

## Comunitario e Internazionale

# Brevetti SEP, nel 2023 è attesa la Proposta UE per regolamentare il sistema di concessione delle licenze

di Barbara Sartori, Luca Tramontin\*

27 Gennaio 2023

L'attuale contesto europeo in materia di licenze SEP presenta diverse anomalie e disfunzioni, specie in relazione alle PMI e alle start-up; una notevole asimmetria informativa impedisce agli operatori di individuare tempestivamente i brevetti essenziali disponibili, gli standard che detti brevetti implementano ed i relativi fondamenti tecnici

**NT+** Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

L'Unione Europea è chiamata oggi ad affrontare una sfida ambiziosa: realizzare, in un contesto di crescente concorrenza a livello globale, un ecosistema economico e normativo che promuova, da un lato, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione in settori strategici e, dall'altro, la **transizione verso un'economia più sostenibile e verde**.

In tale scenario, si inserisce il progetto di intervento della Commissione Europea, avviato con consultazione pubblica conclusasi nel maggio 2022 e che **nel 2023 dovrebbe sfociare in una proposta di Regolamento**, volto a strutturare un sistema equo ed affidabile in materia di **Standard Essential Patent (SEP)**, ossia di quei **brevetti** che hanno ad oggetto una **tecnologia ritenuta essenziale per l'implementazione di determinati standard tecnici**, elaborati da organismi di normazione tecnica internazionali.

Tali standard tecnici **assumono un ruolo strategico** in quei settori industriali, quali *IoT, robotica, agritech, smart grid e mobilità elettrica*, la cui evoluzione tecnologica dipende strettamente dal grado di interoperabilità raggiunto tra una moltitudine di dispositivi provenienti da diversi produttori.

Si pensi, ad esempio, a quanto la diffusione di auto elettriche, sia strettamente dipendente dalla loro idoneità a ricaricarsi presso le infrastrutture di ricarica di qualunque produttore, grazie a standard tecnici condivisi.

Il grado di **efficienza, prevedibilità ed equilibrio** del sistema di **concessione di licenze su brevetti SEP** svolge, quindi, un ruolo determinante nella diffusione delle tecnologie innovative e nell'assicurare una **concorrenza equilibrata** nei settori industriali interessati maggiormente dall'adozione di standard tecnici, posto che, com'è inevitabile, **l'elevazione a "standard"** di una determinata tecnologia, attribuisce al titolare dei relativi brevetti una **posizione di vantaggio competitivo**, sia rispetto alle tecnologie concorrenti, sia rispetto a quei produttori/sviluppatori che quello standard sono chiamati ad implementare.

Per riequilibrare tale vantaggio competitivo, il diritto vivente impone alle aziende titolari di **concedere in licenza i loro brevetti SEP** a qualunque terzo ne faccia richiesta ed a **condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND)**.

Gli impegni FRAND sono, dunque, chiamati garantire un equilibrio tra esigenze contrapposte, consentendo, da un lato, agli sviluppatori dell'innovazione tecnologica eretta a standard, di ottenere un ritorno economico degli investimenti di ricerca e sviluppo sostenuti e, dall'altro lato, alle aziende quello standard intendono implementare, di ottenere in licenza la necessaria tecnologia a fronte di una **royalty equa e ragionevole e prevedibile**.

Tuttavia, l'attuale contesto europeo in materia di licenze SEP presenta diverse anomalie e disfunzioni, specie in relazione alle PMI e alle start-up, come è emerso anche dalle risposte pervenute alla Commissione all'esito della consultazione. Gli operatori intervistati hanno descritto un **sistema di acquisizione di licenze SEP poco trasparente e prevedibile**, caratterizzato da una notevole **asimmetria informativa** che impedisce agli operatori di individuare tempestivamente i brevetti essenziali disponibili, gli standard che detti brevetti implementerebbero ed i relativi fondamenti tecnici. Tale scenario risulta acuito dalla tendenza degli sviluppatori delle tecnologie standard a comunicare l'esistenza di brevetti essenziali solo dopo aver verificato l'efficacia sul mercato delle relative applicazioni industriali.

Dal **processo di consultazione pubblica** è emersa, inoltre, **l'esigenza di demandare ad un ente certificatore terzo** (con preferenza per l'*European Patent Office*) **l'accertamento della sussistenza del requisito di "essenzialità" dei brevetti** comunicati dai titolari delle relative tecnologie, al fine di contrastare le distorsioni provocate sul mercato dalla tendenza di *auto-dichiarare* essenziali brevetti che in realtà non attuano alcuno standard (cd. over declaration) ed al contempo **snellire le trattative per l'acquisizione delle licenze SEP**.

La consultazione ha evidenziato, inoltre, una *profonda incertezza* relativa alla **determinazione delle condizioni economiche c.d. FRAND**, sia per l'assenza di criteri chiari e univoci in ordine alla **quantificazione delle royalties**, sia per la tendenza degli operatori a **non divulgare gli esiti delle trattative** e le condizioni di licenza pattuite. Circostanze che determinano non solo, l'impossibilità specie per start-up e PMI di includere nei propri modelli di business i costi di ottenimento di licenze SEP, ma anche un **elevato rischio di controversie**, dall'esito peraltro difficilmente prevedibile ed estremamente incerto.

Non resta, dunque, che attendere le proposte legislative della Commissione, in programma per il *secondo trimestre del 2023*, che dovranno ripensare un sistema di concessione di licenze per brevetti SEP, trasparente, equo ed efficiente, che possa davvero fungere da catalizzatore nel processo di innovazione tecnologica e transizione ecologica in atto.

---

\*A cura dell'Avv. Barbara Sartori, partner, Avv. Luca Tramontin - Studio CBA

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

