, per questo motivo, sono potenzialmente adottabili da altri tribunali nazionali. KING & WOOD MALLESONS, Guangdong High People's Court Issued a Guideline for Trial of SEP Disputes, 2018, reperibile al sito: <<https://www.chinalawinsight.com/2018/05/articles/intellectual-property/guangdong-high-peoples-court-issued-a-guideline-for-trial-of-sep-disputes/>> (ultimo accesso avvenuto il 02/10/2018)

<sup>330</sup> Lo schema elaborato dalla Corte prevedeva l'obbligo per il titolare di avvisare il contraffattore della contraffazione ad esso addebitata, indicando il brevetto che si supponeva fosse stato violato. Il presunto contraffattore deve manifestare la volontà di contrattare una licenza a condizioni FRAND a cui il titolare deve rispondere specificando tasso di royalty e modalità di calcolo della royalty. (par. 63) In caso di mancata accettazione la controparte deve inviare una controproposta FRAND per iscritto. Nel caso in cui il preteso contraffattore rifiuti ulteriormente e stia facendo già uso del brevetto essenziale deve costituire idonea garanzia, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia. La garanzia deve inoltre coprire il *past due*, secondo il quale il preteso contraffattore deve offrire un rendiconto. Infine, dopo questo iter, le parti possono eventualmente rimettere la sentenza ad un terzo arbitro indipendente o alla corte. La sentenza è reperibile presso il sito della Corte di Giustizia Europea all'indirizzo: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=165911&doclang=en>>.

delle parti negozianti. E ribadisce quanto sia proprio la valutazione della condotta stessa a condizionare la concessione dell'ingiunzione.<sup>331</sup>

L'articolo 11, inoltre, ancora questa valutazione a elementi oggettivi riferiti alle pratiche commerciali correnti nel settore, oltre che alla condotta tenuta concretamente dalle parti nella negoziazione, considerando diversi fattori tra cui l'intero percorso intrapreso dalle stesse, le tempistiche delle proposte, il contenuto finale della negoziazione, le cause del mancato accordo.<sup>332</sup>

L'articolo 12 riprende i principi determinati nella decisione del caso *Iwncomm v. Sony*, prevedendo una serie di condotte del convenuto a cui il giudice deve riconnettere il blocco immediato dell'implementazione dello standard.<sup>333</sup>

Infine, gli articoli 13 e 14, affinano le previsioni di cui alle Linee Guida predisposte dalla corte di Pechino, con alcune differenze sostanziali:

Il primo stabilisce una serie di elementi per determinare se la condotta del titolare del SEP abbia contravvenuto agli obblighi FRAND, come ad esempio: il fatto di aver proposto delle condizioni non complete e non concordanti con le pratiche commerciali dell'impresa proponente; il dilazionare le negoziazioni nonostante la risposta della controparte, attraverso la mancata comunicazione di informazioni rilevanti sui brevetti negoziati; la proposta di condizioni palesemente irragionevoli e altre condotte simili.<sup>334</sup>

---

<sup>331</sup> Art. 10 della Trial Adjudication Guidance for Standard Essential Patent Dispute Cases: *"If the standard essential patentee proposes to stop implementing the standard essential patent request, it shall judge the subjective fault of the standard patentee and the implementer according to the principles of fairness, reasonableness, non-discrimination and relevant commercial practices, to decide whether to support the cessation."*

<sup>332</sup> Id. Art. 11: *When judging the subjective faults of the parties in accordance with commercial practices, the review includes: 1) the overall process of negotiation between the parties; 2) the time, manner and content of negotiation between the parties; 3) the interruption of negotiations or the impasse reasons; 4) other plots.*

<sup>333</sup> Nel caso specifico la corte di Pechino aveva garantito l'esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti di Sony, l'implementatore, perché aveva adottato tattiche dilatorie. Allen & Overy, *Iwncomm v. Sony: first SEP-based injunction granted in China, 2017*, reperibile all'indirizzo: <http://www.allenoverly.com/publications/en-gb/Pages/Iwncomm-v-Sony-first-SEP-based-injunction-granted-in-China.aspx> (ultimo accesso avvenuto il 02/10/2018); un commento dettagliato del caso può essere reperito al sito: <https://www.jdsupra.com/legalnews/iwncomm-v-sony-first-sep-based-22290/>.

<sup>334</sup> L'art. 13 delle Linee Guida della Corte di Guangdong stabiliscono che il titolare del SEP viola i doveri FRAND qualora: *1) did not notify the implementer, or notified the implementer but didn't list the scope of the patent in dispute according to the ordinary business practice; 2) did not provide the implementer with explanatory claim charts, patent lists and other patent information according to the ordinary business practice after the implementer had clearly expressed its*

L'articolo 14, invece, elenca quali siano le pratiche da considerarsi scorrette, alla luce dell'impegno FRAND, messe in atto da chi voglia implementare il brevetto nel suo trovato.

Queste si sostanziano in comportamenti volti a dilazionare l'accordo in maniera irragionevole; nel rifiuto ad aderire a clausole di segretezza predisposte dalla controparte; nella mancata replica alla proposta contrattuale intervenuta in modo puntuale, qualora questa sia completa di spiegazioni sull'utilizzo del brevetto essenziale e del contenuto esatto delle *Royalty*; infine, nel pieno rifiuto della negoziazione o nella contro-proposta di un adempimento eccessivamente e irragionevolmente al ribasso.<sup>335</sup>

Nella seconda parte le *Linee Guida* del 2018 si stabiliscono ulteriori misure per determinare la royalty caso per caso, parametrando le stesse al FRAND *commitment* e autorizzando esplicitamente le parti a ricorrere presso un tribunale qualora vi sia una presunta violazione.<sup>336</sup>

Viene specificato, in via preliminare, che le parti saranno invitate a continuare le negoziazioni durante la procedura dinnanzi la Corte, così richiamando la recentissima decisione *Huawei v. Samsung*<sup>337</sup>

---

*willingness to negotiate the license; 3) did not provide the implementer with licensing conditions and the method of calculating the royalty, or provided obviously unreasonable licensing conditions, which result in failure to reach an agreement; 4) did not reply to the counter party within reasonable time; 5) impeded or interrupt the negotiation without justifiable reasons, and; 6) practiced other conduct at obvious fault.*

<sup>335</sup> L'art. 14 delle Linee Guida della Corte di Guangdong stabiliscono che chi voglia implementare il brevetto essenziale viola i doveri FRAND se: 1) *refused to receive the negotiation notice from the SEP owner, or did not respond to the SEP owner within a reasonable time after it had received the negotiation notice; 2) refused to sign a confidentiality agreement, and thus led to a deadlock in negotiation; 3) did not make a material response to the SEP owner within a reasonable time after the SEP owner had provided explanatory claim charts and patent lists; 4) did not make a material response to the SEP owner within a reasonable time after the SEP owner offered its licensing conditions; 5) provided obviously unreasonable licensing conditions, which resulted in failure to reach an agreement; 6) delayed to or refused to negotiate without justifiable reasons, and; 7) practiced other conduct at obvious fault.*

<sup>336</sup> Art. 15 Linee Guida 2018 "[...] *If the standard necessary patentee and the implementer have fully negotiated, but still cannot agree on the license fee, they may file a lawsuit according to law.*"

<sup>337</sup> Art. 17 Linee Guida 2017; Si vedrà, al paragrafo successivo, che il riconoscimento della ingiunzione a favore di Huawei, nel caso considerato, sarà condizionato al tentativo di raggiungere un accordo tra le parti, ipotesi non prevista dalle indicazioni della corte di Guangdong.

Un dato importante legato a questa sezione della norma riguarda la possibilità della corte di determinare il tasso di *royalty* non solo su base nazionale ma, quando si tratti di dispute su base territorialmente più ampia, di poter riconoscere una “*global license fee*”, ferma restando la mancata opposizione di parte ritenuta valida dal giudice.<sup>338</sup>

La previsione sembrerebbe spingere i titolari di SEP stranieri a ricercare soluzioni extragiudiziali qualora abbiano il sospetto che l'accordo non venga raggiunto per tempo. Tramite un arbitrato, ad esempio, si potrebbe tentare di risolvere la questione evitando che una Corte cinese – in cui è solitamente riposta poca fiducia - decida tassi di *royalty* non in linea con le aspettative dei titolari.

Mentre, viceversa, potrebbe dare l'opportunità alla controparte di ricorrere in maniera proattiva, ad esempio prima di avviare la produzione, alla Corte qualora lo ritenga vantaggioso.<sup>339</sup>

La seconda sezione delle *Linee Guida del 2018* si conclude con la previsione dettagliata di elementi oggettivi a cui il giudice dovrà attenersi nella determinazione del tasso di *royalty*; invero, l'art. 24 delle Linee Guida prevede che sia preso in considerazione:

- 1) Il contributo del SEP parametrato alle vendite ed ai profitti del prodotto che lo implementi, escludendo dal calcolo il valore aggiunto dato dall'inclusione del SEP in uno *standard*;
- 2) l'apporto che il brevetto essenziale ha dato allo standard di appartenenza;
- 3) i vantaggi tecnici che la tecnologia brevettata possiede rispetto a tecnologie alternative;

---

<sup>338</sup> Art. 16 Linee Guida 2018 “16. *The extent to which the standard essential patentee or the implementer requests the relevant standard patent of the referee is beyond the scope of the jurisdiction of the award, and the other party does not expressly raise the objection in the proceedings, or the objection raised by the other party is unreasonable. A referee is made for the license fee within the permitted geographical area.*”

<sup>339</sup> King & Wood Mallesons, Guangdong High People's Court Issued a Guideline for Trial of SEP Disputes, 2018, reperibile al sito:  
<<https://www.chinalawinsight.com/2018/05/articles/intellectual-property/guangdong-high-peoples-court-issued-a-guideline-for-trial-of-sep-disputes/>>

- 4) la royalty *aggregata* assunta dal prodotto finale dopo l'implementazione del SEP, per valutare il valore di mercato del brevetto essenziale.<sup>340</sup>

La Guida della Corte si conclude precisando gli elementi secondo cui il giudice deve analizzare le condotte illecite delle parti in termini di responsabilità *antitrust*.

In primo luogo, viene statuito che non sempre le condotte del titolare del SEP che non siano in linea con l'impegno FRAND sono necessariamente costitutive di una responsabilità inquadrabile come illecito *antitrust*.<sup>341</sup> Mentre, qualora si accerti il collegamento, si devono tenere in considerazione le norme della *Antimonopoly Law* rilevanti nella fattispecie oggetto. Il giudice dovrà quindi compiere un'ulteriore valutazione relativamente all'idoneità delle condotte a restringere o ad escludere la competizione.

Il procedimento di valutazione si basa preliminarmente sulla disciplina di cui all'art. 12 della *Antimonopoly Law* Cinese in tema di *mercato rilevante*; specificando che nel caso specifico si terrà conto di quello tecnologico legato allo *standard* essenziale.

Secondariamente, il giudice dovrà prendere in considerazione alcuni fattori per valutare correttamente se si possa configurare l'illecito *antitrust*: in via generica, si esaminano le modalità di utilizzo dell'ingiunzione da parte del titolare del brevetto. L'ingiunzione, come argomentato nei capitoli precedenti, può essere accompagnata da utilizzi distorti dell'istituto, consistenti in imposizioni di royalty eccessivamente e irragionevolmente troppo alte o dal rifiuto a negoziare.

---

<sup>340</sup> Art. 24 Linee Guida 2017: "To determine the license fee by analysing the market value of the essential patents involved in the standard, consider the following factors: 1) The contribution of the standard patents involved in the case to the sales and profits of the products, which does not include the impact of the inclusion of patents in the standards; 2) The contribution of the necessary patents to the standards; 3) The advantages of this patented technology over other alternative technologies prior to standard setting; 4) All standard necessary patent license fees paid by products using the standard patents involved in the case"

<sup>341</sup> Art.28 The standard essential patentee violates the fair, reasonable and non-discriminatory commitments and does not necessarily constitute an abuse of market dominance. Whether the relevant behaviour is subject to the anti-monopoly law, it is necessary to review according to the relevant provisions of the anti-monopoly law and the specific circumstances of the case to determine whether the behaviour will have the consequences of exclusion or restriction on market competition.

Qualora ricorra la prima ipotesi, legata all'imposizione di prezzi eccessivamente alti, la norma delega al giudice, ad integrazione dell'art. 17 AML, una valutazione basata sullo studio delle licenze precedentemente concesse dal titolare. Si tengono in considerazione alcuni fattori specifici al caso, tra cui le deviazioni dai prezzi di mercato, le pratiche negoziali e il tasso aggregato delle royalties incluse nello *standard* considerato.

Il controllo di legittimità si diversifica ulteriormente nel momento in cui venga trattato un *portafoglio* di brevetti con il licenziatario, considerando ulteriori fattori come la *ragionevolezza* del contenuto dello stesso, le modalità delle trattative e la libera accettazione dell'offerta del proponente.<sup>342</sup>

In conclusione, la cornice normativa predisposta dalla Corte superiore di Guangdong si caratterizza per lo scopo primario di far risaltare la volontà delle parti all'interno di una valutazione casistica, volta ad appurare in che modo e in quale momento sia possibile riconoscere il decreto ingiuntivo a favore dell'una o dell'altra. Secondariamente, si concretizza in un'analisi *ad hoc* delle possibili violazioni in tema di impegno FRAND alla luce della disciplina contenuta nella *Antimonopoly Law*.

Confrontando la disciplina cinese con quella Europea si può affermare che quest'ultima tende a risolvere casi simili riferendosi esclusivamente alla disciplina *antitrust*, dunque nell'ottica di individuare pratiche che siano perseguibili ai sensi dell'art. 102 TFUE; Nel *leading* case del contesto europeo, *Huawei v. ZTE*, la Corte tedesca ha il solo e diretto obiettivo di accertare se sia stata posta in essere la fattispecie di abuso di posizione dominante, determinando uno schema negoziale che le parti dovranno seguire per evitare di incorrere in questo tipo di responsabilità.<sup>343</sup>

---

<sup>342</sup> HoganLovells, "*Guangdong court issues new guidance for standard essential patent disputes*" pag. 3, reperibile al sito: <https://www.hoganlovells.com/~media/shalib011174531v4clientalertguangdonghighcourtsepguidelines.pdf?la=en>

<sup>343</sup> Lo schema predisposto dalla Corte di Giustizia mentre regola puntualmente le condotte all'interno della negoziazione lascia aperte alcune questioni che in futuro potrebbero portare ulteriori controversie nelle corti europee. Si veda: "*The EU Court of Justice Judgment in Huawei v ZTE – important confirmation of practical steps to be taken by Standard Essential Patent holders before seeking injunctions*", 2015, reperibile al sito: <http://www.nortonrosefulbright.com/>; E confermato da altre fonti quali: S. Abboud; *Are Remedies For Breching Standard Essential Patents Prohibited by Article 102 TFEU?*, 2015 reperibile al sito:

### 4.3 L'evoluzione della giurisprudenza cinese in materia di SEP, i casi *Huawei Technologies*, *Interdigital* e *Samsung*.

Le due sentenze, che nel 2013 hanno coinvolto *Huawei Technologies* e *Interdigital* (da ora in poi **IDC**) riscuotono particolare attenzione in dottrina in quanto costituiscono la prima trattazione di una controversia riferentesi agli *Standard Essential Patents* in Cina.

La Corte Intermedia di *Shenzhen*, basandosi sulla sola *Judicial Reply* della Suprema Corte, realizza un importante precedente che, in assenza di una previsione legislativa adeguata, permette la risoluzione di liti future relative alla concreta applicazione del FRAND *commitment* sul territorio cinese, realizzando infine la prima applicazione della *Antimonopoly Law* in materia.<sup>344</sup>

La parte attrice, la *Huawei Technologies*, adisce presso la Corte Intermedia di Shenzhen sostenendo che la parte convenuta abbia violato il dovere FRAND richiedendo *royalty* eccessivamente alte in riferimento ad alcuni brevetti essenziali alla tecnologia 3G; nella seconda parte della sentenza *Huawei* lamenta che la controparte ha posto in essere pratiche che integrino abuso della posizione dominante ai sensi dell'art. 17 *Antimonopoly Law*.<sup>345</sup>

IDC, successivamente, presenterà ricorso in appello adendo la Corte Superiore di *Guangdong*, quest'ultima confermerà nella sua totalità la sentenza di primo grado.

---

<https://europeanlawblog.eu/2015/08/19/are-remedies-for-breaching-standard-essential-patents-prohibited-by-article-102-tfeu>

<sup>344</sup> Z. GUANLIANG, Enforcement of F/Rand and Antitrust intervention: Discussion from the Huawei Decisions in China, *China Legal Science*, 2014, pag. 2

<sup>345</sup> Mentre la parte attrice in entrambi i casi è la *Huawei Technologies*, Le parti convenute sono molteplici sotto la stessa holding: *InterDigital Technology Corporation*, *InterDigital Patent Holdings Inc.*, and *IPR Licensing Inc.* nel primo caso e *InterDigital Technology Corporation*, *InterDigeal Communications Inc.*, and *InterDigital, Inc* nel secondo.

Prima di analizzare le vicende legate alla trattazione è opportuno puntualizzare che le decisioni non sono mai state pubblicate in quanto contenenti segreti aziendali. Pertanto, il commento congiunto delle due sarà basato esclusivamente su elementi quali: le dichiarazioni delle parti, la dottrina, i commenti provenienti dai giudici che hanno deciso il caso.<sup>346</sup>

Le parti in causa sono delle aziende di primaria importanza a livello mondiale: *Huawei* è una compagnia cinese con sede in *Shenzhen*, che attualmente si contende le prime posizioni nel mercato della telefonia con altre aziende del calibro di *Apple* e *Samsung* detenendo un'importante quantità di brevetti nel settore delle telecomunicazioni.<sup>347</sup>

D'altro canto, la *Interdigital* è un ente a scopo di lucro che si occupa di ricerca e sviluppo nel settore dei brevetti ma, a differenza di altre società, non mira all'attuazione degli stessi ma alla sola concessione in licenza a terzi (Non-practicing Entity, **NPE**); specificamente alla concessione di brevetti per le telecomunicazioni sfruttabili da dispositivi che usino le tecnologie 2G, 3G e 4G e lo *standard* wireless IEEE802.<sup>348</sup>

Il primo elemento rilevante, fondante la pretesa di Huawei, riguarda l'adesione all'*European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) da parte

---

<sup>346</sup> La mancanza di trasparenza a riguardo ha suscitato numerose critiche da parte degli studiosi del caso che non sono riusciti ad ottenere nessun documento in via diretta. I riferimenti vengono solitamente estratti dalle dichiarazioni delle parti, oltre che dalle dichiarazioni provenienti dai giudici che hanno affrontato il caso in diverse pubblicazioni riportate di seguito: R. Ye, J. Zhu, Recognizing Abuse of Market Position by Holders of Standards Essential Patents – Huawei v. US IDC Company, *Electronic Intellectual Property*, Marzo 2013 pagg. 46-52; Y. Ruosi, Z. Jianjun, C. Wenquan, Judicial Application of FRAND Rules in Disputes Involving Royalties for Standard Essential Patents (SEPs) J. Electronics Intellectual Property Right (Apr. 2013), 54-61 Conferenza Stampa: <<http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/20131029/132317150533.shtml>>.

<sup>347</sup> È possibile ottenere ulteriori informazioni in merito alla capacità innovativa di Huawei nel settore brevettuale consultando il sito internet: <<https://www.huawei.com/en/about-huawei/publications>>.

<sup>348</sup> In questo caso si parla di *non-practicing entity* a cui ci si riferisce con l'acronimo NPE. Questo modello commerciale ha generato molti problemi qualora venga sfruttato per appropriarsi indebitamente dei brevetti altrui, basti pensare al fenomeno diffusissimo in scala mondiale del "Patent-Trolling" si veda a riguardo: S. FUSCO, Markets and Patent Enforcement: A Comparative Investigation of Non-Practicing Entities in the *United States and Europe*, *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, vol 20, 2014, pagg.439 e ss.

di IDC. Nel 2009, infatti, quest'ultima esprime la volontà di concedere in licenza i propri brevetti essenziali secondo le condizioni FRAND in statuto; i brevetti del caso si riferiscono al settore delle telecomunicazioni in Cina e Stati Uniti.<sup>349</sup> Alla medesima SSO partecipa anche *Huawei*.

Un primo documento rilevante per dedurre alcuni elementi chiave della sentenza emessa dalla corte di Shenzhen è costituito dai bilanci finanziari pubblicati dalla IDC nel 2013 in cui è riportato:

*On February 4, 2013, the Shenzhen Intermediate People's Court issued rulings in the two proceedings. With respect to the first complaint, the court decided that InterDigital had violated the Chinese Anti-Monopoly Law by (i) making proposals for royalties from Huawei that the court believed were excessive, (ii) tying the licensing of essential patents to the licensing of non-essential patents, (iii) requesting as part of its licensing proposals that Huawei provide a grant-back of certain patent rights to Interdigital and (iv) commencing a USITC action against Huawei while still in discussions with Huawei for a license. Based on these findings, the court ordered Interdigital to cease the alleged excessive pricing and alleged improper bundling of Interdigital's Chinese essential and non-essential patents, and to pay Huawei approximately 3.2 million USD in damages related to attorney's fees and other charges, without disclosing a factual basis for its determination of damages. The court dismissed Huawei's remaining allegations, including Huawei's claim that Interdigital improperly sought a worldwide license and improperly sought to bundle the licensing of essential patents on multiple generations of technologies. With respect to the second complaint, the court determined that, despite the fact that the FRAND requirement originates from ETSI's Intellectual Property Rights policy, which refers to French law, Interdigital's license offers to Huawei should be evaluated under Chinese law. Under Chinese law, the court concluded that the offers did not comply with FRAND. The court further ruled that the royalties to be paid by Huawei for*

---

<sup>349</sup> I brevetti si riferiscono alle tecnologie WCDMA, CDMA2000 e TD-SCDMA

*Interdigital's 2G, 3G and 4G essential Chinese patents under Chinese law should not exceed 0.019% of the actual sales price of each Huawei product, without explanation as to how it arrived at this calculation. Interdigital intends to appeal both decisions.*<sup>350</sup>

Analizzando la dichiarazione, si può dedurre che l'IDC, in via preliminare, ha richiesto che il caso fosse respinto da parte della corte cinese, ritenendo che la giurisdizione appartenesse invece alla Francia, luogo nel quale le parti si erano obbligate con l'ETSI a rispettare i principi FRAND.<sup>351</sup>

I giudici rifiutarono la richiesta della parte convenuta, stabilendo che i brevetti del caso non fossero regolamentati dalla legge francese, ma che fossero invece regolati secondo le leggi relative ai brevetti vigenti in Cina. Per questo motivo, il caso doveva necessariamente essere deciso in riferimento al diritto cinese. A questa dichiarazione i giudici allegarono l'elemento territoriale della sede della parte attrice, il luogo in cui il SEP veniva implementato ed il luogo in cui erano intervenute le negoziazioni, rafforzando così la propria giurisdizione.<sup>352</sup>

Da settembre 2008 all'agosto 2012, IDC trasmise alla controparte diverse proposte di licenza SEP contenenti la tariffa delle *royalty* ritenute dalla parte allineate con i principi FRAND.

Tuttavia, le offerte si presentavano oggettivamente eccessive – attestandosi intorno al 2%- in quanto dieci volte più alte della tariffa richiesta ad *Apple* e dieci volte più alte rispetto a quelle richieste a *Samsung* nello stesso periodo.

---

<sup>350</sup> Il testo completo della dichiarazione emessa da Interdigital relativa al bilancio è riportato al sito: <https://www.marketwatch.com/investing/Stock/IDCC/SecFilings?subview=secarticle&sid=2773712&guid=9114223&type=1>

<sup>351</sup> J. LEE, Implementing the FRAND Standard in China, *The Chinese University of Hong Kong Faculty of Law, Research Paper n.34*, 2016, pag. 51

<sup>352</sup> Y. RUOSI, Z. JIANJUN, C. WENQUAN, *Judicial Application of FRAND Rules in Disputes Involving Royalties for Standard Essential Patents*, 2013, pag. 57

Successivamente le stesse furono adeguate, in maniera ancora insufficiente, fino ad arrivare ad una tariffa che era maggiorata di nove volte rispetto a quella richiesta ad Apple.<sup>353</sup>

Nel 2011, mentre venivano ancora discusse le *royalty*, la IDC fece ricorso alla *International Trade Commission* (ITC) statunitense, lamentando una violazione dei medesimi brevetti da parte di *Huawei*.<sup>354</sup>

La *Corte di Shenzhen*, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, diede particolare rilevanza tra questi alle modalità con cui IDC condusse le negoziazioni con la controparte. Alla fine della valutazione la corte puntualizzò che le offerte proposte da IDC non distinguevano brevetti essenziali e non, creando un *patent pool* che doveva non solo essere accettato per intero dalla controparte, a pena di vedersi privata dell'intero assetto dei brevetti essenziali, ma che imponeva come contropartita l'intero portafoglio di brevetti detenuto da Huawei, di cui era richiesto il trasferimento a titolo gratuito.

Tuttavia, la Corte ritenne, dopo un'analisi nel merito, che nel caso specifico la condotta di IDC non integrava l'utilizzo di una vendita abbinata (*tying o bundling*) in modo scorretto, ma gli impedì in ogni caso di ottenere i brevetti di Huawei senza corrispondere alcuna *royalty*.<sup>355</sup>

---

<sup>353</sup> Apple e Samsung sono entrambe aziende che si occupano di produrre dispositivi elettronici che utilizzano le tecnologie wireless predisposte da IDC; la tariffa stabilita per entrambe venne estratta utilizzando i documenti presentati da IDC, richiesti dai giudici al fine della comparazione con la trattativa intervenuta con Huawei.

<sup>354</sup> United States International Trade Commission Washington, D.C. (2011) Investigation N.337-TA-868 reperibile al sito [http://www.usitc.gov/press\\_room/news\\_release/2013/er013011.htm](http://www.usitc.gov/press_room/news_release/2013/er013011.htm), Nelle osservazioni espresse da Huawei presso la corte cinese si fa riferimento esplicito a questa manovra di IDC volta esclusivamente a mettere ulteriori pressioni nella negoziazione come riportato su: Huawei/InterDigital Appeal Affirms Shenzhen Lower Court on Standards Essential Patent, reperibile al sito: <https://chinaipr.com>

<sup>355</sup> I *Patent Pool* possono essere definiti come un accordo tra due o più titolari di brevetti per concedere in licenza uno o più brevetti tra loro o a terzi. Spesso i *patent pool* sono associati a tecnologie complesse che richiedono brevetti complementari per fornire soluzioni tecniche efficienti. I *patent pool* rappresentano spesso anche la base idonea per negoziare brevetti essenziali, che forniscono alle aziende le tecnologie necessarie per sviluppare prodotti e servizi compatibili. Questa definizione è stata fornita da un documento del WIPO reperibile al sito: [https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent\\_pools\\_report.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf)

A questa conclusione si aggiunsero ulteriori valutazioni riguardo la tipologia di investimenti che entrambe le società compiono in relazione alla proprietà intellettuale. Huawei, da un lato, impiegava 51,000 dipendenti nella ricerca e sviluppo con un portafoglio di 17,765 brevetti su scala mondiale ai tempi del giudizio. Interdigital invece possedeva solo 260 impiegati nel settore, con circa 19,000 brevetti riconosciuti su base globale.<sup>356</sup>

I giudici valutarono questi fattori a favore di Huawei, sottolineando che la IDC non avesse un modello aziendale improntato alla attuazione dei propri brevetti o alla produzione, essendo una NPE, dunque supponendo che il contributo che la stessa azienda apportava al settore delle telecomunicazioni fosse minore rispetto alla controparte.

Secondo questi dati si presume che la Corte di Shenzhen abbia infine ritenuto IDC colpevole di aver abusato della propria posizione dominante.

Da un lato la stessa corte rileva come evidente indizio di malafede il ricorso della Interdigital alla ITC statunitense, finalizzato dunque a porre pressioni sulla controparte. Inoltre, e accusa la parte convenuta di aver imposto condizioni *inique, irragionevoli e discriminatorie*, utilizzando a tal proposito la richiesta d'ingiunzione presso la corte per esercitare ulteriori pressioni su Huawei.

Di conseguenza, fu stabilito che la tariffa allineata con l'impegno FRAND doveva corrispondere allo 0.019% per ogni pezzo prodotto dalla Huawei utilizzando i brevetti IDC. La corte riconobbe inoltre un risarcimento danni nei confronti della parte lesa di 20.000.000 RMB, corrispondenti a circa 2.600.000 euro.<sup>357</sup>

Naturalmente, in mancanza di una copia della sentenza, non è possibile decretare esattamente in che modalità si sia svolta la quantificazione del risarcimento del danno e in che modo la disciplina *Antitrust* sia stata applicata alla

---

<sup>356</sup> Questo aspetto naturalmente è secondario in quanto non è possibile collegare la capacità inventiva di una società al semplice dato delle assunzioni nel settore della ricerca e sviluppo.

<sup>357</sup> M. HAN, K. LI, Huawei v. InterDigital: China at the Crossroads of Antitrust and Intellectual Property, *Competition and Innovation, Competition Policy International*, 2013, pag. 8

fattispecie, ritenendosi presumibilmente violati in combinato disposto gli artt. 17 e 18 della *Antimonopoly Law*.

La dottrina che esaminò il caso espresse parecchi dubbi riguardo la poca trasparenza delle Corti di *Shenzhen* e *Guangdong*, dividendosi tra critiche che sospettavano la presenza di un eccessivo protezionismo da parte della prima–addirittura denominata *la corte di Huawei* da alcuni – o che, perdipiù, vi fosse stata un’influenza governativa nella determinazione del risarcimento danni e delle royalties.<sup>358</sup>

La Corte di Appello di Guangdong confermò la sentenza, ridiscutendone l’ipotesi di abuso di *tying* di brevetti essenziali con brevetti *non-sep*. Il procedimento, ad oggi, rimane comunque non pubblicato pertanto non è sufficientemente chiaro in che modalità furono respinte le nuove doglianze presentate da *Huawei* in appello.<sup>359</sup>

Il contratto di licenza intercorrente tra *Huawei* e IDC, dopo l’intervento dei giudici, fissava la scadenza dell’accordo nel 2018. Risale a pochi giorni fa la notizia che *Huawei* ha nuovamente adito la Corte Intermedia di Shenzhen per determinare i termini FRAND con cui IDC deve licenziare i brevetti riferentesi alle tecnologie 3G, 4G e 5G per il periodo 2019-2023.<sup>360</sup>

Il nuovo caso sarà sicuramente osservatorio ideale per valutare le evoluzioni della giurisprudenza in una comparazione con il suo precedente ma, in attesa dell’esito finale che presumibilmente si concretizzerà tra qualche anno, si procede ad esaminare la sentenza più recente in tema di *Standard Essential Patents* che vede implicata, ancora una volta, *Huawei*.

---

<sup>358</sup> SOKOL, D., ZHENG, W., FRAND in China, in *Texas Intellectual Property Law Journal* vol.71, 2013, pagg. 33 e ss

<sup>359</sup> M. HAN, K. LI, *Huawei v. InterDigital: China at the Crossroads of Antitrust and Intellectual Property*, Op.Cit. 2013, pag. 3

<sup>360</sup> Non si possiedono ancora informazioni esatte sulla richiesta di Huawei, si rimanda pertanto al sito: <https://www.reuters.com/article/huawei-tech-interdigital-int/huawei-sues-u-s-firm-interdigital-in-china-over-patent-practices-idUSKCN1P11GB> che promette aggiornamenti a riguardo. Per le nuove evoluzioni riferentesi ai brevetti 5G è opportuno consultare: <https://www.iam-media.com/who-will-be-technology-leader-5g-part-two>

### 4.3.1 Il giudizio della Corte Intermedia di Shenzhen sul caso *Huawei v. Samsung*

Nel Gennaio del 2018 la Corte Intermedia di *Shenzhen* annuncia le sentenze che coinvolgono da un lato la parte attrice, la *Huawei Technologies* e dall'altro la convenuta *Samsung Electronics Ltd.*

All'interno delle 700 pagine che compongono il giudizio viene ampiamente argomentato riguardo la presunta *violazione* di Brevetti Essenziali e dell'impegno FRAND da parte di quest'ultima azienda.<sup>361</sup>

La sentenza in commento, la più recente in materia di brevetti essenziali, è stata ritenuta particolarmente rilevante per diverse ragioni: In primo luogo è di notevole importanza la presenza di un nuovo percorso valutativo adottato dai giudici, riguardante le modalità in cui si è svolta la negoziazione tra le parti.

Tale valutazione sembrerebbe prendere come riferimento da un lato lo schema elaborato nella risoluzione del caso *Huawei v. ZTE* del 2015 che, come accennato in precedenza, costituisce un giudizio centrale in materia di SEP nel contesto europeo;<sup>362</sup> dall'altro le *Linee Guida* predisposte dal Tribunale di Pechino nel 2017 che, seppur non vincolanti sull'intero territorio cinese, hanno comunque permesso ai giudici di emettere una decisione agevolata da un *legal framework* predeterminato.

Secondariamente, lo schema seguito dalla corte volto ad accertare l'influenza di elementi soggettivi nel crollo delle trattative che sembra richiamare in più punti il precedente nazionale, *Iwncomm v. Sony*, deciso nel 2017 dalla Corte

---

<sup>361</sup> Si ringrazia l'avv. Yang Li, Legal Manager dello studio Bird & Bird con sede ad Hong Kong, per avermi fornito le importanti informazioni sul caso *Huawei v. Samsung* riportate nel presente paragrafo; La prima sentenza, relativa al caso *Huawei v. Samsung* è la 816 del 2018, reperibile al sito: CHINA\_IP\_INTELLECTUAL PROPERTY.COM, <<http://www.chinaipmagazine.com/en/index.asp>>; La seconda Sentenza, la n. 840 del 2018 è reperibile allo stesso sito.

<sup>362</sup> Si rimanda per un approfondimento del caso al paragrafo 4.3 del presente capitolo.

Intermedia di Pechino, riprendendone il percorso argomentativo al fine di esaminare la *colpa* di *Samsung* nella fattispecie oggetto.

Prima di analizzare il caso si nota che la parte convenuta, individuata in *Samsung Electronics Co. Ltd.*, la celebre azienda sudcoreana che opera in diversi settori legati all'elettronica, è invece rappresentata all'interno del giudizio da parte di *Samsung China*, *Samsung Huizhou* e *Samsung Tianjin*.<sup>363</sup>

Il dubbio sull'idoneità del convenuto ad essere rappresentato dalle aziende controllate viene argomentato in via preliminare dalla Corte. Secondo quest'ultima la negoziazione inerente al *pool* di brevetti essenziali tra le parti produce effetti non solo per le società nel territorio cinese ma anche per la *holding*, in quanto il rapporto tra società controllata e controllante si svolge in condivisione dei medesimi interessi; per questo motivo è da considerarsi esteso l'obbligo FRAND anche alle società affiliate, rilevando al contempo nel giudizio gli atti e le omissioni della società principale.<sup>364</sup>

Sciolta la questione, la Corte Intermedia di Shenzhen procede all'analisi dei comportamenti delle parti secondo i principi FRAND a cui le stesse si sono sottoposte da un lato con l'adesione all'ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*) da parte di *Huawei*, dall'altro con la negoziazione delle *royalties* a condizioni FRAND richiesta da Samsung che, dunque, risulta essere *terzo beneficiario* dell'impegno assunto da Huawei nei confronti dell'organizzazione.<sup>365</sup>

In una ricostruzione cronologica delle negoziazioni la Corte precedente rileva che Samsung dilazionò per molti mesi le trattative con la controparte,

---

<sup>363</sup> Pagina 4 Sentenza Huawei v Samsung n. 816: "*The defendant Samsung (China) Investment Co., Ltd. is the trademark with the registration number 8494299. The licensor is South Korea's Samsung (hereinafter referred to as Samsung), the defendant Huizhou Samsung Electronics Co., Ltd., defendant Tianjin Samsung Communication Technology Co., Ltd.*"

<sup>364</sup> Pag. 33 Sentenza Huawei v. Samsung n. 816: "*Samsung and defendant Samsung (China) Investment Co., Ltd., Huizhou Samsung Electronics Co., Ltd. Company, Tianjin Samsung Communication Technology Co., Ltd. is a community of economic interests, Samsung passed the three defendants engaged in the production and sales of wireless terminal products in China and jointly obtained economic benefit.*"

<sup>365</sup> Pag. 55 Sentenza Huawei v. Samsung n. 816

trattative attinenti alla conclusione di un contratto di licenza relativo ad un pacchetto non distinguente tra brevetti essenziali e non.

Nel 2012, in una richiesta formale inviata da Samsung a *Huawei*, veniva richiesto lo scambio di tutti i brevetti posseduti dalle parti in modo che entrambe potessero liberamente usufruirne a fine produttivi.<sup>366</sup> *Huawei* rispose declinando alla richiesta nell'Ottobre dello stesso anno, attraverso una controproposta in cui limitava la trattativa ai soli brevetti essenziali, richiedendo esplicitamente una trattazione a parte dei brevetti non-SEP.<sup>367</sup> Di conseguenza, in un primo momento *Huawei* comunicò alla controparte le *royalty* relative a brevetti essenziali appartenenti alle tecnologie LTE, OMA/Wi-Fi e, successivamente, integrò la proposta con il portafoglio di brevetti riguardante le tecnologie UMTS.<sup>368</sup>

Tuttavia, nelle diverse proposte susseguitesi nei mesi successivi, le trattative raggiunsero un punto di stallo non potendosi ancora delimitare l'oggetto dell'accordo di licenza né tantomeno il corrispettivo in *royalties* da corrispondere.

Nel 2015 *Huawei* si rivolgeva alla direzione commerciale di *Samsung*, comunicando che in avrebbe negoziato le licenze SEP e non-SEP esclusivamente in parallelo. In giudizio la parte attrice giustificava questa presa di posizione netta riportando la mancata collaborazione di Samsung che, nel corso delle trattative, non aveva mai messo a disposizione il proprio portafoglio SEP.<sup>369</sup>

Samsung ribatté all'osservazione della controparte confermando la mancata disponibilità a fornire i propri brevetti SEP insieme alla *royalty* come contropartita, però puntualizzando di fronte i giudici che non ricorreva una vera e propria *mancata collaborazione*, in quanto l'offerta di brevetti non-sep nella negoziazione di un

---

<sup>366</sup> Pag. 43 Sentenza Huawei v. Samsung n. 816

<sup>367</sup> Pag. 47 Sentenza Huawei v. Samsung n. 816: “[...] Huawei advocates limiting license patents to standard essential patents”

<sup>368</sup> Pag. 64 Sentenza Huawei v. Samsung n. 816

<sup>369</sup> Pag. 75 e 274 Sentenza Huawei v. Samsung n. 816

portafoglio di brevetti essenziali non era una condizione rilevante e idonea a sospendere le trattative.<sup>370</sup>

Argomentando su queste vicende, nel procedimento di mediazione di fronte la Corte, Samsung accusava Huawei del mancato avanzamento delle trattative in quanto non aveva fornito idonee indicazioni per definire esattamente l'ambito della licenza; ma, nonostante ciò, la Corte rilevava, dalle osservazioni di parte, che Samsung mancò di tenere un comportamento improntato alla buona fede per l'interesse della negoziazione.<sup>371</sup>

Prima della valutazione della condotta delle parti, nel quadro dell'impegno FRAND, la Corte asseriva che la contrattazione congiunta di brevetti essenziali e non essenziali poteva essere consentita solo con il comune accordo delle parti che avrebbero dovuto mettere a disposizione entrambe le tipologie di brevetto.<sup>372</sup>

Mentre, nel caso specifico, solo Samsung aveva espresso una volontà in tal senso, volontà mutatasi al rifiuto della controparte.<sup>373</sup>

La Corte a questo punto muove a Samsung una prima accusa: quella di aver posto in essere tattiche volte a dilazionare la discussione della licenza con Huawei, consistenti nella non tempestiva o mancata risposta alla controparte.<sup>374</sup>

Il convenuto giustificava la propria condotta affermando che il gruppo tecnico competente alle trattative con Huawei era impegnato a gestire molteplici cause intercorrenti contro *Apple*, *Ericsson* e *IDC*.<sup>375</sup>

---

<sup>370</sup> Si veda l'analisi condotta dallo studio Bird&Bird: Y., LI, C., YIU, R., VARY, *Shenzhen court issues written judgment in Huawei v Samsung case*, 2018 reperibile al sito: <https://www.twobirds.com/en/news/articles /2018/global/shenzhen-court-issues-written-judgment-in-huawei-v-samsung-case>, paragrafo 1.

<sup>371</sup> Pag. 76 Sentenza Huawei v. Samsung n.816

<sup>372</sup> Pag. 275 Sentenza Huawei v. Samsung n. 816/2017

<sup>373</sup> È da evidenziare che solitamente i titolari dei SEP tendono a predisporre Patent Pool che comprendano brevetti SEP e non-SEP piuttosto che le controparti. Questo comportamento è riconosciuto come indice dalla corte per stabilire la cattiva fede di Samsung per richiedere l'accesso a brevetti non essenziali. Nonostante questo comportamento sia lecito si giustifica la riluttanza di Huawei nel concedere i propri brevetti per questioni di differenziazione dei prodotti e per l'indebita estensione delle condizioni FRAND anche a brevetti non essenziali che non rientrano nell'ambito di tutela della disciplina.

<sup>374</sup> Pag. 284 Sentenza Huawei v. Samsung n. 816/2017

<sup>375</sup> Pag. 75, 283 Sentenza Huawei v. Samsung 816/2017

Addentrando nel merito, il Tribunale argomentava le proprie accuse a sfavore di *Samsung* attraverso una trattazione organica degli elementi più rilevanti.

Innanzitutto, la Corte respingeva le osservazioni del convenuto opposte in merito alle difficoltà amministrative che questi avrebbe riscontrato. Secondo la stessa, *Samsung* avrebbe potuto dimostrare un maggiore impegno nella presa in carico di più casi durante lo stesso periodo. E ne presume il comportamento volontario nella dilazione delle trattative perpetrata per sei anni.<sup>376</sup>

Prima di trattare il successivo elemento, su cui la corte basava le proprie accuse, è necessaria una breve premessa: Nell'Ordinamento cinese, prima di adire la Corte del Popolo competente, si è soliti richiedere al convenuto la sua disponibilità a risolvere la controversia tramite l'utilizzo di strumenti di tipo stragiudiziale.<sup>377</sup>

Nel caso specifico, infatti, *Huawei* aveva richiesto tempestivamente la collaborazione di *Samsung* a ricorrere ad arbitrato per la negoziazione dei termini contrattuali, offerta che fu puntualmente rifiutata.<sup>378</sup>

Questo breve ma rilevante inciso nella trattativa è stato tenuto in conto dai giudici che, per rinforzare la propria accusa, diedero rilevanza ai fini del giudicato alla dichiarazione fornita da *Samsung* di fronte la Commissione Europea nel 2014 durante un'indagine *antitrust* nei confronti dell'azienda.<sup>379</sup>

---

<sup>376</sup> Nella sentenza si rileva che nell'arco di sette anni, dal 2011 al 2017, *Huawei* aveva trasmesso a *Samsung* diverse offerte di licenza, mentre *Samsung* all'infuori del processo di mediazione ne aveva proposta solo una.

<sup>377</sup> Art. 60 Legge Brevetti: *Article 60: If a dispute arises as a result of exploitation of a patent without permission of the patentee, that is, the patent right of the patentee is infringed, the dispute shall be settled through consultation between the parties. If the parties are not willing to consult or if consultation fails, the patentee or interested party may take legal action before a people's court and may also request the administration department for patent-related work to handle the dispute.*

<sup>378</sup> Pag. 136, Sentenza *Huawei v. Samsung* n. 840/2017.

<sup>379</sup> La commissione UE aveva rilasciato in un documento i dettagli e le dichiarazioni successive all'indagine *antitrust* avvenuta nei confronti di *Samsung*: "Samsung Commitments: [...] if no agreement is reached, a third party determination of FRAND terms by a court if either party chooses, or by an arbitrator if both parties agree on this." Il testo completo è reperibile al sito: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-14-490\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm)

In questa dichiarazione *Samsung* si impegnava formalmente a ricorrere all'arbitrato *qualora non fosse stato raggiunto un accordo soddisfacente sulle condizioni FRAND a cui sottomettere le future licenze*. Impegno che non era dunque stato mantenuto da dall'azienda sudcoreana nella lunga trattativa con Huawei.<sup>380</sup>

A questo punto Samsung, argomentando a sua difesa, giustificava il rifiuto della soluzione stragiudiziale in quanto, ai tempi dell'offerta, il procedimento era già stato sottoposto al vaglio della Corte di Shenzhen, rendendo di fatti l'arbitrato inefficace a seguito di un'eventuale sentenza.

*Huawei* rispose introducendo in giudizio un documento formale allegato all'offerta di arbitrato, nel quale si impegnava a ritirare il ricorso alla corte laddove fosse stata raggiunta una soluzione soddisfacente tramite l'arbitrato stesso o ulteriori negoziazioni.<sup>381</sup>

Secondo queste premesse la Corte rilevava *infondato* il rifiuto di Samsung, accusandola di aver agito in malafede venendo meno alle sue dichiarazioni presso le istituzioni europee e ai suoi obblighi FRAND come implementatore e rilevando al contempo la buona fede di Huawei per l'aver proposto prontamente arbitrato.<sup>382</sup>

Conclusa la prima parte del giudizio, relativa alle valutazioni del comportamento tenuto in concreto delle parti, Il Tribunale procede ad un'analisi approfondita finalizzata questa volta a stabilire le *royalty* in linea con l'impegno FRAND a cui sottoporre il contratto finale di licenza.

A differenza della precedente sentenza, coinvolgente IDC, quella in commento permette attraverso la pubblicazione lo studio dettagliato dei passaggi logici seguiti dalla Corte per individuare se le parti abbiano aderito al FRAND *commitment*.

In primo luogo, i giudici procedevano preliminarmente ad analizzare la consistenza dei portafogli SEP di entrambe le società, nello specifico quelli relativi agli *standard* 3G e 4G. Nell'analisi furono utilizzati diversi parametri tra cui: il

---

<sup>380</sup> Sentenza Huawei v. Samsung n. 816/2017 Pag. 288

<sup>381</sup> Sentenza Huawei v. Samsung n. 816/2017 Pag. 289

<sup>382</sup> Sentenza Huawei v. Samsung n. 816/2017 Pag. 6

mercato rilevante per gli standard considerati, i brevetti sottoposti alle SSO più rilevanti da entrambe le parti, il numero di brevetti adottati e approvati dalla **3GPP** (*3rd Generation Partnership Project*)<sup>383</sup>, il numero dei brevetti che sono stati resi nulli nel corso di altre vicende legali di entrambe le parti, i report *dell'Accademia Cinese sulla Ricerca nel settore delle Telecomunicazioni* presso il MIIT.<sup>384</sup>

L'esame nel merito si concretizzava in una prima sommaria verifica relativa al numero dei brevetti annullati durante la procedura di negoziazione intercorrente tra le parti. Si rilevava che nell'arco di sei anni erano stati annullati cinque brevetti, di cui solo uno apparteneva a Huawei;

La corte, basandosi su questo dato, presumeva che i brevetti del ricorrente siano qualitativamente migliori rispetto quelli posseduti dalla controparte.<sup>385</sup>

A questo punto si procedeva all'analisi del Mercato Rilevante per i brevetti essenziali considerati.

La Corte confermava il principio già affermato nella prassi giurisprudenziale cinese, secondo cui ogni brevetto costituisce un mercato rilevante a sé stante e che, in tema di SEP, debba tenersi conto nella valutazione delle quote di mercato, riferite al brevetto, detenute dalle parti a livello mondiale.<sup>386</sup>

Verificati questi dati preliminari alla valutazione si proseguiva con l'esame delle proposte di licenza intervenute nella negoziazione.

---

<sup>383</sup> *The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) riunisce al suo interno sette Standard Settings Organizations: ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC; per sviluppare nuovi standard nel settore delle telecomunicazioni.* Per un approfondimento si veda il sito: [http://www.3gpp.org/about - 3gpp](http://www.3gpp.org/about-3gpp)

<sup>384</sup> La corte ha preso come riferimento alcuni report sottoposti dalle entrambe le parti: La Huawei ha sottoposto tre ricerche condotte da ABI: LTE Innovation by Company: An Analysis of LTE Standards Body Contributions, Standards Leadership within the 3GPP, LTE Standard Leadership and Terminal-Essential Patents Portfolios Analysis Within the 3GPP, il report del Cyber Creative Institute: Evaluation of LTE essential patents declared to ETSI, infine il Fairfield Resources International report: Review of Patents Declared as Essential to WCDMA; Uno dei report realizzati da Reuters e sottoposti da Samsung è stato rifiutato da parte della corte. A questi si aggiungono un report realizzato dall'Ufficio IP di Taiwan nel 2014: Telecommunication Industry Patent Trend and Patent Litigation Analysis Research Project, ed altre ricerche da parte di esperti del settore.

<sup>385</sup> Sentenza Huawei v. Samsung n. 816/2017 Pag. 299 e ss.

<sup>386</sup> Sentenza Huawei v. Samsung n. 816/2017 Pag. 300 e ss.

In primo luogo, i giudici procedevano alla stima del tasso di royalties che Huawei aveva inserito nell'offerta iniziale; queste erano pari all'1.5% per l'intero portafoglio brevetti.<sup>387</sup>

Secondariamente, si procedeva alla valutazione del portafoglio della parte attrice: si tentava di evincere, confrontando insieme ai dati relativi al mercato rilevante e alla qualità dei brevetti, quanto fosse consistente il pacchetto SEP 3G e 4G sul territorio cinese, quanto a livello mondiale e, infine, quanto questi *standard* abbiano inciso sulle vendite della controparte.

Le stime finali portano i giudici a riscontrare che l'offerta proposta inizialmente da Huawei risultava ragionevole, ritenendo inoltre che vi fossero i presupposti per permettere a Samsung, tramite un comportamento diligente nella negoziazione, di ottenere un prezzo migliore.<sup>388</sup>

A differenza delle decisioni precedenti, comprese quelle intraprese in USA e Regno Unito, si nota che per la valutazione è sufficiente che le royalty rientrino *sommariamente* all'interno della tariffa che la corte ritenga ragionevole. In altre parole, non si inquadra l'idoneità dell'offerta in un tasso fisso predeterminato in modo aprioristico dalla corte.<sup>389</sup>

Si stabiliva dunque l'idoneità dell'offerta di Huawei ad essere giudicata positivamente secondo l'impegno FRAND, non verificandosi alcun inadempimento nei suoi obblighi e, di conseguenza, non potendosi addebitare alcuna responsabilità *Antitrust* alla parte attrice.

La risposta di Samsung alla statuizione dei giudici si concretizzava in un report dettagliato che analizzava i profitti derivanti dalle vendite dei suoi prodotti

---

<sup>387</sup> Sentenza Huawei v. Samsung n. 816/2017 Pag. 19 e ss.

<sup>388</sup> Sentenza Huawei v. Samsung n. 840/2017 Pag. 5 e ss.

<sup>389</sup> Dragon Wang and Austin Chang at Beijing East IP Ltd., Huawei v. Samsung – *An Insight From The Shenzhen Intermediate Court On Finding Infringement On Standard Essential Patent* reperibile al sito: <https://www.beijingeastip.com/type-news/huawei-v-samsung-insight-shenzhen-intermediate-court-finding-infringement-standard-essential-patent/>

qualora avesse accettato il tasso di *royalty* di cui sopra, adducendo l'impossibilità di realizzare un guadagno ragionevole a causa del tasso eccessivamente alto.<sup>390</sup>

I giudici, in un primo momento, tennero in considerazione le osservazioni di parte per discutere della validità dell'impegno FRAND assunto da *Huawei*. Tuttavia, il dato fornito da *Samsung* fu ritenuto inconsistente; in quanto i fattori per determinare il guadagno erano molteplici e non soggetti ad un'astrazione, dovendosi tener conto di dati fattuali, non riferiti da *Samsung*, come elementi concreti del mercato o indici riguardo l'efficienza del produttore stesso.<sup>391</sup>

Il Tribunale di Shenzhen procedeva dunque all'analisi del comportamento della controparte rilevando che l'unica offerta emessa da *Samsung* risaliva al 20 luglio 2015. Nel dichiarare che il portafoglio SEP di entrambe le società fosse sostanzialmente identico in termini di incidenza nel settore, rilevava che la controproposta iniziale, relativa ad uno scambio coinvolgente la totalità dei brevetti delle parti, presentava una *royalty* non allineata all'impegno FRAND, in quanto tre volte più alta rispetto quella offerta da *Huawei*.<sup>392</sup>

Dalle osservazioni delle parte convenuta si deduceva che l'offerta di *Samsung* non fosse basata su un calcolo della consistenza *attuale* del suo portafoglio brevetti, commisurato a quella della controparte, ma fosse invece basato sul precedente cinese *Huawei v. IDC* del 2013.

Il tasso dello 0.0019%, calcolato come conforme all'impegno FRAND, era stato utilizzato all'inverso da *Samsung* per risalire a diversi dati rilevanti nel giudizio tra cui: la consistenza del portafoglio *Huawei* a livello mondiale, il calcolo sommario delle *royalty* derivanti dalle vendite e guadagni di entrambe le parti e, infine, il calcolo delle *royalty* che *Samsung* avrebbe potuto corrispondere a *Huawei* nel caso specifico.

---

<sup>390</sup> Pag. 28 e ss. Sentenza *Huawei v. Samsung* n. 816/2017

<sup>391</sup> Pag 317 e ss. Sentenza *Huawei v. Samsung* n. 816/2017: "According to the evidence, the profits obtained by various manufacturers are high or low, and they are all participating in market competition. result. Whether or not each manufacturer can make a profit is affected by its own factors and various market factors."

<sup>392</sup> Pag. 130, 318 Sentenza *Huawei v. Samsung* n. 816/2017

La Corte rigettò *in toto* le osservazioni di Samsung, argomentando sulla inidoneità dei calcoli dell'azienda alla negoziazione specifica del caso.

Il precedente del 2013, infatti, non è comparabile in alcun modo con il caso in commento in quanto sostanzialmente differente nei presupposti.

Si deve, da un lato, ricordare che l'azienda convenuta nel primo caso fosse una NPE, pertanto presentante un modello aziendale estremamente diverso rispetto Samsung; dall'altro è reso noto dalla Corte che le parti, ai tempi delle negoziazioni, stessero discutendo delle proprie licenze su base nazionale, tenendosi dunque solo conto dei brevetti insistenti sul territorio cinese, puntualizzando che solo dopo la sentenza d'appello, definita dalla Corte di Guangdong, le parti sottoscrissero un contratto di licenza FRAND su base globale.<sup>393</sup>

Nel caso in commento, invece, Samsung e Huawei contrattavano su un *cross license* che estende il suo ambito territoriale a livello globale già fin dal principio.<sup>394</sup>

In conclusione, la Corte di Shenzhen, viste le posizioni delle parti in sede di negoziazione, analizzate le idoneità riconnesse al tasso di royalty nella fattispecie, stabilisce che l'offerta predisposta e il comportamento tenuto da parte di *Huawei* fossero in linea con l'impegno FRAND, dunque con l'impegno assunto dalla stessa nei confronti delle SSO a cui il brevetto essenziale è registrato.

Al contrario, la Corte determina che le *royalty* offerte da *Samsung* non fossero in linea con l'impegno FRAND puntualizzando che il tasso di *royalty*, parametrato al valore e alla forza del portafoglio delle parti, risultava irragionevolmente eccessivo e, pertanto, indiziante la colpa del convenuto nelle trattative.

---

<sup>393</sup> Pag. 178 e ss. Sentenza Huawei v. Samsung n.840/2017

<sup>394</sup> Questa posizione appare più vicina a quella intrapresa nella giurisprudenza internazionale, come il caso *Unwired Planet* in cui il giudice analizza la fattispecie senza fare riferimento a precedenti coinvolgenti le parti. D. Wang and A. Chang at Beijing East IP Ltd., *Huawei v. Samsung – An Insight from The Shenzhen Intermediate Court On Finding Infringement On Standard Essential Patent*

Pertanto, la Corte riconosce a *Huawei*, ex art. 60 Legge Brevetti, la possibilità di far valere il proprio diritto attraverso un’ingiunzione nei confronti di *Samsung*.

La decisione si caratterizza, infine, per un ulteriore passaggio che pone un importante precedente in materia; infatti la Corte aggiunge che, nonostante la sentenza passata in giudicato, le parti potranno continuare le negoziazioni anche dopo la decisione. Vale a dire che viene data *facoltà* a Huawei di dare esecuzione alla stessa, permettendo all’azienda di non richiedere ulteriori misure nei confronti di *Samsung* laddove si raggiunga, successivamente, un accordo soddisfacente.<sup>395</sup>

#### 4.3.2 Considerazioni conclusive “*Is there any FRAND in China?*”

I due casi posti a confronto sono rappresentativi di un’evoluzione sostanziale della tutela rivolta ai brevetti essenziali in Cina.

La domanda finale che ci si pone riguarda in prima battuta il *se* i diritti elaborati nel tempo relativi all’impegno FRAND, siano stati correttamente implementati nel contesto cinese. Secondariamente la questione riguarda l’efficienza delle corti nel saper cogliere le elaborazioni giuridiche del caso da scenari differenti, quello statunitense e quello europeo, per farle poi combaciare con le singolari esigenze del mercato tecnologico cinese attraverso i loro strumenti: le Linee Guida.

Il primo caso in commento rappresenta una prima risposta, non sufficientemente chiara, a dette questioni.

---

<sup>395</sup> J. Schindler, Full judgment in Huawei v Samsung details why Shenzhen court hit Korean company with SEP injunction, reperibile al sito: <https://www.iam-media.com/frandseps/full-judgment-huawei-v-samsung-details-why-shenzhen-court-hit-korean-company-sep>

La mancata pubblicazione della sentenza ha infatti compromesso la possibilità di comprendere fino in fondo il *modus operandi* con cui i giudici abbiano determinato un risultato così innovativo, in un contesto sociale e giuridico che non ha quasi preso in considerazione il problema in modo organico.

Per quello che ci è noto, il percorso intrapreso dagli stessi si basava sulla recente legge antimonopolio cinese del 2008 e su una conoscenza dell'impegno FRAND filtrata da un lato dagli scritti in dottrina, dall'altro dalla *reply* della corte suprema rivolta al Ministero delle Costruzioni.

La decisione presa dalla *Corte di Shenzhen* si caratterizza dunque per la presunta applicazione dell'art. 17 AML al caso. L'utilizzo della *Antimonopoly Law*, in assenza di una regolamentazione idonea, è volta da un lato, ad argomentare su una base giuridica il motivo per cui fosse dovuto un risarcimento danni alla controparte e, inoltre, il motivo per cui doveva essere data rilevanza all'impegno FRAND anche nel caso specifico.

La seconda sentenza presa in esame, invece, presenta una struttura più trasparente che offre agli operatori giuridici del settore la possibilità di poter comprendere a fondo le motivazioni insite alla decisione.

In primo luogo, deve ricordarsi che la sentenza *Huawei v. Samsung* rappresenta uno dei primi risultati, insieme alla sentenza *Iwncomm v. Sony*, conseguiti alla luce di nuove e specifiche previsioni normative elaborate dalle Corti: le *Linee Guida*.

Secondariamente si tratta di una sentenza emanata dalla Corte di Shenzhen, la quale aveva già avuto a che fare con il caso IDC e, dunque, possedeva una sorta di *know-how* in materia di Brevetti Essenziali e FRAND *commitment*.

Quest'ultimo elemento ha rappresentato per i giudici la chiave di volta nell'elaborazione della decisione, è proprio all'impegno FRAND che viene parametrata *in primis* la valutazione della condotta delle parti nelle negoziazioni, laddove questa deve essere improntata all'equità, alla ragionevolezza e alla non discriminazione; secondariamente l'impegno viene utilizzato anche per stabilire se le *royalties* siano adeguate per i portafogli brevetti del caso.

A questo *modus operandi* dei giudici si aggiungono diversi elementi: la ricerca di documentazione specifica e tecnica relativa ai brevetti essenziali, la richiesta alle parti di osservazioni che siano argomentate da ingegneri piuttosto che da avvocati, lo studio del valore economico degli *standard* considerati, in un'ottica flessibile che ha permesso a Samsung di essere giudicata, seppur negativamente, alla luce di un tasso di royalty ragionato e non determinato in maniera aprioristica.

Si sottrae invece alla trattazione l'elemento della disciplina Antitrust cinese, che viene relegata solamente allo studio del mercato rilevante del caso, arricchita però di nuovi elementi che rendono la ricerca dei giudici confacente alla particolare struttura del mercato tecnologico cinese.

Infine, si può affermare che d'accordo o meno con la conclusione raggiunta dalla Corte Intermedia di Shenzhen, è innegabile che siamo in presenza di una decisione dettagliata e ragionata in molti aspetti: i giudici hanno utilizzato approcci che riprendono in alcuni passaggi, come accennato, alle decisioni prese nel contesto statunitense e quello europeo che, a loro volta, tentavano di rispondere alle questioni interne relative ai dubbi legati all'acronimo FRAND.<sup>396</sup>

La soluzione cinese, tuttavia, si dimostra la più sofisticata tra le più recenti in materia, riflette infatti un approccio più profondo all'analisi economica, che si dimostra non essere relegata ad una sommaria valutazione del portafoglio brevetti e neanche ad una semplice verifica del rispetto del FRAND *commitment*.<sup>397</sup>

In ultimo, si ricorda che le più recenti Linee Guida della Corte Superiore di Guangdong del 2018 presentano numerose novità relative alla materia in commento. Queste novità si rifletteranno certamente nelle decisioni dei prossimi anni, come quella che vedrà ancora protagonista il Tribunale di Shenzhen, nella futura trattazione relativa a *Huawei e IDC*.

---

<sup>396</sup> Si veda l'analisi condotta dallo studio Bird&Bird: Y., LI, C., YIU, R., VARY, *Shenzhen court issues written judgment in Huawei v Samsung case*, 2018 reperibile al sito: <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/global/shenzhen-court-issues-written-judgment-in-huawei-v-samsung-case>

<sup>397</sup> *Ibidem*

Si può dunque affermare che da un lato vi sono delle novità rilevanti riguardo l'impegno FRAND e la sua applicazione nel territorio cinese, dall'altro che, la tendenza positiva riguardante la crescita del tasso delle liti in materia di brevetti essenziali vedrà, in tutti i possibili scenari, la Cina come osservatorio ideale per la dottrina di tutto il mondo.



## CONCLUSIONI

Per lungo tempo le invenzioni e le creazioni provenienti dalla Cina, etichettate con la dicitura “Made in China”, sono state stigmatizzate. Se tale dicitura in altre parti del globo, denota qualità, sicurezza, provenienza certificata, nel caso cinese si lega indissolubilmente ad accezioni negative. Il prodotto realizzato in Cina è stato spesso considerato non innovativo, copiato, insicuro, mediocre.

La ricerca che si è qui condotta, ha trattato temi particolarmente insidiosi nell’ambito della proprietà intellettuale, tenendo sempre a mente l’attuale contesto storico in cui la RPC si muove. La Cina, infatti, al quarantesimo anniversario della politica della porta aperta, presenta un ordinamento giuridico modificato profondamente nella sua totalità e, conseguentemente, la prima domanda che ci si pone è che, come un *fil rouge*, fin dal primo momento ha animato chi scrive nella ricerca è: esiste un ambito giuridico in cui la Cina abbia la potenzialità di eccellere rispetto gli altri Stati? Lo stigma legato all’operato cinese può essere finalmente rimosso?

Nel tentativo di dare risposta a questa domanda, il presente lavoro ha descritto le dinamiche giuridico-economiche legate ai brevetti essenziali (da qui in avanti SEP, acronimo della dicitura inglese *Standard Essential Patent*), focalizzandosi sulla centralità dei principi FRAND in materia.

Come si evince dall’analisi condotta, le molteplici problematiche riconnesse ai SEP hanno portata globale e riguardano in ugual maniera Cina, Europa e Stati Uniti.

Dopo una analisi generale della materia nei tre ordinamenti considerati, la ricerca si è concentrata sulle vicende giuridiche che hanno coinvolto la Cina.

A fini chiarificatori, si è ritenuto di scomporre i rilievi qui presentati in tre macrocategorie: l'analisi sintetica dell'azione amministrativa delle *authorities* cinesi, l'analisi delle soluzioni dottrinali in tema di questioni relative al *FRAND commitment* e, infine, l'azione complessiva dei tribunali della RPC suddivisibile a sua volta in distinte fasi, partendo dalla funzione creativa-normativa giungendo, infine, a quella decisionale.

Per affrontare le questioni che i SEP dispiegano sul piano internazionale, i Paesi considerati, Stati Uniti, Cina e Europa, hanno dovuto compiere sforzi consistenti per diversi anni.

In un primo momento si è ritenuto opportuno utilizzare strumenti giuridici già esistenti, idonei a porre immediato rimedio agli abusi sempre più frequenti che erano commessi nel mercato tecnologico. A tal fine, le uniche norme sulle quali era possibile compiere un'argomentazione adeguata, riguardo il tipo di responsabilità addebitabile ai titolari dei SEP che avessero abusato del loro diritto, furono quelle antitrust.

Il Sistema Statunitense dal lato amministrativo opera attraverso le investigazioni condotte dalla *Federal Trade Commission* finalizzate alla verifica, caso per caso, della sussistenza di abusi legati alla violazione della legge antitrust. Segnatamente all'ambito dei SEP, ci si è domandati quanto l'influenza dell'azione amministrativa della *National Development and Reform Commission* (NDRC) Cinese abbia inciso su quella degli Stati Uniti, riferendosi alla trattazione del caso della società statunitense, **Qualcomm Technologies, Inc.**

Si rileva, nel caso considerato, che la decisione della NDRC cinese, a cui seguì una notevole sanzione impartita al colosso dei *microchip*, è stata idonea a generare effetti anche nell'ordinamento statunitense, il quale ha ritenuto tanto rilevanti le ragioni legate all'investigazione condotta in Cina da avviarne, a sua volta, una nel proprio contesto nazionale.

Per quanto concerne, invece, l'azione dei giudici nel contesto dei SEP, si rileva che il *leading case* statunitense, che vede coinvolti da un lato **Motorola**

**Mobility LLC** e dall'altro **Microsoft Corporation**, ha generato un precedente idoneo ad impattare non solo l'ordinamento giuridico di riferimento ma anche, in modo determinante, l'ordinamento cinese. In questo ambito si sono analizzate le influenze generate dal caso **Microsoft Corporation v. Motorola Mobility LLC** sull'acceso dibattito condotto dalla dottrina cinese, riguardante l'idoneità dei principi FRAND ad essere inquadrati sistematicamente nel contratto avente terzo beneficiario, ex art. 64 e 65 della *Contract Law* cinese.

Se da una parte il rapporto Cina-USA è configurabile come una sorta di sinallagma, in cui l'oggetto è rappresentato da un mutuo scambio di informazioni, le decisioni in ambito amministrativo e in ambito giudiziario assunte nel contesto Europeo sono, invece, recepite unilateralmente dalla Cina nei casi via via trattati.

In primo luogo, la sentenza **Huawei Technologies Co v. Samsung Electronics Co., Ltd.**, decisa dai giudici della Corte Intermedia di Shenzhen, richiama esplicitamente in varie parti le dichiarazioni espresse da Samsung di fronte alla Commissione Europea.<sup>398</sup> L'impegno di Samsung a *ricorrere a soluzioni extragiudiziali o alle corti di riferimento*, nel caso in cui vi siano *difficoltà a concludere futuri accordi sui SEP*,<sup>399</sup> viene tenuta a debita considerazione dai giudici cinesi. Questi, nella valutazione del comportamento delle parti, utilizzeranno l'impegno assunto dall'azienda di fronte la Commissione per argomentare sulla colpevolezza di Samsung e, nello specifico, per rilevarne la malafede nelle negoziazioni.

---

<sup>398</sup> L'investigazione iniziata nel Gennaio 2012 si conclude con l'impegno di Samsung dinnanzi la Commissione Europea. È possibile consultare tutti i documenti relativi all'investigazione n. 39939 sul sito: [http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case\\_details.cfm?proc\\_code=1\\_39939](http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939)

<sup>399</sup> La commissione UE aveva rilasciato in un documento i dettagli e le dichiarazioni successive all'investigazione antitrust, avvenuta nei confronti di Samsung: "Samsung Commitments: [...] if no agreement is reached, a third-party determination of FRAND terms by a court if either party chooses, or by an arbitrator if both parties agree on this." Il testo completo è reperibile al sito: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-14-490\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm)

A questo dato si aggiunge la considerazione, nell'ordinamento giuridico cinese, dello schema negoziale predisposto dalla Corte di Giustizia UE nel caso **Huawei Technologies Co v. ZTE Corporation**. Il caso definisce nel contesto europeo, alla luce dell'art. 102 TFUE, delle chiare linee guida a cui le parti dovranno attenersi, per evitare responsabilità da illecito *Antitrust*, nella negoziazione di SEP.

Il precedente che viene così a configurarsi in un territorio diverso dalla Cina, viene sapientemente estrapolato e recepito dai tribunali cinesi, al fine di modellarne il successivo sistema adottato tramite le *Guidelines of Guangdong High People's Court* nella risoluzione di contenzioso in materia di SEP.

Da queste premesse, sono state prese le mosse ai fini dell'analisi della sola azione amministrativa cinese in materia di SEP.

Dal lavoro svolto è emerso che la legge delega la competenza agli uffici *Antitrust* rispettivamente presenti all'interno della NDRC, del MOFCOM<sup>400</sup> e del SAIC<sup>401</sup>, la risoluzione di casi complessi, differenti tra loro nei presupposti.

In primo luogo, si è accennato a quelli che sono i modi di funzionamento della Commissione per le Riforme e lo Sviluppo Nazionale (NDRC) e successivamente alle disposizioni, emanate dalla stessa, che hanno rilevanza in materia di *Standard Essential Patents*.

L'azione dell'Authority si è dispiegata in una complessa investigazione che ha coinvolto Qualcomm per sospetto abuso della sua posizione dominante nel mercato tecnologico, conseguita attraverso la detenzione e mancata, intenzionale, licenza di SEP.

La sanzione finale comminata in questo caso è stata pari all'8% del fatturato aziendale del 2013 nel territorio cinese. Una cifra senz'altro importante, valutata a circa 975 milioni di dollari, che lascia intuire la certezza dell'istituzione cinese nel

---

<sup>400</sup> *Ministry of Commerce of the People's Republic of China* (MOFCOM).

<sup>401</sup> *State Administration for Industry & Commerce* (SAIC)

successo che sarebbe conseguito dalla complessa ricerca di elementi indizianti tra i documenti prelevati dagli uffici dell'azienda indagata.

Si rileva, ai fini della ricerca ivi condotta, che detta decisione è non solo ragionata minuziosamente ma, come si evince dalla dottrina, è rappresentativa di un salto qualitativo nella consistenza dell'*enforcement* della legge antitrust in Cina.<sup>402</sup>

L'argomentazione ivi proposta pare peraltro confermata dalle posizioni della FTC statunitense che, come accennato sopra, ha confermato l'idoneità dell'investigazione ad essere tenuta in considerazione anche dal Paese in cui la disciplina antitrust vede origine.

In secondo luogo, si sono prese in considerazione le decisioni del Ministero del Commercio cinese, relative da un lato all'acquisizione di Motorola da parte di **Google LLC**. nel 2012 e dall'altro di **Nokia Corporation** da parte di Microsoft nel 2014.

La fattispecie appare in questo caso estremamente diversa rispetto il caso Qualcomm; si tratta infatti di decisioni che hanno imposto delle condizioni restrittive, in entrambi i casi, rispetto ad accordi di fusione/acquisizione di importanti società nel mercato tecnologico, ambito nel quale il Ministero ha esclusiva competenza.

Dalla comparazione di questi ultimi casi emerge la *ratio* sottostante ad entrambe le decisioni. Nella prima, del 2012, le motivazioni del caso risultano implicite tra le pagine delle relazioni del Ministero, potendosi solo presumere e non accertare la presenza di un'attenzione particolare rivolta alla tematica dei numerosi brevetti essenziali detenuti da Motorola.

Nella seconda decisione, intervenuta nel 2014, si nota un sostanziale cambio di approccio. Nell'imporre la condizione comportamentale a cui Microsoft doveva

---

<sup>402</sup> H., S., HARRIS Jr. An Overview of the NDRC Decision in the Qualcomm Investigation. In *Antitrust Chronicle, Competition Policy International*, vol. 7, n. 2, July 2015.

attenersi nel caso di specie, il Ministero si spinge verso un sommario ma *esplicito* riconoscimento di cosa sia uno *standard* e di cosa, invece, sia un SEP.

Si presume altresì, pertanto, l'idoneità di questi ultimi ad influenzare fusioni miliardarie insistenti tra società che vogliano condurre *business* nel territorio cinese secondo le regole predisposte dal Paese.

Infine, la trattazione si è soffermata, per questioni di completezza, sulla *State Administration for Industry & Commerce* (SAIC). Non si rilevano ad oggi, infatti, decisioni provenienti dall'Authority che abbiano in qualche modo inciso sulla materia dei SEP. Tuttavia, si tiene conto della idoneità del SAIC, ad incidere in materia tramite le *Regulation on the Prohibition of Conduct Eliminating or Restricting Competition by Abusing Intellectual Property Rights* del 2012; una normativa che tratta in via generale condotte anti-competitive tramite l'abuso dei diritti riconosciuti in Cina al titolare di brevetti essenziali e non.

L'analisi della azione amministrativa cinese, si conclude con la trattazione delle *Standard Settings Organizations* (SSO).

Questi enti sono in genere di natura sovranazionale con la possibilità, da un lato, di essere considerati quali enti pubblici, ossia costituiti da parte dei governi delle singole nazioni in cui operano, d'altro lato come enti privati, questa volta costituiti da parte dei partecipanti al settore di riferimento.

Ai fini della ricerca si è voluto far emergere, in un primo momento, quanto invece fosse peculiare il ruolo dell'organizzazione di riferimento in Cina, la *Standardization Administration of the People's Republic of China* (SAC) infatti è l'unica organizzazione che viene riconosciuta dal governo e presso la quale le aziende o i soggetti interessati potranno sottoporre i propri *standard*.

Il processo di *disclosure* è qui caratterizzato da un lato dalla presenza pervasiva del Consiglio di Stato e, dall'altro, dall'impossibilità di ricorrere a SSO private per accedere ad un più semplice riconoscimento, su base volontaria, del proprio brevetto essenziale.

Nonostante il sistema predisposto dalla *Standardization Law* emanata nel 1988 sembri, in apparenza, organizzato e in qualche modo rispondente alle esigenze del mercato, si argomenta che i molteplici tentativi del SAC di creare una norma nazionale per regolamentare il settore e, nello specifico, i SEP, hanno portato ad un nulla di fatto, rimanendo bozze con un valore rilevante solo per gli studiosi della materia.

Dopo queste premesse si è colta l'occasione per argomentare riguardo i profondi limiti che caratterizzano le politiche adottate tra le SSO di stampo internazionale.

Alcune delle policy adottate all'interno di questi enti presentano diverse mancanze che, per assurdo, si posizionano in maniera diametralmente opposta rispetto i difetti delle politiche cinesi precedentemente accennate. In altre parole, il procedimento di standardizzazione appare in queste SSO assente di controlli validi: è sufficiente una semplice autocertificazione del titolare del brevetto per stabilire se questo sia essenziale o meno, senza nessun controllo tecnico.<sup>403</sup>

Molte delle *policy* elaborate in seno alle organizzazioni più rilevanti, invece, presentano sistemi più efficaci di *disclosure* accogliendo i cosiddetti principi FRAND a cui il titolare deve aderire formalmente. Il comportamento delle parti e le *Royalties* predisposte nel contratto di licenza da lì in poi dovranno essere *Fair, Reasonable e Non Discriminatory*.

Alla luce di quanto si è detto fino a questo punto, allora, sarebbe possibile dare risposte ad una prima serie di domande, relative alla qualità delle soluzioni intraprese in Cina.

In primo luogo ci si è chiesto: l'apparato amministrativo cinese funziona correttamente in ordine alle questioni sollevate dagli *Standard Essential Patents* in materia antitrust? La prima risposta sembrerebbe essere parzialmente positiva.

---

<sup>403</sup> M. A. LEMLEY, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, *California Law Review*, vol. 90, 2002.

L'apparato amministrativo in Cina è funzionante e rispondente all'esigenza di un mercato competitivo, equo, dove gli operatori economici vengono ricompensati per gli sforzi conseguiti in ricerca e sviluppo, mentre coloro che, in malafede, abusano dei diritti sulla proprietà intellettuale vengono perseguiti ai sensi della *Anti Monopoly Law* e sono considerati responsabili dei loro illeciti tramite sanzioni, come peraltro dimostrato nel caso Qualcomm.

Importante, oltre che lo schema sanzionatorio, anche quello che invece caratterizza il modello collaborativo assunto dal MOFCOM nei confronti di *Google* e *Microsoft*, in questo caso si condiziona semplicemente la fusione delle Società oggetto a dei comportamenti che, seppur consistenti in semplici impegni, sono rilevanti per l'intero mercato e per i consumatori.<sup>404</sup>

Da segnalare in questa sede il problema relativo alla sovrapposizione delle Authorities in tema di giurisdizione: le normative adottate dalle stesse per molto tempo hanno presentato contenuti che esulavano dalla competenza stabilita dalla legge.

Tuttavia, si tiene conto della riforma, partita a marzo 2018, dell'organizzazione degli uffici *Antitrust* presso le agenzie governative considerate, riunite sotto un unico ente: *Lo State Administration for Market Regulation (SAMR)*<sup>405</sup>

Secondariamente ci si è chiesto: l'esperienza cinese ha influenzato in qualche modo le investigazioni degli altri Stati? È ritenuta valida nel contesto internazionale?

La risposta, da ciò che si evince, sembrerebbe essere altrettanto positiva.

---

<sup>404</sup> C. POMMIÈS, P. MCDONALD, D. SHEN, IPRs and China's Anti-Monopoly Law: Friends or Foes? *Antitrust*, Vol. 31, No. 2, 201.

<sup>405</sup> Rimane ad oggi in dubbio come verranno riunite le normative già emanate in passato. A., EMCH, Chinese Antitrust Institutions: Many Cooks in the Kitchen, in *Competition Policy International* vol.10 n.1, 2014.

Come detto il caso **Qualcomm** è stato ritenuto meritevole di attenzione dal sistema statunitense che, a sua volta, ha condotto delle verifiche sul produttore di *chip*.

Non è emersa dai documenti consultati, nel caso specifico dei brevetti essenziali o di investigazioni antitrust, una collaborazione a stretto contatto con l'Europa. Tuttavia, la rilevante collaborazione in materia di proprietà intellettuale tra Europea e Cina lascia spazio alla possibilità futura che i due sistemi si influenzino vicendevolmente.<sup>406</sup>

Infine, ci si domanda: il SAC è un organismo sufficientemente operativo nel contesto nazionale cinese? Ha avuto una rilevanza preponderante ai fini della ricerca?

In questo caso è da ritenere negativa la risposta alla questione.

Il SAC probabilmente, non avrà un ruolo fondamentale a livello internazionale, a causa del forte carattere nazionale che si dà al processo di standardizzazione. Tuttavia, l'ente assume, *ope legis*, una rilevanza centrale per gli operatori del mercato tecnologico che vogliano vedere approvati i propri *standard* nel territorio cinese.

Ai fini della ricerca, l'azione amministrativa del SAC non ha raggiunto alcun risultato rilevante, in termini giuridici, nel contesto nazionale.

Le cause sono da attribuire da un lato alla mancata emanazione di una normativa specifica nel settore dei brevetti essenziali, dall'altro alla parziale rilevanza del processo di standardizzazione in Cina nella giurisprudenza **Huawei**.

Nei casi affrontati, infatti, i giudici terranno sempre in considerazione le policy delle SSO estere. È alla luce dell'impegno FRAND assunto di fronte l'*European Telecommunications Standards Institute (ETSI)* che si valutano i due

---

<sup>406</sup> A., CARPI, *Proprietà Intellettuale e Cooperazione allo Sviluppo: uno studio di diritto comparato tra Unione Europea e Cina*, Bononia University Press, 2018.

casi, potendosi azzardare l'ipotesi secondo quale i giudici nutrono parziale sfiducia nel sistema del SAC.

Nel lavoro, si è poi proceduto all'esame delle posizioni dottrinali rispetto al FRAND *commitment* in Cina. Mentre è emerso che, nel caso statunitense ed in quello europeo, la natura attribuibile all'impegno è di tipo contrattuale, si rileva che la questione è stata oggetto di studio presso la dottrina cinese per diverso tempo.

Si rileva, in primo luogo, la possibile coincidenza dell'impegno con i requisiti stabiliti dall'art 14 *Contract Law* che regola l'offerta pubblica a negoziare; tale orientamento sarà però rigettato esplicitamente dalla giurisprudenza successiva, nel caso **Huawei v. Interdigital**, dove si specifica che l'approccio negoziale bilaterale sia più idoneo alla fattispecie in oggetto, necessitandosi da un lato che la proposta proveniente dal titolare del SEP specifichi i termini esatti della licenza oggetto di trattative, dall'altro l'accettazione di chi voglia implementare il brevetto nel suo trovato.

Successivamente, la dottrina ha preso in considerazione il modello statunitense elaborato nella sentenza **Microsoft v. Motorola**, che considerava il rapporto giuridico sussistente tra titolare del SEP e *Standard Setting Organization*, come un contratto a favore di terzo, visto che di fatto è idoneo a dispiegare effetti su altri soggetti interessati all'adozione dello standard.

Alla luce degli art. 64 e 65 della *Contract Law*, infatti, sembrerebbe essere stato possibile accogliere tale impostazione anche nell'ordinamento cinese ritenendo l'impegno FRAND come "*legally binding*" e avente effetti sul terzo beneficiario che, nel caso di specie, è rappresentato dagli *implementers* interessati ad acquisire lo *standard*.

Quest'ultima impostazione sembra essere stata accolta tacitamente dalla giurisprudenza, infatti si rileva che entrambe le sentenze trattate si riferiscono puntualmente alle dichiarazioni delle parti all'ETSI, dotandole di rilevanza giuridica.

Oltre i dibattiti trattati è opportuno segnalare un ultimo tentativo proveniente dalla dottrina, finalizzato a elaborare soluzioni che, invece, fossero atte a coinvolgere maggiormente le organizzazioni del settore.

Nella ricerca è emerso che tali soluzioni erano adottabili esclusivamente tramite un intervento diretto alla modifica delle *policy* emanate dalle SSO coinvolte. Tra le soluzioni proposte, il metodo del cosiddetto *ex ante licensing* appare quello più trattato in dottrina in quanto consente, all'eventuale licenziatario, l'ottenimento di informazioni rilevanti *prima* della negoziazione con il titolare del brevetto.

Tuttavia, tale impostazione fa sorgere numerose questioni relative innanzitutto alla difficoltà di realizzare una modifica, apparentemente semplice, delle *policy* considerate: sarebbe, infatti, necessario il consenso unanime dei partecipanti alla SSO; secondariamente, si tiene conto che, qualora ipoteticamente tale modifica venga posta in essere, potrebbero presentarsi possibili sbilanciamenti del potere contrattuale tra le parti, idonei a dare vita a fenomeni di *inverse hold-up*.

Infine, tutto potrebbe essere vanificato dalla probabile opposizione del Governo cinese a tali modifiche, giustificata dal modello centralizzato del processo di standardizzazione in Cina.

Fatte queste premesse si intuisce che le regole nelle quali deve essere inquadrato l'impegno FRAND non possono essere determinate aprioristicamente e genericamente, ma è necessaria una trattazione caso per caso, determinata dalle corti competenti.

Per tali ragioni, la ricerca si concentra, nella parte finale, sul ruolo delle corti in materia di brevetti essenziali e interpretazione dell'impegno FRAND.

Si è avuto modo di argomentare ampiamente sul complesso lavoro delle stesse, rilevandone in primo luogo l'abilità nel saper decifrare quelle che sono le esigenze reali sottoposte da un diritto vivente, in continuo cambiamento, attraverso due fasi distinte in quella normativa-creativa e quella decisionale.

La prima fase si caratterizza per l'emanazione di vere e proprie linee guida che, attraverso un *legal framework* definito, tenendo a mente le concrete esigenze

degli operatori economici, tracciano un percorso a cui il giudice deve attenersi, da un lato, alla valutazione del comportamento delle parti e delle royalties da queste richieste in sede di negoziazione, dall'altro alla decisione delle royalties invece imposte nella risoluzione della lite.

Nell'esame specifico delle linee guida che, dal 2016 al 2018, regolano la materia è emersa l'attenzione dei giudici ai precedenti in materia di brevetti essenziali non solo sul piano nazionale, riferendosi a **Iwncomm v. Sony** o al recentissimo **Huawei v. Samsung**, ma anche, come sopra accennato, sul piano internazionale, per alcuni infatti le linee guida del 2017 recepiscono, adattandoli al contesto cinese, i principi della sentenza della Corte di Giustizia UE **Huawei v. ZTE** in materia di SEP.

Emerge inoltre un ulteriore dato rilevante: le linee guida del 2018 emanate dalla Corte di Guangdong, si auto-impongono come nuovo strumento primario rispetto alla *Antimonopoly Law* per la risoluzione di casi che coinvolgano i brevetti essenziali. Nella legge viene infatti statuito che *non sempre le condotte del titolare del SEP, che non siano in linea con il l'impegno FRAND*, sono necessariamente costitutive di *una responsabilità derivante da illecito antitrust*.

In definitiva, ne consegue che l'applicazione della disciplina contenuta nella *Antimonopoly Law* è subordinata alla sussistenza di condotte anticoncorrenziali, rilevate dal giudice nel caso sottopostogli, che siano riconducibili in modo specifico ad una responsabilità da illecito antitrust.

Nonostante non sia ancora possibile accertare l'influenza delle Linee Guida del 2018 sull'azione dei giudici, vista la recente emanazione della normativa, è possibile affermare che nella comparazione condotta tra i casi **Huawei**, sembra che i giudici non decidano più basandosi esclusivamente sulla *Antimonopoly Law*. Quest'ultima parrebbe avere un ruolo secondario, in quanto richiamata nella sentenza *Huawei v. Samsung* solo per le valutazioni riguardanti il Mercato Rilevante.

La seconda fase, quella decisionale, coinvolge in prima linea la Corte di Shenzhen, si è avuto modo di analizzare, attraverso la sola dottrina pervenutaci, la prima decisione in materia di SEP che nel 2013 ha coinvolto **Huawei e Interdigital**, ponendola in comparazione con il caso che nel 2018 ha invece coinvolto **Huawei e Samsung**, decisa dalla medesima corte.

Alla luce della comparazione compiuta tra i due casi si evince che la sentenza Samsung si presenta molto più trasparente rispetto la precedente, consentendo un'analisi specifica del *modus operandi* dei giudici nel caso concreto.

La ricerca di documentazione specifica e tecnica relativa ai brevetti essenziali, la richiesta alle parti di osservazioni che siano argomentate da ingegneri piuttosto che da avvocati, lo studio del valore economico degli standard considerati, sono alcuni degli elementi che lasciano intuire che vi sia una cura singolare con cui il tema viene affrontato. In altre parole, è innegabile che si sia in presenza di una decisione dettagliata e ragionata in molti aspetti e soprattutto regolata da una disciplina confacente alle condizioni poste dal mercato tecnologico cinese.

Trattati dunque i rilievi della dottrina e delle corti ci si pone, ancora una volta, delle domande relative all'operato di entrambe.

In primo luogo, ci si è chiesti: le posizioni della dottrina hanno condotto a risultati soddisfacenti? La risposta sembrerebbe affermativa in relazione all'inquadramento sistematico dell'impegno FRAND in un contratto avente terzo beneficiario. Tuttavia, ancora sussistono dubbi riguardo la validità di quest'ultima posizione, in quanto nelle decisioni recenti non è mai stata resa in via esplicita dalla giurisprudenza la considerazione di tale schema contrattuale come fondamento giuridico dell'impegno.

Al contrario, l'inquadramento della disciplina nell'offerta pubblica a negoziare è stato puntualmente rigettato dalla Corte di Shenzhen nel 2013.

Infine, emerge prepotentemente la complessità della materia quando la dottrina tenta di argomentare sul cambio delle *policy*; in questo caso tutte le teorie

generali ed astratte si scontrano con i limiti giuridici che, nel sistema cinese, appaiono addirittura rinforzati.

Secondariamente ci si domanda: le linee guida delle Corti hanno avuto effetti rilevanti nella trattazione della materia?

La risposta anche in questo caso sembrerebbe positiva, l'utilizzo di una norma che guidi il giudice nelle valutazioni, permettendogli al contempo di parametrarle liberamente al caso concreto, si sono dimostrate uno strumento efficace. Per chiarire, si rileva che, mentre nella trattazione del caso del 2013, la Corte non abbia comunicato alle parti come sia giunta a determinare concretamente il tasso di royalty a cui ha sottoposto l'accordo, nella sentenza del 2018 la stessa Corte chiedeva ai litiganti di presentare in giudizio numerosi *report* su cui basare dettagliatamente il proprio giudizio riguardante il valore effettivo da attribuire ai brevetti trattati.

Da questa comparazione sull'approccio dei giudici emerge, inoltre, che le analisi approfondite, condotte nel caso **Huawei v. Samsung**, sono finalizzate all'impedire l'abuso delle *injunction* verso la controparte in buona fede.

A questi primi rilievi si aggiunge, inoltre, la capacità delle Corti nel congegnare, in soli tre anni, un sistema prima applicato in parallelo alla *Antimonopoly Law*, successivamente prevalente rispetto alla stessa, in quanto talmente rispondente a trattare le complesse vicende del mercato tecnologico cinese che se ne prospetta un utilizzo sul piano nazionale nel prossimo futuro.<sup>407</sup>

La domanda finale riguarda lo sforzo che trasversalmente ha occupato le authorities *Antitrust*, dottrina e giurisprudenza in Cina, ci si chiede, in prima battuta: le soluzioni adottate in ciascun ambito hanno reso possibile la realizzazione di un

---

<sup>407</sup> All'interno del quarto capitolo si procede ad un esame in dettaglio dell'evoluzione normativa delle Linee Guida, sottolineando che queste hanno la concreta potenzialità di essere applicate in futuro sul piano nazionale.

sistema di tutela complessivamente efficace? Che ruolo avrà la Cina nelle dinamiche riguardanti i brevetti essenziali in futuro?

La ricerca condotta ha permesso di esaminare i numerosi aspetti, positivi e negativi, che possono essere ricondotti alla trattazione Standard Essential Patents.

In un bilancio finale si evince che le componenti positive, ricollegate a questa tipologia di brevetti, hanno sicuramente rilevanza preminente nel mercato tecnologico internazionale.

È stata più volte evidenziata l' idoneità di un singolo brevetto a dare origine ad affari miliardari nel mercato rilevante considerato. Basti pensare agli investimenti ingenti, provenienti da operatori telefonici e produttori, che hanno coinvolto prima la ricerca e sviluppo dello standard 5G e poi l'adozione dello stesso nel mercato delle telecomunicazioni.

Oppure basti pensare all'acquisizione di Motorola da parte di Google per una somma pari a 12.5 Miliardi di dollari, venduta, successivamente, per una somma molto più "esigua" a Lenovo per 2.9 miliardi di dollari per il solo trattenimento, da parte di Google, di brevetti rilevanti appartenenti a Motorola.

Ancora, è possibile legare il successo di prodotti-dispositivi specifici nel mercato tecnologico all'essenzialità dei brevetti in questi implementati.

Un esempio al passato può essere riferito agli standard implementati in CD-ROM, poi nei DVD, poi nello *Standard Blue-Ray*; o un esempio rivolto ad un prossimo futuro, ipotizzato nel lavoro, riguardo alla possibile creazione di una innovativa batteria al grafene che potrebbe generare un nuovo standard nel settore energetico e produrre numerosi benefici alla società.

Nel lavoro si è pure evidenziata la rilevanza di potenziali aspetti negativi, legati all'abuso di poteri di mercato, che si concretizzano in condotte che possono restringere o eliminare la concorrenza tramite l'abuso dei decreti ingiuntivi.

Si può affermare che l'abuso dei diritti legati alla proprietà intellettuale sarà un problema sempre importante nel prossimo futuro, caratterizzato dallo

“spostamento del baricentro economico, dai beni fisici a quelli intangibili”<sup>408</sup>, pertanto, da tale assunto, si può dedurre che l’importanza della materia non è relegabile ad una trattazione insufficiente delegata all’uno o all’altro giudice o *Authority* ma anzi, giova alla ricerca di nuove soluzioni un impegno complessivo, di sistema.

Nello studio si è avuto modo di valutare da un lato l’impegno organico dell’ordinamento giuridico statunitense e dall’altro quello dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea per poi paragonarli agli sforzi dell’ordinamento cinese, concretizzatisi nei casi e nelle investigazioni su trattate.

Si rileva però, in quest’ultimo sistema, un possibile *quid pluris* conseguito dall’azione della giurisprudenza cinese rispetto gli altri ordinamenti considerati; le linee guida, *create* dai tribunali dal 2016 al 2017, si sono concretizzate in decisioni minuziosamente ragionate che non hanno precedenti nella materia trattata, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale.

Basandosi sui risultati complessivi ottenuti nel lavoro svolto, si può affermare che la Cina, per la rilevanza inconfutabile delle dinamiche insistenti nel mercato tecnologico nazionale, si appresta non solo ad essere un importante “tassello” nello studio delle vicende che caratterizzano a livello globale gli *Standard Essential Patents*, ma anche ad essere, nel prossimo futuro, un *player* fondamentale nell’evoluzione della disciplina trattata. A stabilirlo saranno, probabilmente, le prime applicazioni delle Linee Guida della Corte di Guangdong del 2018, a casi futuri. Sarà sicuramente interessante osservare gli esiti riguardanti il caso più recente in materia nel territorio cinese, datato gennaio 2019, coinvolgente ancora una volta Huawei e Interdigital sulla negoziazione di nuovi brevetti essenziali, di cui però al momento non si hanno sufficienti dettagli.

---

<sup>408</sup> A. Meo M. Berra, *Informatica solidale storia e prospettive del software libero*, Bollati Boringhieri, 2001

Tra le tante prospettive fin qui considerate una emerge con vigore: non è più pura utopia pensare che la Cina sia idonea a provocare, in un futuro non troppo lontano, numerosi cambiamenti che segneranno non solo la disciplina trattata ma anche, in modo incisivo, la più generica materia della Proprietà Intellettuale considerata sul piano globale.<sup>409</sup>

Oggi più che mai, quest'ultima, si presenta in una continua tensione tra movimenti che da una parte ne promuovono il rafforzamento ed altri che, invece, puntano ad *espungere*, o almeno a *tenere sotto controllo*, il sistema imperniato sul diritto di esclusiva fin ora realizzato perché potenzialmente idoneo a recare alla collettività effetti negativi piuttosto che effetti positivi a cui ogni legislazione in materia è rivolta.<sup>410</sup>

Un sistema di tutela adeguato, nonostante qualche critica poco fiduciosa sugli sforzi di cui si è trattato, parrebbe sussistere in Cina e si concretizzerebbe sia in misure di crescente complessità ed efficacia adottate dalle *Authorities* cinesi, sia in sentenze che prendono le mosse da una normativa che parrebbe non essere più *Made in China*, dunque etero imposta o adottata in un contesto giuridico poco maturo ed evoluto; ma sembrerebbe invece *Created in China*, elaborata dunque seguendo un percorso *endogeno*, finalizzato alla realizzazione di una disciplina rispondente alle sempre più complesse esigenze del mercato tecnologico nazionale e della collettività in materia di *Standard Essential Patents*.

---

<sup>409</sup> D., PRUD'HOMME, Chinese Patent Quantity and Patent Quality, and the Role of the State. in: D., PRUD'HOMME, & T., ZHANG, *Evaluation of China's Intellectual Property Regime for Innovation. Report for the World Bank*. Reperibile presso il sito: <https://ssrn.com/abstract=3104260>

<sup>410</sup> Gli effetti negativi causati da una tutela eccessivamente serrata dei diritti di Proprietà Intellettuale si concretizzerebbero in un rallentamento generale della ricerca e sviluppo e, dunque, in un blocco dell'innovazione tecnologica in molteplici settori (tecnologico, farmaceutico). Tali effetti, come accade anche nell'ambito dei brevetti essenziali, finirebbero per incidere direttamente sulla collettività e, pertanto si auspica, in futuro, un allargamento delle maglie della tutela per consentire una migliore protezione degli interessi pubblici, V., DI CATALADO, Il Futuro Prossimo della Proprietà Intellettuale, in *Rivista Giuridica Orizzonti del Diritto Commerciale* n.3, 2017, pagg. 1-11



## BIBLIOGRAFIA

**\_ABBOTT, F.** Intellectual Property Rights in World Trade. In **A., T., GUZMAN e A., O., SYKES** (a cura di), *Research Handbook in International Economic Law*, Edward Elgar Publishing, 2007, pagg. 444-484.

**\_ADELMAN, MARTIN J.** Patent Claiming in the United States: Central, Peripheral, or Mongrel? in *Intellectual Property Theory: Vol. 1 (2)*, 2010.

**\_ALFORD, W., P.,** *To Steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995.

**\_ALFORD, W., P.,** *Making the World Safe for What? Intellectual Property Rights, Human Rights and Foreign Economic Policy in the Post-European Cold War World*, New York University Journal of International Law and Politics n.29, 1997, pagg. 135, 138

**\_AZIZ, A., H.,** Defining Technology and Innovation Markets: The DOJ's Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, in *Hofstra Law Review: Vol. 24*, 1995.

**\_BRODER D., F.,** *U.S. Antitrust Law and Enforcement: A Practice Introduction*, Oxford University Press, 2012.

**\_CALDERINI M., GIANNACCARI A., GRANIERI M.,** *Standard, Proprietà Intellettuale e Logica Antitrust nell'Industria dell'Informazione*, 2005.

- \_CARPI, A.**, *Proprietà Intellettuale e Cooperazione allo Sviluppo: uno studio di diritto comparato tra Unione Europea e Cina*, Bononia University Press, 2018.
- \_CARY, G., S., WORK-DEMBOWSKI C., HAYES S.**, Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting, in *George Mason Law Review n.50*, 2007
- \_CHIRIT A.**, A Legal Historical Review of the EU Competition Rules, in *international & Comparative Law Quarterly*, 2014
- \_CHOW D., C., K.**, Counterfeiting in the people's republic of china. In *Washington University Law Quarterly*, N. 78(1), 2000, pag. 1-58.
- \_COLANGELO, G.**, Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2014
- \_COMINO S., MANENTI, F., NICOLO', A.**, Ex-ante licensing in sequential innovations, in *Games and Economic Behavior Volume 73, Issue 2*, 2011.
- \_CORTESE, B., FERRARO, P., MANZINI, F.**, *Il diritto antitrust dell'Unione Europea*, G. Giappichelli Editore, 2014
- \_GINSBURG, D., H.**, Comparing Antitrust Enforcement in the United States and Europe, in *Journal of Competition Law and Economics n.1, issue 3*, 2005.
- \_CLARK D.**, *Patent Litigation in China*, Oxford University Press, 2011.
- \_CRAVEN, M.**, What Happened to Unequal Treaties? The Continuities of Informal Empire. In *Nordic Journal of International Law*, N. 74, 2005, pagg. 335–382.
- \_CLEMENTE F.**, Batterie al grafene: finirà presto l'era del Litio?, in *Engineering Daily IT News Paper*, 2018

**DAI J., DENG Z.,** Antitrust Enforcement Against Standard Essential Patents in China, in *The Antitrust Bulletin* vol. 72, 2017.

**EMCH, A.,** Chinese Antitrust Institutions: Many Cooks in the Kitchen, in *Competition Policy International* vol. 10 n.1, 2014

**ERSTLING, JAY, BOUTILLON,** The Patent Cooperation Treaty: At the Center of the International Patent System, *William Mitchell Law Review*, Vol. 32, No. 4, 2006.

**EVANS, D., S.,** *Two-Sided Market Definition: Theory and Case Studies*, ABA Section of Antitrust Law, 2009.

**FARAH, P.,** *L'influenza della Concezione Confuciana sulla Costruzione del Sistema Giuridico e Politico Cinese.* In **G., BOMBELLI, B., MONTANARI,** (a cura di) *Identità Europea e Politiche Migratorie*, V&P, 2008 pagg. 193-226.

**FENG, P.,** *Intellectual Property in China.* 2003, Sweet & Maxwell Asia Publisher.

**FU, YULIN AND MENG,** Civil Justice in China, in *BRICS Law Journal*, 2016.

**FURSE, M.,** *Antitrust Law in China, Korea and Vietnam*, Oxford University Press, 2009.

**FUSCO, S.,** Markets and Patent Enforcement: A Comparative Investigation of Non-Practicing Entities in the United States and Europe, in *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, Vol. 20, 2014,

**GALGANO, F.,** *Atlante di Diritto Privato Comparato*, Zanichelli, 2011.

**GANEA P., PATTLOCH T., HEATH C.,** *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005.

**\_GERADIN D., RATO M.,** *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND*, 2006.

**\_GHIDINI G., E CAVANI G.,** (a cura di), *Lezioni di Diritto Industriale, - Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, 2014.

**\_GILES S. R.,** Extent of the Protection and Interpretation of the Claims – American Perspectives, in *Intellectual Law Review, Industrial Property & Copyright Law* vol.21, 1990.

**\_GIOVANNETTI G.,** Globalizzazione (voce in) *Enciclopedia Italiana - IX Appendice*, Treccani, 2012.

**\_GORDON W.J.,** Intellectual Property, Boston University School of Law, in *Working Papers n. 03-10*, 2003.

**\_GROSSI, P.,** *Prima Lezione di Diritto*, Laterza Editori, 2012.

**\_GUANGLIANG, Z.,** Enforcement of F/Rand and Antitrust Intervention: Discussion from the Huawei Decisions in China, in *China Legal Science*, 2014.

**\_HAN, M., LI, K.,** Huawei v. Inter Digital: China at the Crossroads of Antitrust and Intellectual Property, in *Competition and Innovation, Competition Policy International*, 2013,

**\_HARRIS, Jr. H., S.,** An Overview of the NDRC Decision in the Qualcomm Investigation. In *Antitrust Chronicle, Competition Policy International*, vol. 7, n. 2, July 2015.

**\_HOVENKAMP,** *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and its Practice*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 2011.

**\_HUI, L., CARGILL C., F.**, Setting Standards for Industry, in *Policy Studies Vol. 75*, 2017.

**\_HU C.**, Some Observations on the Patent Troll Litigation Problem, in *Intellectual Property & Technology Journal* vol. 26, 2014.

**\_JACKSON J., H.**, *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations. 2nd ed.* The MIT Press, 1997.

**\_KESAN, J., P., HAYES, C., M.**, F/Rand's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments, in *Indian Law Journal*, vol. 89, 2014.

**\_KESAN J., P., HAYES, C., M.**, F/Rand's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments, in *Indian Law Journal*, vol. 89, 2014

**\_KIM, S., K.**, Patent Law of China. In *Korean Journal of Comparative Law*. N, 18, 1990, pagg. 90-113.

**\_KRISTIE, T.**, *Assessing Intellectual Property Compliance in Contemporary China. The World Trade Organization TRIPS Agreement.* Palgrave Macmillan Publisher, 2017.

**\_LAMA J.**, The Evolution of Antitrust Law in USA, in *European Scientific Journal Vol.13, No.4*, 2017.

LEE, J., Implementing the FRAND Standard in China, in *The Chinese University of Hong Kong Faculty of Law, Research Paper n.34*, 2016

**\_LEMLEY, M. A.** A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents, in *Berkeley Technology Law Journal Vol 28*, 2013.

**\_LEMLEY M.**, IP in a World Without Scarcity. In *Stanford Public Law Working Paper No. 2413974*, 2014.

**\_LEMLEY M., A.**, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, in *California Law Review* vol. 90, 2002,

**\_LI, Y.**, *Evaluation of the Sino-American Intellectual Property Agreements: A Judicial Approach to Solving the Local Protectionism Problem.* Journal of Asian Law, 10 Column, 1996, pagg. 391, 395–401

**\_LOVE B., C., M. HELMERS, EBERHARDT**, Patent Litigation in China: Protecting Rights or the Local Economy, in *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law* vol. 18, 2016

**\_LUGINBUEHL, S., GANEA, P.**, *Patent Law in Greater China*, Elgar Intellectual Property Law and Practice series, 2014

**\_MAUK, J., E.**, The Slippery Slope of Secrecy: Why Patent Law Preempts Reverse-Engineering Clauses in Shrink Wrap Licenses, in *William & Mary Law Review* Vol. 43, 2001

**\_MARTELLINI M.**, *Dal Monopolio alla Concorrenza, La liberalizzazione incompiuta di alcuni settori*, FrancoAngeli Edizioni, 2007.

**\_MEI, L.**, Licensing Intellectual Property in China, in *East Asia Law Review*, Vol. 17, 2015, pagg. 3-16.

**\_MENELL, P., SCOTCHMER, S.**, Intellectual Property, University of California at Berkeley, 2006.

**\_MEO A., BERRA, M.**, *Informatica Solidale: Storia e Prospettive del Software Libero*, Bollati Boringhieri, 2001.

**\_MERCURIO B.**, The Protection and Enforcement of Intellectual Property in China since Accession to the WTO: Progress and Retreat, *China Perspectives*, Vol. 1, 2012, pag. 20–28.

**\_MERTHA, A., C.,** *The Politics of Piracy: Intellectual Property in Contemporary China*, Ithaca: Cornell University Press, 2005.

**\_MUSSO, A.,** *Brevetti per Invenzioni Industriali e Modelli di Utilità*, Zanichelli, 2013.

**\_NIE, J.,** *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*. Cameron May, 2006.

**\_OECD REPORT,** *The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy*, 2005.

**\_OLIVIERI G., MANGINI V.,** *Diritto Antitrust*, Giappichelli Editore, 2000.

**\_OPITZ, M., POHLMAN, T.,** The Patent Troll Business: An Efficient model to enforce IPR? A typology of patent trolls, using empirical evidence from German case studies. In *MPRA Munich Personal RePEc Archive*, Paper No. 27342, (17. December 2010). Technical University Berlin, pagg. 1-22.

**\_PANITCH, G., S.,** Is the Name of the Game Still the Claim? The Post-Phillips Revolution in Patent Law, in *intellectual Property Today*, June 2007.

**\_PAUKERT, A.,** in *The Max Planck Encyclopaedia of European Private Law*, Vol 1, Oxford University Press, 2012.

**\_PRIEST G., ROMANI F.,** L'antitrust negli Stati Uniti e in Europa. Analisi e psicoanalisi di una divergenza, in *Mercato Concorrenza Regole Fascicolo 1*, 2002.

**\_POMMIÈS C., MCDONALD P., SHEN D.,** IPRs and China's Anti-Monopoly Law: Friends or Foes? In *Antitrust, Vol. 31*, No. 2, 2017.

**\_QING, J.,** *A Confucian Constitutional Order: How China's Ancient Past Can Shape Its Political Future*, Princeton University Press, 2012.

**\_RAMIREZ E.**, Standard Essential Patents: The U.S. Antitrust Enforcement Experience, in *Italian Antitrust Review*, Vol. 1, 2017.

**\_RUOSI, Y., JIANJUN, Z.**, Judicial Application of FRAND Rule in disputes over Sep License Royalties, in *Electronics Intellectual Property* vol. 3, 2014.

**\_SABATTINI, M., SANTANGELO P.**, *Storia della Cina*, Laterza Editore, 2010.

**\_SACCO, R.**, *Circolazione e mutazione dei modelli giuridici*, (voce in). In *Digesto Civile.*, Vol. 2, 1988, UTET, p. 368-373.

**\_SACCO, R.**, *Trattato di Diritto Comparato*, UTET Giuridica, 1992.

**\_SANQIANG, Q.**, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer law international, 2012.

**\_SCARAMUZZINO G.**, I Brevetti Essenziali nel Contesto del Diritto Europeo della Concorrenza: un problema irrisolto nell'equilibrio tra diritti di proprietà industriale ed attuazione del diritto della concorrenza, in *Rivista Giuridica Amministrazione in Cammino*, 2017.

**\_SHAPIRO C.**, Setting Compatibility Standards: Cooperation or Collusion?, in *Expanding the Boundaries of Intellectual Property*, 2001.

**\_SHI, W.**, Cultural Perplexity in Intellectual Property: Is Stealing a Book an Elegant Offense? In *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, Vol. 32, N.1 Article 1, 2006, pagg. 2- 47.

**\_SOKOL, D., ZHENG, W.**, FRAND in China, in *Texas Intellectual Property Law Journal* vol.71, 2013.

**\_SPADA, P.**, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, II ed., Giappichelli, Torino, 2005

**\_SPECTOR**, Definitions and Criteria of Predatory Pricing, in *MIT Department of Economics Working Paper*, 2001

**\_SPULBER, D., F.**, *Standard Setting Organizations and Standard Essential Patents: Voting and Markets*, Northwestern University, 2016

**\_STOIANOFF, N., P.**, The Influence of the WTO over China's Intellectual Property Regime. In *Sydney Law Review* Vol. 34, No. 1, 2012, pagg. 65-89.

**\_TAKENAKA, T.**, *Interpreting Patent Claims: The United States, Germany and Japan: Studies in industrial property and copyright law*, VCH, 1995.

TAKIGAWA, T., Standard-Essential Patents and the Japanese Competition Law in Comparison with China, the U.S., and the EU, in *The Antitrust Bulletin* Vol. 62, 2017

**\_TEECE D., J.; COLEMAN M.**, The Meaning of Monopoly: Antitrust Analysis in High-Technology Industries, *The Antitrust Bulletin* n. 801, 1998,

**\_THIERER, A., D.**, The Internet of Things and Wearable Technology: Addressing Privacy and Security Concerns without Derailing Innovation, in *Rich. J.L. & Tech.* vol. 21, 2015

**\_TIMOTEO, M.**, *Cina* (Voce in). In: *Digesto delle discipline privatistiche - Sezione Civile*, UTET, 2010, pp. 181 – 238.

**\_TIMOTEO, M.**, *La Difesa di Marchi e Brevetti in Cina: Percorsi Normativi in un Sistema in Transizione*, Giappichelli, 2014.

**\_TIMOTEO, M.**, (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese - Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*. Tiellemedia, 2008.

**\_TREVISAN, CUONZO**, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Wolters Kluwer, 2017.

- \_TORREMANS, P., SHAN, H., ERAUW, J.,** *Intellectual Property and TRIPS Compliance in China*, New Horizons in Intellectual Property series, 2007
- \_UBERTAZZI, L.C.,** Linee di evoluzione progressiva della proprietà Intellettuale, *in Jurismat: Revista Jurídica n.4*, 2014
- \_VARANO, V., BARSOTTI, V.,** *La Tradizione Giuridica Occidentale: Testo e materiali per un confronto civil law common law*, Giappichelli Editore, 2010,
- \_WANG, D.,** Study on Family Rules in the Ming and Qing Dynasties. In *Open Journal of Social Sciences*, Vol.02, No.11, 2014, pagg. 132-137.
- \_WECHSLER, A.,** Intellectual Property Law in the P.R. China: A Powerful Economic Tool for Innovation and Development, in *Max Planck Institute for Intellectual Property, Research Paper No. 09-02*, 2008
- \_WONG-ERVIN K. HICKS W., E., SLONIM A.,** Tying and Bundling Involving Standard-Essential Patents, in *George Mason Law Review*, 2017,
- \_WYZYCKA, N., HARSMATH, R.,** The Impact of the European Union's Policy Towards China's Intellectual Property Regime. In *International Political Science Review*, n. 38(5), 2016, pagg. 549-562.
- \_XIONG P., GRIFFITH, P.,** *Protecting Trade Secrets in China: History and Context*. Queen Mary Journal of Intellectual Property n. 30, 2014, pag. 33
- \_YU, P., K.,** The Sweet and Sour Story of Chinese Intellectual Property Rights. In *Queen Mary Intellectual Property Research Institute & ESRC Research Seminar Series on Intellectual Property Rights, Economic Development and Social Welfare: What Does History Tell Us?* University of London, Oct. 1, 2004.
- \_YANG, S,** Patent Enforcement in China. In *Landslide* Vol. 4, N. 2, (November/December), 2011, pag. 48-55.

**\_YE, R., ZHU, J.**, Recognizing Abuse of Market Position by Holders of Standards Essential Patents – Huawei v. US IDC Company, in *Electronic Intellectual Property*, Marzo, 2013, pagg. 46-52

**\_YU, P., K.**, Building the Ladder: Three Decades of Development of the Chinese Patent System. Drake University Law School Research Paper No. 12-30. (October 8, 2012). In *WIPO Journal*, Vol. 5, 2013, pagg. 1-16.

**\_YU, P., K.**, When the Chinese Intellectual Property System Hits 35. In *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, Vol. 8, n. 1, Feb 2018, pag. 3-14.

**\_YU, P., K.**, From Pirate to Partners: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-First Century. In *American University Law*, vol. 50(1), 2000, pagg. 131-244.

**\_YU, P. K.**, From Pirates to Partners (Episode II): Protecting intellectual property in post-WTO China. In *American University Law Review* Vol. 55(4), 2006, pagg. 901-1000.

**\_YU, P., K.**, The Transplant and Transformation of Intellectual Property Laws in China. In *Legal Studies Research Paper*, No. 17-40, (August 15, 2015), Texas A&M University School of Law. Pag. 6. Si trova in: **LEE, N., BRUUN, N.**, and **MINGDE, L.**, (a cura di), *Governance of Intellectual Property Rights in China and Europe*. Edward Elgar Publishing, pp. 20-42, 2016.

**\_YU, P., K.**, *The Second Coming of Intellectual Property Rights in China*, Occasional Papers in Intellectual Property from Benjamin N. Cardozo School of Law Yeshiva University, 2002. Pagg. 3-68.

**\_ZHANG A., H.**, Bureaucratic Politics and China's Anti-Monopoly Law, in *Cornell International Law Journal* Vol. 47, 2014



## SITOGRAFIA

**\_CHINALAWTRANSLATE.COM** (2015). *Draft Amendment of the Patent Law of the P.R.C. (Draft for Deliberation)*, <<https://www.chinalawtranslate.com/scpatentdraft/?lang=en#oldnew>>, (ultimo accesso: 20-06-2018)

**\_ENGLISH.GOV.CN\_ THE STATE COUNCILTHE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA,** (Aug 26, 2016). *Trademark Law of the People's Republic of China*, <[http://english.gov.cn/archive/laws\\_regulations/2014/08/23/content\\_28147498303626.htm](http://english.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_28147498303626.htm)>, (Ultimo accesso:14-04-2018).

**\_ENGLISH.GOV.CN\_ THE STATE COUNCILTHE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA,** (2018). *ARCHIVE, State Council Gazette*, <<http://english.gov.cn/archive/statecouncilgazette/#>>, (Ultimo accesso: 12-03-2018).

**\_EUROPEAN COMMISSION,** (2018). *Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries*, <[http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc\\_156634.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156634.pdf)>, (Ultimo accesso: 15-11-2018)

**\_GALLI, C.,** *Proprietà intellettuale, un Diritto per il Futuro*, 2011, <[http://www.iplawgalli.it/wp-content/uploads/2018/05/GALLI\\_IDI-Futuro-Propriet%C3%A0-Industriale.pdf](http://www.iplawgalli.it/wp-content/uploads/2018/05/GALLI_IDI-Futuro-Propriet%C3%A0-Industriale.pdf)>, (ultimo accesso, 12-5-2018)

**\_GOV.CN\_ THE STATE COUNCILTHE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA,** (2018) [http://www.gov.cn/xinwen/2018-12/26/content\\_5352409.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2018-12/26/content_5352409.htm)

**\_HALL, B. H., HELMERS, C.**, A Study of Patent Thickets, *Published by The Intellectual Property Office 30 July, 2013*. Reperibile presso il sito: <[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/311234/ipresearch-thickets.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311234/ipresearch-thickets.pdf)>, (ultimo accesso, 12-5-2018)

**\_POOLEY J.**, *The Art of Reverse Engineering*, <<https://www.ipwatchdog.com/2017/12/04/art-reverse-engineering/id=90439/>>, (ultimo accesso: 25-11-2018)

**\_SPRINT.IT SISTEMA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**, (17 Novembre 2014).

**\_FOLLADOR, D.**, *La Cina avvia ufficialmente la “sperimentazione” delle Corti specializzate in proprietà intellettuale: riflessioni da Pechino*, <<https://sistemaproprietaintellettuale.it/angolo-del-professionista/3264-la-cina-avvia-ufficialmente-la-sperimentazione-delle-corti-specializzate-in-proprieta-intellettuale-riflessioni-da-pechino.html>>, (ultimo accesso: 27-12-2018)

**\_RACITI E. P.**, *The Not-So-Amazing Grace Period Under the AIA*, <<https://www.finnegan.com/en/insights/the-not-so-amazing-grace-period-under-the-aia.html>>, (ultimo accesso 16-6-2018).

**\_SUPREME PEOPLE'S COURT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.CN**, (2018). <<http://english.court.gov.cn/>>, (Ultimo accesso: 10-04-2018)

**\_TRECCANI.IT\_VI Appendice (2000). C., CERRETI, G., MUREDDU, G., TRENTIN**, (a cura di), *Cina*, (Voce in), <[http://www.treccani.it/enciclopedia/cina\\_res-3af2a9a3-9b95-11e2-9d1b-00271042e8d9\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/cina_res-3af2a9a3-9b95-11e2-9d1b-00271042e8d9_%28Enciclopedia-Italiana%29/)>, Ultimo accesso: 18-03-2018).

**\_TRECCANI.IT\_Dizionario di Economia e Finanza (2012). TRIPs (Trade-Related aspects of Intellectual Property rights)**, (voce in), <[http://www.treccani.it/enciclopedia/trips\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/trips_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)>, (ultimo accesso: 27-03-2018).

**\_TUTTOCINA.IT\_IL PORTALE SULLA CINA**, (2016). *Il Grande Balzo in avanti (1958-59)*, <<https://www.tuttocina.it/tuttocina/storia/granbalz.htm>>, (Ultimo accesso: 14-04-2018).

**\_UIBM DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI.IT**, (2018) *Accordo TRIPs adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio*, <[http://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo\\_trips.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf)>, (Ultimo Accesso 14-04-2018)

**\_USTR OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE.US** (2018), *The U.S.-China Joint Commission on Commerce and Trade (JCCT) Fact Sheet*: <[https://ustr.gov/archive/assets/Document\\_Library/Fact\\_Sheets/2007/asset\\_uploaded\\_file239\\_13686.pdf](https://ustr.gov/archive/assets/Document_Library/Fact_Sheets/2007/asset_uploaded_file239_13686.pdf)>, (Ultimo accesso: 5-5-2018).

**\_WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.INT**, (27 December 2008). *Patent Law of the People's Republic of China (as amended up to the Decision of December 27, 2008, regarding the Revision of the Patent Law of the People's Republic of China)*, < <https://wipolex.wipo.int/en/text/178664>>, (Ultimo accesso: 15-3-2018).

**\_WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.INT**, (2018). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, <<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>>, (Ultimo accesso: 13-04-2018).

**\_WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.INT**, (2018). *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, <<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>>, (Ultimo accesso: 13-04-2018).

**\_WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.INT**, (2008). *Outline of the National Intellectual Property Strategy*, <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs>>

/laws/en/cn/cn021en.pdf>, (Ultimo accesso: 19-04-2018).

**\_WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.INT**, (2018)  
<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/6511> (Ultimo accesso: 19-04-2018).

**\_WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.INT**, (2018)  
<[http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national\\_laws/grace\\_period.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/grace_period.pdf)>,  
(Ultimo accesso: 13-06-2018).

**\_WTO WORLD TRADE ORGANIZATION.ORG**, (2019).  
<[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/thewto\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm)>, (Ultimo accesso: 05-02-2019)