

2021
5ª EDIZIONE



AFCEA
CAPITOLO DI ROMA

1 anno di attività

REPORT 2020

www.afcearoma.it



BREVETTI ESSENZIALI PER UNO STANDARD (SEP): CARATTERISTICHE, VANTAGGI E CRITICITÀ ASSOCIATE

Potenziali rischi dei SEP per la libera concorrenza

Ing. Lorenzo SORDINI – Italian and European Patent and Design Attorney, Partner Studio Torta S.p.A.

STUDIO TORTA

Una norma tecnica (chiamata comunemente standard) è un documento che definisce le specifiche tecniche per un prodotto, un dispositivo, un sistema, un'apparecchiatura, un processo o una tecnologia.

Gli standard sono generalmente definiti da enti di normazione (Standard Setting Organizations – SSO) quali, ad esempio, l'Istituto Europeo per le Norme di Telecomunicazione (ETSI) o l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

Un brevetto che protegge una tecnologia essenziale per l'implementazione di uno standard è definito brevetto essenziale per lo standard (Standard Essential Patent – SEP), per cui è impossibile fabbricare, commercializzare o utilizzare prodotti conformi ad uno standard senza fare uso delle tecnologie coperte dai SEP relativi a tale standard. Tipicamente, la politica degli SSO prevede che siano gli stessi titolari di brevetti a dichiarare i propri SEP relativi a uno standard, senza che ci sia una verifica da parte degli SSO della correttezza di tali dichiarazioni. Il fatto che le dichiarazioni di essenzialità siano basate solamente su un'autovalutazione dei titolari dei brevetti senza alcuna verifica da parte degli SSO può portare a cosiddetti fenomeni di "sovra-dichiarazione". Ad esempio, a novembre 2017 la Commissione Europea ha emesso una comunicazione per illustrare l'approccio dell'UE sui SEP, in cui si richiamava l'attenzione sul fatto che diversi studi condotti su importanti tecnologie oggetto di standard avevano dimostrato che solamente tra il 10% e il 50% dei brevetti dichiarati come essenziali erano poi risultati essere effettivamente dei SEP per tali standard.

I SEP possono conferire notevole potere di mercato a chi li detiene. Infatti, una volta che è stato raggiunto un accordo su uno standard, il mercato è vincolato de facto allo standard e ai relativi SEP. Questo potrebbe indurre un titolare di SEP ad avere comportamenti anticoncorrenziali, ad esempio escludendo i concorrenti dal mercato o richiedendo royalty eccessive. Per cercare di arginare tali comportamenti anticoncorrenziali, molti SSO esortano i titolari di SEP a impegnarsi a concedere in licenza questi ultimi in regime FRAND (i.e., Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, ossia equo, ragionevole e non-discriminatorio), in modo



tale da cercare di garantire sia l'accessibilità alle tecnologie oggetto di standard da parte di tutti i soggetti interessati, sia un'adeguata remunerazione dei titolari di SEP.

Negli ultimi anni si è avuto un notevole incremento dei contenziosi brevettuali relativi a SEP, in particolare nel settore delle telecomunicazioni in cui le controversie brevettuali hanno coinvolto colossi del settore quali Apple, Samsung, Qualcomm e Google.

Recentemente, inoltre, la battaglia legale sui SEP relativi alle tecnologie di telefonia mobile di seconda, terza e quarta generazione (2G, 3G, 4G) ha cominciato a coinvolgere anche aziende del settore automobilistico (e.g., Daimler e BMW) a seguito dell'uso sempre più esteso di tali tecnologie a bordo degli autoveicoli. In tale ambito, le richieste dei proprietari di SEP, che generalmente cercano di legare l'ammontare delle royalty al valore del prodotto finale, trovano una tenace opposizione da parte delle case automobilistiche che, invece, ritengono che l'ammontare delle royalty dovrebbe riflettere solamente le funzionalità direttamente legate alla connettività 2G/3G/4G e non il prezzo degli autoveicoli (peraltro, notevolmente più alto rispetto a quello di un "semplice" smartphone o tablet).

In un tale scenario, la prossima frontiera per i contenziosi brevettuali basati sui SEP relativi alle tecnologie 3G, 4G e 5G sarà rappresentata, molto probabilmente, dal settore dell'Internet of Things (IoT) laddove, però, le controversie brevettuali non coinvolgerebbero più solamente importanti aziende hi-tech o grandi case automobilistiche, ma potrebbero riguardare, con conseguenze potenzialmente ben più devastanti, le Piccole e Medie Imprese (PMI) che attualmente stanno lavorando e investendo molto sull'IoT e che, ovviamente, hanno a disposizione molte meno risorse per potersi difendere.

In conclusione, quindi, i SEP rappresentano uno strumento estremamente vantaggioso per le aziende titolari che, grazie ad essi, possono ottenere ingenti guadagni, oltre a recuperare gli investimenti effettuati per lo sviluppo di innovative tecnologie oggetto di standard.

Purtroppo, però, i SEP rappresentano anche un potenziale rischio per la libera concorrenza, potendo essere utilizzati per l'attuazione di pratiche anticoncorrenziali volte all'ottenimento di una posizione dominante sul mercato.