

Consultazione pubblica relativa alle “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023”

Osservazioni

Sfida n.1 - **Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale**

Riteniamo che ci sia un interesse a livello internazionale e nazionale volto a promuovere la cultura e il dialogo sui SEP tra gli attori coinvolti a partire dai titolari dei SEP (Standard Essential Patents) e dai potenziali licenziatari utilizzatori.

Sfida n.2 - **Incentivare l'uso della PI, in particolare da parte delle PMI**

Riteniamo che ci sia un interesse volto a definire maggiori garanzie nella definizione della condizione di **Essenzialità** di un brevetto SEP ad un determinato standard ed una maggior trasparenza nella negoziazione e valorizzazione delle **Licenze FRAND** tra i titolari dei SEP e tutti i potenziali licenziatari utilizzatori di una filiera comprese le PMI

- **Essenzialità:** auspichiamo che il Governo possa promuovere pratiche volte ad una sempre miglior verifica della condizione di “essenzialità” per un determinato standard di un brevetto SEP con il coinvolgimento anche degli organismi di normazione SSO (Standard-Setting Organizations) o SDO (Standard-Developing Organizations) fra cui ad esempio l’ ETSI (Istituto Europeo per le Norme di Telecomunicazione). Oggi la politica più diffusa degli SSO in materia di diritti di proprietà intellettuale prevede ancora che sia il titolare del brevetto a dichiarare come SEP qualsiasi brevetto potenzialmente essenziale per uno standard, senza che ci sia una verifica da parte dell’SSO dell’esattezza delle dichiarazioni di essenzialità. Pertanto, sebbene dichiarazioni nei confronti di documenti contenenti determinate specifiche tecniche degli standard siano predittive del carattere di essenzialità, non tutti i SEPs sono realmente essenziali.
- **Licenze FRAND:** incentivare l’uso della PI si concretizza attraverso la possibilità dell’ottenimento da parte di un utilizzatore di una soluzione tecnica coperta da un brevetto SEP di una licenza vera e propria, regolarmente concessa in maniera trasparente dal titolare in regime così detto “FRAND” (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory – Equo, Ragionevole e non-Discriminatorio). La conformità FRAND dell’offerta del proprietario del SEP deve essere valutata per prima e non dovrebbe essere concessa un’ingiunzione contro il potenziale licenziatario, se il tribunale ritiene che l’offerta del proprietario del SEP non sia conforme al regime FRAND inoltre la valutazione della conformità FRAND della controfferta di un potenziale licenziatario presentata in buona fede non dovrebbe essere utilizzata esclusivamente per decidere l’ammissibilità di un decreto ingiuntivo (es. Corte di Giustizia Europea nella causa Huawei/ZTE; sentenza del 16 luglio 2015, C-170/13).

Sfida n.3 - **Facilitare l’accesso ai brevetti e la loro conoscenza**

Riteniamo ci sia un interesse a garantire una maggior e libera informazione sui portafogli dei SEP e i relativi titolari attraverso la creazione di **Database dedicati ai SEP**.

Database dedicati ai SEP: oggi esistono migliaia di standard, solo l’ETSI ne ha normati oltre 6500, tra questi fanno parte ad esempio gli standard di telecomunicazione di seconda generazione

o “2G” (GSM/GPRS), di terza generazione o “3G” (UMTS) e di quarta generazione o “4G” (LTE). Collegati a questi standard esistono migliaia di brevetti SEP; i brevetti SEP dichiarati ad esempio dallo ETSI sono più di 155.000. Emerge la necessità per gli operatori del mercato di avere una maggior trasparenza nella determinazione dei portafogli di brevetti SEP per un determinato standard e dei relativi proprietari. Si suggerisce quindi di favorire un confronto tra le parti coinvolgendo gli SSO e promuovendo la creazione di database chiari e facilmente accessibili con le informazioni necessarie.

Sfida n.4 - **Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale**

Riteniamo che ci sia un interesse alla salvaguardia della libera concorrenza nei mercati interessati dallo sfruttamento del diritto SEP e quindi alla promozione di un approccio di **Licenza concessa a tutti i potenziali richiedenti**, in linea con la normativa antitrust.

Licenza concessa a tutti i potenziali richiedenti: il rispetto delle norme in materia di concorrenza a partire dall’articolo 102 del TFEU si concretizza attraverso la possibilità che chiunque operi in un determinato mercato possa richiedere e ottenere una licenza FRAND di un brevetto essenziale SEP. A tal riguardo, la concessione della licenza non deve limitarsi alla concessione di un qualsiasi accesso al mercato standardizzato, bensì deve mettere il richiedente in condizione di partecipare alla tecnologia standardizzata in misura tale da consentirgli una libera concorrenza su tutti i mercati del prodotto, attuali o futuri. La scelta del soggetto al quale il titolare del SEP propone una licenza relativa al proprio portfolio SEP è decisiva ai fini dell’ammissibilità dei soggetti alla concorrenza sui mercati del prodotto che si generano a valle del mercato della tecnologia. La prassi seguita dal titolare di un SEP nella concessione di licenze costituisce quindi un fattore determinante al fine di stabilire il livello di una catena di produzione nel quale può sorgere un libero mercato a condizioni concorrenziali.

In merito a questo punto l’industria automobilistica è una delle industrie con le catene di approvvigionamento più complesse ed auspichiamo che ogni operatore della filiera possa essere messo in condizione di partecipare alla tecnologia standardizzata in misura tale da consentirgli una libera concorrenza su tutti i mercati del prodotto attuali o futuri

Sfida n.5 - **Rafforzare il ruolo dell’Italia a livello internazionale**

Riteniamo che ci sia l’occasione da parte del Governo di un rafforzamento della partecipazione attiva sul tema dei SEP verso gli Enti europei coinvolti tra cui la Commissione e la Corte di Giustizia.

In relazioni alle osservazioni sopra riportate proponiamo al Ministero dello Sviluppo Economico:

- La creazione di un gruppo di lavoro dedicato che coinvolga in primis le direzioni generali DGMCTCNT e DGTPI-UIBM e che si occupi del tema dei SEP
- La definizione di un piano di azione volto a facilitare e promuovere le condizioni di accesso concorrenziale alle tecnologie oggetto di standard.
- Un confronto diretto con la Commissione Europea in particolare con le Direzioni coinvolte sul tema delle licenze dei SEP a partire dalla “DG GROW” e “DG COMPETITION”.



- Una partecipazione all'invito a presentare osservazioni alle questioni che sono state poste in materia di libera concorrenza nel procedimento della Corte di Giustizia Europea C-182/21 entro l'8 Agosto 2021.

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

Sedi: 10128 Torino - Corso Galileo Ferraris, 61 - Telefono +39 011 5546511 - Fax +39 011 545464 - E-mail: anfia@anfia.it -
00144 Roma - Viale Pasteur , 10 - Telefono +39 06 54221493 (4) - E-mail: anfia.roma@anfia.it
www.anfia.it