



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 aprile 2023
(OR. en)

8900/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0133(COD)**

PI 57
COMPET 386
MI 354
IND 208
IA 90
CODEC 750
RC 11

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 aprile 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 232 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 232 final.

All.: COM(2023) 232 final



Bruxelles, 27.4.2023
COM(2023) 232 final

2023/0133 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 174 final} - {SWD(2023) 123 final} - {SWD(2023) 124 final} -
{SWD(2023) 125 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La normazione contribuisce in modo determinante all'innovazione industriale e alla competitività. Norme di successo si basano su tecnologie all'avanguardia, che richiedono notevoli investimenti in ricerca e sviluppo. Conformemente a quanto stabilito da numerose organizzazioni di normazione, come ETSI¹ e l'IEEE², imprese e individui possono brevettare i loro contributi tecnici a una norma. I brevetti che proteggono una tecnologia essenziale per una norma sono denominati brevetti essenziali (standard essential patent - brevetto SEP). In genere le organizzazioni di normazione impongono a qualsiasi persona o impresa che desideri l'inclusione della sua tecnologia brevettata in una norma di impegnarsi a concedere in licenza i brevetti in questione ad altri che desiderino far uso della norma (le imprese che utilizzano/attuano una norma sono note anche come "utilizzatori"³). Tali licenze devono essere concesse agli utilizzatori a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (fair, reasonable and non-discriminatory - FRAND). Se il titolare del brevetto si rifiuta di assumere tale impegno, la sua tecnologia brevettata non può essere inclusa nella norma.

Gli obiettivi generali dell'iniziativa proposta sono: i) garantire che gli utilizzatori finali, comprese le piccole imprese e i consumatori dell'UE, beneficino di prodotti basati sulle più recenti tecnologie standardizzate; ii) rendere l'UE attraente per l'innovazione nel settore delle norme; e iii) incoraggiare sia i titolari che gli utilizzatori di brevetti SEP a innovare nell'UE, a fabbricare e vendere prodotti nell'Unione e ad essere competitivi nei mercati di paesi terzi. L'iniziativa mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'IoT.

In tale contesto l'iniziativa si propone di: i) rendere disponibili informazioni dettagliate sui brevetti SEP e sulle condizioni FRAND esistenti per facilitare le negoziazioni per la concessione delle licenze; ii) sensibilizzare al tema della concessione di licenze per brevetti SEP nella catena del valore e iii) prevedere un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie per la determinazione di condizioni FRAND.

Nella comunicazione del 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"⁴ la Commissione ha indicato la necessità di un approccio globale ed equilibrato alla concessione di licenze per i brevetti SEP, con l'obiettivo di incentivare il contributo della migliore tecnologia agli sforzi di normazione a livello globale e promuovere un accesso efficiente alle tecnologie standardizzate. La Commissione ha riconosciuto la necessità di una maggiore trasparenza e ha affrontato alcuni aspetti della concessione di licenze a condizioni FRAND e della tutela dei brevetti SEP. Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 12 marzo 2018

¹ ETSI — Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.

² Istituto degli ingegneri elettronici ed elettrotecnici.

³ In alcuni casi il titolare di un brevetto essenziale può essere un utilizzatore e viceversa: molte aziende che partecipano all'elaborazione di norme sono infatti integrate verticalmente e rientrano quindi in entrambe le categorie. Non è dunque del tutto esatto dividere il mondo dei brevetti SEP in due gruppi completamente separati: i titolari e gli utilizzatori dei brevetti SEP. Tuttavia, per facilità di riferimento nella presente valutazione d'impatto, tali termini saranno utilizzati per riferirsi alle imprese che possiedono brevetti SEP (ossia i titolari dei brevetti SEP) e a quelle che utilizzano i brevetti SEP nei loro prodotti (ossia gli utilizzatori).

⁴ Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

(documento 6681/18)⁵, ha sostenuto il punto di vista della Commissione sottolineando l'importanza di una maggiore trasparenza.

Nelle sue conclusioni del 10 novembre 2020 (documento 12339/20)⁶, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte per la futura politica dell'UE in materia di proprietà intellettuale. Il Consiglio ha incoraggiato la Commissione a presentare rapidamente l'annunciato piano d'azione in materia di PI, con iniziative volte a rendere la protezione della PI più efficace e più accessibile sotto il profilo dei costi, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI)⁷ dell'UE, nonché a promuovere un'efficace condivisione della PI, in particolare delle risorse critiche quali i brevetti SEP, garantendo nel contempo un compenso adeguato ed equo per gli sviluppatori delle tecnologie.

Il 25 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato il piano d'azione sulla proprietà intellettuale⁸, in cui ha annunciato i suoi obiettivi di promuovere la trasparenza e la prevedibilità nella concessione di licenze per i brevetti SEP, anche mediante un miglioramento del sistema di concessione di licenze per tali brevetti, a beneficio dell'industria e dei consumatori dell'UE, in particolare delle PMI. Il piano d'azione ha rilevato un aumento delle controversie riguardanti le licenze per i brevetti SEP nel settore automobilistico, con la possibilità che le controversie si estendano ad altri settori IoT che iniziano a utilizzare la connettività e altre norme. Il piano è stato sostenuto dalle conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2021⁹ e dal Parlamento europeo (PE) nella sua risoluzione¹⁰. Il PE ha riconosciuto la necessità di un sistema di DPI forte, equilibrato e solido e ha concordato con la posizione della Commissione, secondo cui la trasparenza necessaria affinché le negoziazioni per la concessione di licenze siano eque dipende in gran parte dalla disponibilità di informazioni sull'esistenza, sull'ambito di applicazione e sul carattere essenziale dei brevetti SEP. Il PE ha inoltre invitato la Commissione a fare maggiore chiarezza su vari aspetti delle condizioni FRAND e a valutare eventuali incentivi per rendere più efficienti le negoziazioni per la concessione di licenze per brevetti SEP e ridurre le controversie.

Parallelamente a tale iniziativa, la Commissione ha aggiornato la strategia in materia di normazione¹¹ e sta rivedendo le linee direttrici orizzontali¹². La nuova strategia in materia di normazione, pubblicata nel febbraio 2022, mira a rafforzare il ruolo dell'Unione europea come punto di riferimento nel campo della normazione a livello mondiale, stimolando la competitività internazionale e contribuendo a un'economia resiliente, verde e digitale.

⁵ Conclusioni del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, approvate dal Consiglio (Mercato interno, industria, ricerca e spazio) in occasione della riunione del 12 marzo 2018.

⁶ Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale e sulla revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell'Unione, adottate in occasione della riunione del 10 novembre 2020.

⁷ https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_it.

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, del 25 novembre 2020, COM(2020) 760 final.

⁹ Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale, approvate dal Consiglio (Economia e finanza) in occasione della riunione del 18 giugno 2021.

¹⁰ Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2021, sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI)).

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia dell'UE in materia di normazione - Definire norme globali a sostegno di un mercato unico dell'UE resiliente, verde e digitale, COM(2022) 31 final, Bruxelles, 2.2.2022.

¹² Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).

L'attuale iniziativa relativa ai brevetti SEP è complementare alla strategia in materia di normazione e alle linee direttrici orizzontali¹³, attualmente in fase di revisione.

La presente iniziativa è importante anche nel contesto degli sviluppi globali. Alcune economie emergenti, ad esempio, stanno adottando un approccio molto più aggressivo nel promuovere le norme sviluppate a livello nazionale, fornendo alle loro industrie un vantaggio competitivo in termini di accesso al mercato e di diffusione della tecnologia. Gli organi giurisdizionali del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Cina, con le rispettive caratteristiche specifiche, si sono inoltre dichiarati competenti per la determinazione delle condizioni FRAND a livello globale in casi specifici che possono avere un impatto sull'industria dell'UE¹⁴. Alcuni paesi hanno pubblicato¹⁵ o stanno valutando l'elaborazione di linee direttrici per regolare anche le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP¹⁶.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Gli accordi di normazione di solito producono notevoli effetti economici positivi. Il titolare di "brevetti SEP potenziali" deve dichiarare all'organizzazione di normazione se è disposto a concedere in licenza i propri brevetti a condizioni FRAND quando la norma è utilizzata in prodotti o loro componenti rilevanti. Se il titolare di un brevetto non assume un impegno FRAND in linea con la politica dell'organizzazione di normazione in materia di DPI, i suoi contributi in termini di brevetti SEP non possono essere inclusi nella norma. L'inclusione di una tecnologia brevettata in una norma conferisce invece al titolare del brevetto SEP una posizione economica forte nei confronti di un potenziale utilizzatore della norma, in quanto gli utilizzatori che intendono incorporare le norme non possono aggirare tali brevetti e sono obbligati a pagare per una licenza o a rinunciare alla fabbricazione di prodotti che utilizzano la norma. Quanto più diffusa è l'applicazione della norma, tanto più forte può diventare la posizione del titolare, il che potrebbe dare luogo a comportamenti anticoncorrenziali da parte del titolare del brevetto SEP.

Le linee direttrici orizzontali forniscono orientamenti alle organizzazioni di normazione su come effettuare un'autovalutazione della conformità all'articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE per gli accordi di normazione. Stabiliscono i quattro principi seguenti, che devono essere presi in considerazione dalle organizzazioni di normazione nella loro autovalutazione: i) la

¹³ Capitolo 7, punto 263.

¹⁴ Sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 26 agosto 2020, Unwired Planet/Huawei, UKSC 2018/0214, [2020] UKSC 37, decisione della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto centrale della California, TCL/Ericsson, causa n. 8:14-cv-00341-JVS-DFM con il consenso di entrambe le parti. Sentenza della Corte suprema cinese del 19 agosto 2021, OPPO/Sharp, Zui Gao Fa Zhi Min Xia Zhong n. 517, ordinanza del Tribunale intermedio di Wuhan del 23 settembre 2020, Xiaomi/Interdigital, (2020) E 01 Zhi Min Chu 169 n. 1; ordinanza del Tribunale intermedio di Wuhan, Samsung/Ericsson [2020], causa E 01 Zhi Min Chu n. 743.

¹⁵ Ufficio brevetti giapponese, Guida alle negoziazioni per la concessione di licenze relative ai brevetti essenziali; orientamenti sudcoreani sull'esercizio sleale dei diritti di proprietà intellettuale; Commissione per la concorrenza e i consumatori di Singapore, orientamenti sul trattamento dei diritti di proprietà intellettuale.

¹⁶ Gli Stati Uniti d'America hanno ritirato la loro dichiarazione politica sulle negoziazioni per la concessione di licenze e i rimedi per i brevetti essenziali soggetti a impegni FRAND e hanno concluso un protocollo d'intesa con il Centro di arbitrato e mediazione dell'OMPI. Nel 2021 il Regno Unito ha avviato un processo in materia di brevetti SEP e innovazione che è tuttora in corso. Il Dipartimento delle telecomunicazioni dell'India sta discutendo la proposta di istituire un Consiglio di gestione della proprietà intellettuale per facilitare la concessione di licenze per i DPI e la gestione della proprietà intellettuale nel settore delle telecomunicazioni. La Cina ha svolto una consultazione sul progetto di modifica dei regolamenti di esecuzione della sua legge antimonopolio. L'Ufficio brevetti giapponese sta rivedendo le proprie linee guida, mentre il METI ha creato un gruppo di studio sulla concessione di licenze per i brevetti SEP.

partecipazione all'elaborazione della norma non è sottoposta a restrizioni; ii) la procedura di adozione della norma è trasparente; iii) non è obbligatorio il rispetto della norma; iv) è possibile un accesso effettivo alla norma a condizioni FRAND. Alla luce di tali principi, in genere le politiche delle organizzazioni di normazione in materia di DPI impongono a coloro che partecipano allo sviluppo delle norme di rivelare l'esistenza di brevetti (comprese le domande di brevetto in corso) che potrebbero essere o diventare essenziali per la norma in questione. In linea di principio, gli utilizzatori dovrebbero ottenere dai titolari dei brevetti una licenza per poter utilizzare la norma. In genere i titolari di brevetti SEP inviterebbero gli utilizzatori ad ottenere tale licenza a condizioni FRAND. Nella sua storica sentenza nella causa *Huawei/ZTE*¹⁷, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha riconosciuto il diritto del titolare di un brevetto SEP di ottenere protezione per i suoi brevetti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e ha stabilito le condizioni (fasi) che devono essere soddisfatte per prevenire un abuso di posizione dominante da parte del titolare di un brevetto SEP nel momento in cui chiede un'azione inibitoria. Poiché il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di impedire a terzi l'uso dell'invenzione senza il suo consenso solo nella giurisdizione per la quale il brevetto è stato rilasciato (ad esempio Germania, Francia, Stati Uniti, Cina ecc.), le controversie sui brevetti sono disciplinate dalle leggi e dai procedimenti civili nazionali in materia di brevetti o dalle leggi in tema di esecuzione¹⁸.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La Commissione ha recentemente aggiornato la sua strategia in materia di normazione¹⁹. La nuova strategia dell'UE in materia di normazione, pubblicata nel febbraio 2022, mira a rafforzare la competitività dell'UE a livello mondiale, a rendere possibile un'economia resiliente, verde e digitale e a integrare i valori democratici nelle applicazioni tecnologiche, assicurando nel contempo risultati di elevata qualità delle norme europee. La presente iniziativa è complementare alla strategia in materia di normazione, in quanto mira a incoraggiare e premiare il contributo costante offerto alle norme dalle tecnologie all'avanguardia facilitando la concessione di licenze per le tecnologie brevettate incorporate nelle norme.

L'iniziativa è complementare anche alle linee direttrici orizzontali, attualmente in fase di revisione. Queste ultime affrontano le questioni relative al processo di normazione e garantiscono l'accesso alle norme a condizioni FRAND. L'iniziativa fornisce strumenti per facilitare il processo di concessione di licenze per i brevetti SEP dopo la pubblicazione della norma, senza prendere posizione sulle questioni relative alla concorrenza.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'iniziativa riguarda le norme cui il titolare di un brevetto ha contribuito con una tecnologia brevettata e in relazione alle quali si è impegnato con un'organizzazione di normazione a concedere licenze a condizioni FRAND. Le norme per le quali i titolari di brevetti assumono impegni FRAND sono applicate a livello transfrontaliero tra gli Stati membri e in tutto il

¹⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, *Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH*, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477.

¹⁸ Armonizzate dalla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

¹⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia dell'UE in materia di normazione - Definire norme globali a sostegno di un mercato unico dell'UE resiliente, verde e digitale (COM(2022) 31 final del 2.2.2022).

mondo. Raramente le licenze per i brevetti SEP sono anche nazionali. Di solito i contratti di licenza sono globali e possono prendere in considerazione alcuni aspetti regionali. Le norme internazionali in questione riguardano ad esempio le tecnologie 4G, 5G, Wi-Fi, HEVC, AVC, DVB e altre che garantiscono l'interoperabilità dei prodotti in tutto il mondo.

L'articolo 114 TFUE costituisce la base giuridica adeguata, in quanto l'obiettivo è migliorare le condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato unico. L'iniziativa mira a garantire l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP agevolando l'accesso legale alle norme e favorendo una più ampia adozione di queste ultime. Non esiste una disciplina specifica dei brevetti SEP a livello di UE o nazionale, a parte alcuni orientamenti specifici per il diritto della concorrenza o alcune sentenze degli organi giurisdizionali²⁰. Inoltre, come riconosciuto dalla CGUE nella sentenza relativa alla causa *Huawei/ZTE*, ad eccezione delle norme comuni in materia di concessione del brevetto europeo, quest'ultimo resta disciplinato dalla normativa nazionale del singolo Stato contraente per il quale sia stato concesso, come avviene anche per i brevetti nazionali.

La CGUE ha confermato²¹ che il ricorso all'articolo 114 TFUE è possibile al fine di prevenire futuri ostacoli agli scambi tra Stati membri dovuti allo sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali. Tuttavia l'insorgere di tali ostacoli deve essere considerato probabile e la misura di cui trattasi deve avere ad oggetto la loro prevenzione. Alcuni organi giurisdizionali degli Stati membri, in particolare quelli olandesi²², francesi²³ e tedeschi²⁴, hanno preso in considerazione questioni relative alle condizioni FRAND nei contenziosi nazionali in base alle circostanze delle controversie sottoposte al loro giudizio. Questi casi mostrano approcci diversi (non necessariamente risultati diversi) per quanto riguarda la determinazione delle condizioni FRAND per brevetti SEP che riguardano norme regionali o globali. È difficile per gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri gestire cause aventi ad oggetto brevetti SEP e determinare le condizioni FRAND in modo dettagliato e coerente. Ciò è dovuto in gran parte alla mancanza di trasparenza e alla complessità delle questioni al centro di tali determinazioni, come il carattere essenziale dei brevetti, le licenze comparabili e la conformità agli obblighi FRAND. L'iniziativa non mira di per sé ad interpretare la giurisprudenza della CGUE né a adottare metodologie per la determinazione delle condizioni FRAND, bensì a stabilire meccanismi in grado di promuovere la necessaria trasparenza, aumentare la certezza e ridurre

²⁰ Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1), e giurisprudenza della CGUE, in particolare sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, *Huawei/ZTE*, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477.

²¹ Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2006, *Germania/Parlamento e Consiglio*, C- 380/03, ECLI:EU:C:2006:772, punto 38, e giurisprudenza citata, e sentenza della Corte di giustizia del 10 febbraio 2009, *Irlanda/Parlamento e Consiglio*, C- 301/06, ECLI:EU:C:2009:68, punto 64; a tale proposito cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 2006, *Regno Unito/Parlamento e Consiglio*, C-217/04, ECLI:EU:C:2006:279, punti da 60 a 64.

²² Corte d'appello dell'Aia, sentenza del 2 luglio 2019, *Philips/Wiko*, causa n. C/09/511922/HA ZA 16-623; Hoge Raad, sentenza del 25 febbraio 2022, *Wiko/Philips*, 19/04503, ECLI:NL:HR:2022:294; tribunale distrettuale dell'Aia, sentenza del 15 dicembre 2021, *Vestel/Access Advance*, ECLI:NL:RBDHA:2021:14372.

²³ Tribunale di Parigi, ordinanza del giudice preliminare del 6 febbraio 2020, *TCT/Philips*, RG 19/02085 — *Portalis 352J-W-B7D-CPCIX*; tribunale di Parigi, 3.3, sentenza del 7 dicembre 2021, *Xiaomi/Philips e ETSI*, RG 20/12558.

²⁴ Corte di giustizia federale tedesca ("*Bundesgerichtshof - BGH*"), sentenza del 5 maggio 2020, *Sisvel/Haier*, KZR 36/17, e Corte di giustizia federale tedesca, sentenza del 24 novembre 2020, *FRAND-Einwand II*, KZR 35/17; ordinanza del 24 giugno 2021, *Nokia Technologies/Daimler*, causa C-182/21, ECLI:EU:C:2021:575 (domanda di pronuncia pregiudiziale del *Landgericht Düsseldorf*, cancellata dal registro).

la possibilità di sentenze incoerenti. Ne deriverà un miglioramento significativo delle capacità degli organi giurisdizionali di gestire le controversie relative ai brevetti SEP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le misure adottate a livello nazionale, regionale o locale per aumentare la trasparenza e facilitare la concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbero non essere efficienti per i motivi di seguito esposti. In primo luogo, invece di una soluzione a livello di UE per i brevetti essenziali, potrebbero esistere soluzioni nazionali diverse per i brevetti essenziali relativi a una norma specifica. In secondo luogo, con un approccio a livello di UE non sarà necessario effettuare più di una verifica del carattere essenziale per ciascuna famiglia di brevetti al fine di accertare che i brevetti siano davvero essenziali per una norma. Il controllo sarebbe effettuato sulla base di un'unica metodologia a livello di UE. In terzo luogo, i processi di risoluzione alternativa delle controversie non centralizzati potrebbero giungere a risultati diversi per lo stesso portafoglio di brevetti SEP, aprendo la strada al "forum shopping" (scelta opportunistica del foro) all'interno dell'UE. Un approccio a livello UE può aiutare a evitare tali problematiche.

- **Proporzionalità**

L'iniziativa si limita a quanto necessario per conseguire la trasparenza in materia di brevetti SEP e di determinazione dei prezzi e per fornire ai portatori di interessi gli strumenti per negoziare accordi di licenza per brevetti SEP. L'intervento a livello di UE sarà efficiente e ridurrà i costi per i portatori di interessi, in particolare i titolari di brevetti SEP, e gli Stati membri. Potrebbero esistere ad esempio un unico registro (anziché molteplici registri), un'unica verifica del carattere essenziale per tutta l'UE, un'unica metodologia per l'esecuzione di tali verifiche e un processo di determinazione delle condizioni FRAND semplificato e trasparente. I titolari di brevetti SEP e gli utilizzatori non dovranno sostenere ripetutamente gli stessi costi in ogni Stato membro dell'UE che ha scelto di introdurre norme specifiche per i brevetti SEP.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Una normativa a livello di UE sulla trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP e le condizioni FRAND avrebbe un effetto di armonizzazione all'interno dell'UE che agevolerebbe il lavoro degli organi giurisdizionali nazionali e del futuro tribunale unificato dei brevetti. Lo strumento per attuare la presente iniziativa dovrebbe essere un regolamento, in quanto sarebbe direttamente applicabile, anche grazie all'attribuzione a un'agenzia dell'UE del compito di gestire un registro dei brevetti SEP e di stabilire una procedura comune di determinazione delle condizioni FRAND che garantirebbe l'uniformità in tutta l'UE e una maggiore certezza del diritto. Questi risultati non possono essere conseguiti con una direttiva.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha condotto una serie di webinar²⁵. Le statistiche dei webinar possono essere riassunte come segue: 16 ore di contenuti; oltre 60 relatori; oltre 450 interazioni sotto forma di domande e risposte; oltre 1 700 visualizzazioni degli eventi; oltre 800 persone nel gruppo

²⁵ Cfr. pagina web https://ec.europa.eu/growth/content/webinar-series-standard-essential-patents_it.

Teams della Commissione sui brevetti SEP; e oltre 1 000 partecipanti ai sondaggi della Commissione in totale.

L'invito a presentare contributi è stato pubblicato il 14 febbraio 2022 ed è rimasto aperto fino al 9 maggio 2022. In questo periodo sono stati presentati 49 documenti di sintesi e 97 risposte.

La consultazione pubblica si è tenuta tra il 14 febbraio e il 9 maggio 2022. In questo periodo sono state presentate 74 risposte.

Il 28 ottobre 2022 è stato pubblicato un sondaggio mirato per le start-up e le PMI, conclusosi il 20 novembre 2022. Su richiesta di alcuni portatori di interessi, il sondaggio è stato riaperto il 25 novembre 2022 senza una data di chiusura per consentire ai portatori di interessi di continuare a rispondere man mano che si sviluppano i mercati dell'internet delle cose (IoT). Alla fine del 2022 la Commissione aveva ricevuto 39 risposte.

Le discussioni con i rappresentanti degli Stati membri si sono svolte nell'ambito del gruppo di esperti della Commissione sulla politica in materia di proprietà intellettuale e dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.

Le posizioni dei principali portatori di interessi, come i titolari di brevetti SEP, gli utilizzatori, i loro consulenti e periti e le loro associazioni rappresentative, sono ampiamente note. Per tale motivo la consultazione pubblica ha affrontato questioni molto specifiche legate ai brevetti SEP e ha sollecitato pareri su possibili azioni concrete.

Circa la metà dei partecipanti ha valutato negativamente l'impatto sulle PMI e sulle start-up dell'attuale quadro per la concessione di licenze per i brevetti SEP, mentre un terzo ha ritenuto nullo tale impatto e circa il 5 % lo ha giudicato positivo.

Quasi tre quarti dei partecipanti richiederebbero una licenza per non violare un brevetto SEP e il 60 % per poter pianificare la produzione e i costi. Tra le ragioni principali per possedere/concedere in licenza un brevetto SEP vi è la garanzia di un ritorno sull'investimento nelle attività di R&S (70 % delle risposte), seguita dall'uso del brevetto SEP per scopi difensivi/di negoziazione (60 %) e dalla partecipazione al processo di normazione in futuro (40 %).

La mancanza di trasparenza sui canoni di royalty FRAND e sul panorama dei brevetti SEP (cioè su chi possiede i brevetti SEP) e le divergenze tra le sentenze degli organi giurisdizionali sono state indicate come le problematiche principali da tre quarti dei partecipanti, compresi tutti i partecipanti appartenenti ai gruppi che hanno una visione prevalentemente favorevole agli utilizzatori (utilizzatori). Per il gruppo di coloro che hanno una visione prevalentemente favorevole ai titolari di brevetti SEP (titolari di brevetti SEP), le problematiche principali riguardavano le situazioni di hold-out e le inibitorie che vietano azioni in giudizio.

I rispondenti hanno chiesto che siano rese disponibili al pubblico maggiori informazioni sui brevetti SEP in relazione a "numero di brevetto e di domanda" (88 % di tutte le risposte), "norma, versione, sezione della norma in questione" (80 %), "dati di contatto del titolare del brevetto SEP" (80 %), "trasferimento della titolarità" (77 %), "programmi di concessione delle licenze" (76 %) e "condizioni FRAND standard" (72 %). Circa il 60 % di tutti i partecipanti e il 90 % degli utilizzatori si sono mostrati a favore delle verifiche del carattere essenziale da parte di terzi, a condizione che siano effettuate da esperti indipendenti. Solo il 24 % dei titolari di brevetti SEP si è espresso a favore di tale soluzione. Un terzo dei partecipanti ritiene che le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero avere conseguenze giuridiche.

Circa due terzi di tutti i partecipanti e circa l'80 % degli utilizzatori ritengono che la valutazione del carattere essenziale possa aiutare a valutare l'esposizione di un prodotto ai brevetti SEP e a decidere con chi negoziare, agevolare la negoziazione per la concessione di

licenze e prevenire la fissazione di prezzi troppo alti. Più della metà dei titolari di brevetti SEP si è detta in disaccordo con tali ripercussioni, ma ha convenuto che dalle verifiche potrebbe emergere una panoramica affidabile della quota di brevetti essenziali di ciascun titolare di brevetti SEP.

Circa tre quarti dei partecipanti si sono detti d'accordo sul fatto che l'equità e la ragionevolezza delle condizioni potrebbero dipendere dalle funzionalità della norma utilizzata in un prodotto. Circa il 70 % ritiene che tali condizioni dovrebbero essere svincolate dal livello di concessione delle licenze.

Il 70 % di tutti i partecipanti e il 100 % degli utilizzatori hanno sostenuto l'importanza di conoscere quale sia il canone di royalty aggregato ragionevole per un prodotto. Solo il 20 % dei titolari di brevetti SEP si è detto dello stesso parere.

L'arbitrato è stato ritenuto più utile (53 % delle risposte) della mediazione (35 %) per la valutazione delle condizioni FRAND, in particolare dai titolari di brevetti SEP e dalle università/autorità/organizzazioni non governative.

- **Assunzione e uso di perizie**

La valutazione d'impatto si è basata principalmente, ma non in modo esclusivo, su due studi esterni e sul contributo del gruppo di esperti sui brevetti SEP:

Baron, J., Arque-Castells, P., Leonard, A., Pohlmann, T., Sergheraert, E., *Valutazione empirica delle possibili sfide legate alla concessione di licenze per i brevetti SEP*, Commissione europea, DG GROW, 2023;

Charles River Associates, *Trasparenza, prevedibilità ed efficienza della normazione basata su SSO e della concessione di licenze per i brevetti SEP*, Commissione europea, DG GROW, 2016, <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48794>;

Gruppo di esperti sulla concessione di licenze e la valutazione dei brevetti essenziali — *Contributo al dibattito sui brevetti SEP* (2021).

La Commissione ha condotto molti studi, tra cui i più rilevanti sono:

Commissione europea, Centro comune di ricerca, Bekkers, R., Henkel, J., Tur, E. M., et al., *Studio pilota per la valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2020;

Analisi panoramica dei brevetti potenzialmente essenziali divulgati all'ETSI, studio del JRC, 2020.

Condizioni di licenza per i brevetti essenziali: un'analisi completa dei casi, studio del JRC, 2017;

Brevetti e norme: un quadro moderno per una normazione basata sui DPI, 2014.

La Commissione ha inoltre esaminato numerosi documenti e posizioni di portatori di interessi, articoli specialistici in materia e studi condotti per conto di altre autorità. La Commissione ha analizzato le iniziative sui brevetti SEP in paesi terzi. Per preparare la valutazione d'impatto e il progetto di regolamento, la Commissione ha consultato esperti, giudici e docenti universitari di spicco. La Commissione ha infine partecipato a numerosi webinar e conferenze.

- **Valutazione d'impatto**

La Commissione ha condotto una valutazione d'impatto e l'ha presentata al comitato per il controllo normativo nel febbraio 2023, ricevendo un parere positivo il 17 marzo 2023 (RIF da

aggiungere). La versione finale della valutazione d'impatto tiene conto delle osservazioni contenute in tale parere.

Nella valutazione d'impatto la Commissione ha preso in considerazione i problemi seguenti: costi di transazione elevati per la concessione delle licenze e incertezza sull'onere delle royalty per i brevetti SEP. Data la mancanza di informazioni sufficienti, gli utilizzatori non possono valutare la loro esposizione ai brevetti SEP con sufficiente anticipo per poter tener conto dei costi delle licenze al momento di pianificare le loro attività in relazione a un prodotto. D'altra parte, i titolari di brevetti SEP lamentano negoziazioni lunghe e costose, soprattutto con i grandi utilizzatori.

Più in particolare, per tali problemi sono state individuate le cause descritte di seguito. In primo luogo le informazioni sui titolari dei brevetti SEP sono limitate e non è detto che tutti i brevetti per i quali si richiedono le licenze siano davvero necessari (essenziali) per l'utilizzo di una norma. In secondo luogo esistono pochissime informazioni sui diritti di licenza per i brevetti SEP (royalty FRAND), quindi per gli utilizzatori con esperienza o risorse scarse o nulle risulta impossibile valutare la ragionevolezza della richiesta di royalty del titolare di un brevetto SEP. Infine le controversie relative alle licenze possono essere dispendiose in termini di tempo e costi.

L'iniziativa mira dunque a facilitare le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP e a ridurre i costi di transazione sia per i titolari di brevetti SEP che per gli utilizzatori, i) facendo maggiore chiarezza su chi sono i titolari dei brevetti SEP e su quali sono i brevetti SEP veramente essenziali; ii) offrendo maggiore chiarezza sulle royalty e su altre condizioni FRAND, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione alla concessione di licenze nella catena del valore; e iii) facilitando la risoluzione delle controversie relative ai brevetti SEP.

Per raggiungere tali obiettivi sono state prese in considerazione le opzioni descritte di seguito (le opzioni strategiche sono costruite in modo incrementale, ognuna aggiunge nuovi elementi alla precedente).

Opzione 1: orientamenti non vincolanti. Comporterebbe la definizione di orientamenti non vincolanti in materia di licenze per i brevetti SEP. Un centro di competenza sui brevetti SEP, creato nell'ambito dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), fornirebbe consulenza gratuita alle PMI sulle negoziazioni per la concessione di licenze (anche attraverso corsi di formazione), monitorerebbe il mercato dei brevetti SEP, realizzerebbe studi sulla concessione di licenze per i brevetti SEP e promuoverebbe la risoluzione alternativa delle controversie.

Opzione 2: registro dei brevetti SEP con verifiche del carattere essenziale. I titolari di brevetti SEP che desiderano concedere in licenza i loro brevetti in cambio del pagamento di una royalty e farli valere nell'UE dovrebbero iscriverli nel registro dei brevetti SEP. Per garantire la qualità del registro, un valutatore indipendente effettuerebbe le verifiche del carattere essenziale utilizzando una metodologia che sarà stabilita dalla Commissione a livello di UE e un sistema amministrato dall'EUIPO. Le subopzioni sono: i) verificare tutti i brevetti registrati; oppure ii) verificare un numero ridotto di brevetti preselezionati dai titolari di brevetti SEP e un campione aleatorio di brevetti registrati da ciascun titolare di brevetti SEP.

Opzione 3: registro dei brevetti SEP con verifiche del carattere essenziale e procedura di conciliazione (determinazione delle condizioni FRAND). Prima di avviare un contenzioso, le parti coinvolte in una controversia relativa alle licenze per i brevetti SEP dovrebbero partecipare a un processo di conciliazione obbligatorio. Un conciliatore indipendente cercherebbe di aiutare le parti a raggiungere condizioni reciprocamente accettabili per la concessione della licenza. Al termine del processo, se le parti non raggiungono un accordo, il

conciliatore redigerà una relazione non vincolante con raccomandazioni sul canone FRAND (composta da una parte riservata e una non riservata).

Opzione 4: royalty aggregata per i brevetti SEP. Sarebbe stabilito il processo per determinare la royalty aggregata (cioè il prezzo massimo totale) per l'utilizzo di una norma prima o poco dopo la sua pubblicazione. I titolari di brevetti SEP dovrebbero accordarsi su tale royalty (eventualmente con l'aiuto di un facilitatore indipendente del centro di competenza). Inoltre sia gli utilizzatori che i titolari di brevetti SEP potrebbero chiedere una perizia sulla royalty aggregata, che offrirebbe a tutte le parti interessate la possibilità di esporre il proprio punto di vista. Infine, se le parti lo richiedono, durante la conciliazione potrebbe essere determinata una royalty aggregata, che non sarebbe vincolante e sarebbe pubblicata nel registro dei brevetti SEP.

Opzione 5: centro di compensazione per i brevetti SEP. Istituzione di uno sportello unico che permetta agli utilizzatori di acquisire licenze per i brevetti SEP depositando una royalty aggregata presso il centro di competenza. I titolari di brevetti SEP dovrebbero informare il centro su come ripartire tra loro la royalty aggregata, pena l'impossibilità di riscuotere le royalty loro spettanti. Dovrebbero inoltre firmare accordi di licenza con qualsiasi utilizzatore che effettui un deposito. Le royalty non riscosse dai titolari di brevetti SEP entro un anno dal deposito verrebbero restituite agli utilizzatori.

L'opzione 4 (orientamenti volontari, registro dei brevetti SEP con verifiche del carattere essenziale, procedura di determinazione delle condizioni FRAND e calcolo di una royalty aggregata per i brevetti SEP) è l'opzione prescelta. L'opzione riduce l'asimmetria di informazioni tra il titolare di un brevetto SEP e l'utilizzatore, fornendo a quest'ultimo informazioni su chi sono i titolari di brevetti SEP rilevanti, su quanti brevetti SEP hanno iscritto nel registro, su quale sia il loro tasso di essenzialità (derivato da un campione aleatorio rappresentativo di tutti i brevetti SEP registrati) e su quale sia il costo potenziale [o massimo] totale dell'utilizzo di una tecnologia standardizzata (royalty aggregata). Una conciliazione pre-processuale obbligatoria permetterà con ogni probabilità di ridurre i costi di risoluzione delle controversie relative ai brevetti SEP di circa 1/8, in quanto il conciliatore assisterà entrambe le parti nel raggiungimento di un accordo. Un centro di competenza fornirà informazioni obiettive, orientamento e supporto alle PMI sui brevetti SEP e sulle licenze per tali brevetti. Nella tabella seguente sono presentati i benefici e i costi.

Tabella 1: Costi e benefici totali medi annui approssimativi dell'opzione prescelta per ciascuna parte interessata e ubicazione geografica (milioni di EUR).

		UE	Extra UE	Totale
Utilizzatori di brevetti SEP	Costi	-0,77	-0,77	-1,5
	Benefici	12,89	13,03	25,9
	<i>Netto</i>	<i>12,11</i>	<i>12,26*</i>	<i>24,4</i>
Titolari di brevetti SEP	Costi	-8,13	-46,04	-54,2
	Benefici	3,79	21,50	25,3
	<i>Netto</i>	<i>-4,33</i>	<i>-24,54</i>	<i>-28,9</i>
<i>Totale parziale (effetto netto per gli utilizzatori e i</i>		<i>7,8</i>	<i>-12,3</i>	<i>-4,5</i>

<i>titolari)</i>			
Beneficio per l'ufficio europeo o nazionale dei brevetti	29,0		29,0
<i>Beneficio netto totale</i>	36,8	-12,3	24,5

* Riguarda gli utilizzatori di paesi terzi con filiali nell'UE.

Nota: i numeri sono arrotondati, il che potrebbe influire sui totali.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente iniziativa non fa parte dello sforzo di semplificazione REFIT, in quanto attualmente non esistono norme UE sui brevetti SEP che potrebbero essere semplificate o rese più efficienti.

- **Diritti fondamentali**

La proposta dovrebbe consentire ai titolari e agli utilizzatori dei brevetti SEP, e in ultima analisi ad altre imprese a valle, di migliorare l'esercizio dell'attività d'impresa (articolo 16 della Carta).

La proposta rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di brevetti (articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), sebbene includa una restrizione alla possibilità di far valere un brevetto SEP che non sia stato registrato entro i termini prescritti e introduca l'obbligo di effettuare una conciliazione (determinazione delle condizioni FRAND) prima di far valere in giudizio i singoli brevetti SEP. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE prevede limitazioni all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'UE e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere l'essenza stessa dei diritti così garantiti²⁶. In tal senso, la proposta è di interesse pubblico in quanto fornisce informazioni e garantisce risultati uniformi, aperti e prevedibili in relazione ai brevetti SEP a beneficio dei titolari e degli utilizzatori di tali brevetti, nonché degli utilizzatori finali, a livello di Unione. L'obiettivo è la diffusione della tecnologia a vantaggio reciproco dei titolari e degli utilizzatori dei brevetti SEP. Inoltre le norme relative alla determinazione delle condizioni FRAND sono limitate nel tempo e mirano a migliorare e snellire il processo ma non sono in definitiva vincolanti²⁷.

La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), in

²⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, ECLI:EU:C:1979:290, punto 32; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, Hermann Schröder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, ECLI:EU:C:1999:332, punto 15, e sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punti 17 e 18.

²⁷ La procedura di conciliazione segue le condizioni per il ricorso obbligatorio alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come condizione per la ricevibilità di un'azione giudiziaria, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, ECLI: EU:C:2010:146, tenendo conto delle specificità della concessione delle licenze per i brevetti SEP.

quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano pienamente tale diritto. Se il brevetto SEP non è registrato, l'esclusione del diritto all'effettiva tutela dei diritti è temporanea, quindi limitata, e necessaria e risponde a obiettivi di interesse generale. Come confermato dalla CGUE²⁸, una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie come condizione per l'accesso agli organi giurisdizionali sarebbe considerata compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La determinazione delle condizioni FRAND segue le condizioni per la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie delineate nelle sentenze della CGUE, tenendo conto delle caratteristiche particolari della concessione di licenze per i brevetti SEP.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non avrebbe alcuna incidenza sull'Unione europea. Il sistema dei brevetti SEP introdotto dalla presente iniziativa rimarrà completamente autofinanziato grazie alle tasse corrisposte dagli utenti dei servizi del centro di competenza dell'EUIPO. L'EUIPO finanzia i costi di avviamento (compresi quelli informatici) del centro di competenza, del registro dei brevetti SEP e degli altri servizi. Si prevede che tali costi di avviamento siano recuperati attraverso le tasse che verranno addebitate quando il sistema sarà pienamente operativo.

Secondo le stime dell'EUIPO, i costi di avviamento del centro di competenza e del registro, compresa l'infrastruttura informatica, ammontano a circa 2,4 milioni di EUR e potrebbero comportare il lavoro di un massimo di 12 ETP. I costi operativi dell'EUIPO per il nuovo sistema ammontano a circa 2 milioni di EUR all'anno (esclusi i servizi degli esperti esterni, come i conciliatori o gli esperti incaricati della verifica del carattere essenziale). I costi saranno più elevati nell'anno/negli anni iniziali, in cui secondo le stime ci si attende la registrazione di 72 000 famiglie di brevetti e la verifica del carattere essenziale di 14 500 brevetti SEP (che dovrebbero rappresentare il picco delle registrazioni e delle verifiche del carattere essenziale). Negli anni successivi il numero di registrazioni e di verifiche del carattere essenziale dovrebbe scendere al 10 % rispetto al periodo di picco. Durante il periodo di operatività al centro di competenza occorrerebbero in media circa 30 ETP nel periodo di picco e circa 10 ETP negli anni successivi. L'incidenza finanziaria e di bilancio della presente proposta è presentata nella scheda finanziaria legislativa allegata. Il calcolo dettagliato dei costi è presentato nell'allegato 7.1 della valutazione d'impatto.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione utilizzerà i dati raccolti dal centro di competenza (EUIPO) per monitorare l'attuazione della presente proposta e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Le attività di monitoraggio terranno conto del periodo di attuazione richiesto (compreso il tempo occorrente per emanare la nuova normativa di attuazione necessaria sulla base delle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione) e del tempo necessario per consentire agli operatori di mercato di adeguarsi alla nuova situazione. Per valutare le variazioni si utilizzerà la serie di indicatori di cui alla sezione 9 della valutazione d'impatto.

Una prima valutazione sarà programmata per l'ottavo anno successivo all'entrata in vigore del regolamento (tenendo conto del fatto che il regolamento inizierà ad applicarsi 24 mesi dopo l'entrata in vigore). Durante tale periodo devono essere adottati gli atti di esecuzione e occorre

²⁸ Cfr. nota precedente.

provvedere all'istituzione del centro di competenza. Le valutazioni successive saranno effettuate ogni 5 anni.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il **titolo I** definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della proposta.

La proposta prevede una maggiore trasparenza per quanto riguarda le informazioni necessarie per la concessione di licenze per i brevetti SEP; la registrazione dei brevetti SEP; la procedura di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP registrati; e la procedura per determinare le condizioni FRAND per le licenze aventi ad oggetto brevetti SEP.

La proposta si applica ai brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri. Riguarda le norme pubblicate da un'organizzazione di normazione che chiede ai titolari di brevetti SEP di impegnarsi a concedere licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND). Non si applica ai brevetti SEP soggetti alla politica di proprietà intellettuale esente da royalty dell'organizzazione di normazione che ha pubblicato la norma. La proposta non si applica alle azioni per invalidità e violazione di brevetti SEP non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Il **titolo II** della proposta istituisce un centro di competenza in seno all'EUIPO allo scopo di amministrare le banche dati, il registro e le procedure per le verifiche del carattere essenziale dei brevetti SEP e la determinazione delle condizioni FRAND. Il centro di competenza fornirà alle PMI anche servizi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP e svolgerà attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per tali brevetti.

Il **titolo III** contiene disposizioni sul processo di notifica delle norme e delle royalty aggregate, sulla registrazione dei brevetti SEP e sulle perizie relative alle royalty aggregate. Contiene anche disposizioni relative alle informazioni e ai dati che il centro di competenza inserirà nel registro e nelle banche dati. La registrazione sarà soggetta al pagamento di una tassa.

Il processo di registrazione di un brevetto SEP è avviato quando i contributori o gli utilizzatori comunicano al centro di competenza l'esistenza di una norma e/o dei relativi canoni aggregati e utilizzi specifici. Il centro di competenza pubblica un avviso con cui invita i titolari dei brevetti SEP a effettuare la registrazione. I titolari di brevetti SEP hanno sei mesi di tempo per provvedervi. Per incentivare una registrazione tempestiva entro i sei mesi, i titolari di brevetti SEP non possono far valere i loro brevetti finché non effettuano la registrazione. Il titolare di un brevetto SEP che non abbia effettuato la registrazione entro i sei mesi non può nemmeno chiedere il pagamento di royalty né il risarcimento di eventuali danni prima della registrazione. Tale disposizione mira non solo ad incoraggiare la registrazione, ma anche a garantire la certezza del diritto per gli utilizzatori.

Tale disciplina tiene conto del fatto che alcuni brevetti SEP potrebbero essere concessi da un ufficio brevetti dopo il periodo di sei mesi e che alcuni utilizzi di una norma potrebbero non essere noti al momento della pubblicazione della norma stessa. Un brevetto SEP può essere cancellato dal registro solo se è scaduto, se è stato annullato o se è ritenuto non essenziale. La registrazione può essere modificata e dovrebbe essere aggiornata dal titolare del brevetto SEP. I portatori di interessi possono segnalare che una registrazione non è corretta o è incompleta e deve essere modificata.

I contributori o gli utilizzatori possono richiedere una perizia sulla royalty aggregata, previo pagamento di una tassa. Il centro di competenza nominerà quindi un panel di tre conciliatori per fornire la perizia. I portatori di interessi possono partecipare al processo ed esprimere il loro punto di vista, a condizione che dimostrino il proprio interesse. La perizia dovrebbe tenere conto anche dei possibili effetti sulla catena del valore in questione. La perizia non sarà

vincolante ma rappresenterà per il settore un orientamento per le singole negoziazioni relative alla concessione di licenze per i brevetti SEP.

Oltre ai dati forniti dai titolari di brevetti SEP nel registro e/o nelle banche dati sui singoli brevetti SEP, sugli accordi pubblici di licenza e sui dati di contatto, il centro di competenza dovrebbe raccogliere dati sulla giurisprudenza a livello mondiale, sulle norme dei paesi terzi e sulle informazioni disponibili al pubblico in materia di condizioni FRAND. Dovrebbe inoltre produrre statistiche e commissionare studi. L'obiettivo è disporre di uno sportello unico per tutto ciò che i portatori di interessi hanno bisogno di sapere sui brevetti SEP e sulla concessione di licenze per tali brevetti. La maggior parte delle informazioni sarà disponibile al pubblico a titolo gratuito. Alcune informazioni specifiche e dettagliate saranno disponibili solo previa registrazione e a pagamento, ad esempio per quanto riguarda determinati brevetti SEP o le relazioni sulle determinazioni delle condizioni FRAND. Le PMI beneficeranno di tasse ridotte.

Il **titolo IV** della proposta contiene le norme per la selezione dei candidati valutatori e conciliatori chiamati a svolgere i compiti loro assegnati nei procedimenti previsti dalla proposta. I valutatori o i conciliatori dovrebbero non soltanto disporre della competenza tecnica richiesta, ma anche dimostrare di essere indipendenti e di non avere pregiudizi. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di candidati che soddisfano tutte le condizioni. Il centro di competenza dovrebbe riesaminare periodicamente gli elenchi per garantire che continuino a contenere un numero sufficiente di candidati qualificati.

Il **titolo V** della proposta riguarda le verifiche del carattere essenziale dei brevetti SEP. Determinare se un brevetto sia essenziale per una norma è un compito tecnico molto difficile. Nonostante gli sforzi dei titolari di brevetti SEP, è possibile che vengano registrati brevetti SEP che non sono effettivamente essenziali per la norma per la quale sono stati registrati. Le verifiche del carattere essenziale sono quindi molto importanti per garantire la qualità del registro e per prevenire qualsiasi possibile abuso a causa della mancanza di controlli sui dati registrati. Le verifiche del carattere essenziale sono importanti anche per i titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP, che potrebbero voler sottoporre a verifica alcuni di tali brevetti per dimostrarne il carattere essenziale o non essenziale durante le negoziazioni. Le verifiche del carattere essenziale saranno soggette al pagamento di una tassa da parte dei titolari di brevetti SEP i cui brevetti sono sottoposti a verifica e degli utilizzatori che richiedono tali verifiche. Il fatto che non sia stata condotta una verifica del carattere essenziale non dovrebbe precludere le negoziazioni per la concessione di licenze né eventuali procedure giudiziarie o amministrative in relazione a tali brevetti SEP.

Le verifiche del carattere essenziale dei brevetti SEP iscritti nel corrispondente registro saranno effettuate da valutatori esperti nel settore tecnico di cui trattasi che offrono garanzie di indipendenza. Tali verifiche saranno effettuate a campione su base annua, con una sola verifica del carattere essenziale per ciascuna famiglia di brevetti. Le verifiche saranno condotte sulla base di una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sulla percentuale di brevetti veramente essenziali tra i brevetti SEP registrati da ciascun titolare.

Se durante la verifica ha motivo di credere che il brevetto SEP iscritto nel corrispondente registro possa non essere essenziale per la norma, il valutatore dovrebbe informarne il titolare attraverso il centro di competenza e dovrebbe accordargli il tempo necessario per presentare le sue osservazioni. Solo dopo aver esaminato la risposta il valutatore esprimerà il suo parere motivato definitivo. Il titolare di un brevetto SEP potrà richiedere una valutazione *inter pares* prima che sia emesso un parere negativo da parte del valutatore. I risultati della valutazione

inter pares dovrebbero servire a migliorare il processo di verifica del carattere essenziale e a garantire la coerenza.

Il **titolo VI** della proposta stabilisce le disposizioni per la determinazione delle condizioni FRAND. I titolari o gli utilizzatori dei brevetti SEP dovrebbero procedere alla determinazione delle condizioni FRAND prima di avviare i corrispondenti procedimenti giudiziari nell'UE. La determinazione delle condizioni FRAND può essere avviata da una delle parti anche su base volontaria per risolvere controversie relative alle condizioni FRAND.

Se la parte chiamata a rispondere non dà risposta alla richiesta, il centro di competenza pone fine alla procedura o, su domanda della parte richiedente, prosegue la determinazione delle condizioni FRAND. Ciò potrebbe essere necessario sia per stabilire che un'offerta è FRAND, sia per determinare l'importo della garanzia.

Se entrambe le parti partecipano al processo, o nel caso in cui il procedimento prosegue con una sola parte, sarà nominato un conciliatore. Alle parti o alla parte, a seconda dei casi, sarà richiesto di presentare osservazioni e proposte. Le parti possono anche impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Il conciliatore le assisterà in modo indipendente e imparziale nel loro tentativo di raggiungere una determinazione del canone FRAND. Il conciliatore avrà il potere di cercare informazioni in modo proattivo, di consultare tutte le informazioni disponibili nel registro e nelle banche dati, comprese le relazioni riservate di altre determinazioni delle condizioni FRAND, e di consultare esperti, se necessario. Il conciliatore presenterà una o più proposte alle parti. La procedura non dovrebbe durare più di nove mesi. Se, al termine della procedura, le parti non hanno ancora trovato un accordo, il conciliatore presenterà una proposta finale, che le parti potranno accettare o rifiutare.

Se le parti raggiungono un accordo, il conciliatore porrà fine alla procedura senza redigere alcuna relazione. Se le parti non trovano un accordo al termine della procedura, il conciliatore porrà fine alla stessa e redigerà una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND. La parte non riservata di tale relazione conterrà l'ultima proposta e la metodologia seguita dal conciliatore per la determinazione, e potrà essere consultata nel registro/banca dati.

Se una parte ostacola la determinazione delle condizioni FRAND o adisce altre giurisdizioni per ottenere una soluzione, il conciliatore può proporre all'altra parte di proseguire o porre fine alla procedura. La parte adempiente deciderà come procedere in base alle proprie esigenze.

Il **titolo VII** della proposta contiene disposizioni che definiscono il trattamento delle microimprese e delle piccole e medie imprese, tenendo conto delle loro esigenze specifiche. Il centro di competenza offrirà servizi di formazione e assistenza gratuiti su questioni relative ai brevetti SEP per le microimprese e le piccole e medie imprese. I costi saranno sostenuti dall'EUIPO. Nel negoziare una licenza per un brevetto SEP con micro, piccole e medie imprese, i titolari dei brevetti SEP dovranno prendere in considerazione la possibilità di offrire loro condizioni FRAND più favorevoli.

Il **titolo VIII** della proposta contiene norme relative a tariffe e tasse per i servizi del centro di competenza. Tali tasse dovrebbero essere ragionevoli e rispecchiare i costi del servizio reso. La Commissione adotterà atti di esecuzione per determinare le tasse amministrative e quelle per le perizie sulle royalty aggregate, i valutatori e i conciliatori, gli importi da addebitare e il metodo di pagamento. Le tasse dovrebbero essere adeguate alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

Il **titolo IX** della proposta contiene le disposizioni finali. La proposta di regolamento si applica alle norme pubblicate dopo la sua data di applicazione. Potrebbe essere necessario

includere anche alcune norme importanti come il 4G, che permettono il funzionamento di molte applicazioni IoT e per le quali la concessione di licenze per brevetti SEP è inefficiente. Tali norme saranno precisate in un atto delegato e potranno di conseguenza essere notificate al centro di competenza entro un periodo di tempo limitato dalla data della domanda per dare avvio al processo di registrazione. Questo titolo prevede inoltre che siano conferiti alla Commissione poteri e competenze per l'adozione di atti delegati e di esecuzione e contiene la clausola di valutazione e revisione. Il titolo contiene infine disposizioni che modificano il regolamento (UE) 2017/1001.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁹,
visto il parere del Comitato delle regioni³⁰,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato il suo piano d'azione sulla proprietà intellettuale³¹, in cui ha annunciato i suoi obiettivi di promuovere la trasparenza e la prevedibilità nella concessione di licenze per i brevetti essenziali (SEP), anche mediante il miglioramento del sistema di concessione di licenze per tali brevetti, a beneficio dell'industria e dei consumatori dell'UE, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI)³². Il piano d'azione è stato sostenuto dalle conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2021³³ e da una risoluzione del Parlamento europeo³⁴.
- (2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a

²⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

³⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

³¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, del 25 novembre 2020, COM(2020) 760 final.

³² GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

³³ Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale, approvate dal Consiglio (Economia e finanza) in occasione della riunione del 18 giugno 2021.

³⁴ Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2021, sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI)).

incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza.

- (3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (4) Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.
- (5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti e di casi d'uso emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la

Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.

- (6) Poiché dovrebbe essere assunto un impegno FRAND per tutti i brevetti SEP dichiarati per qualsiasi norma destinata a un'applicazione ripetuta e continua, il significato di norma dovrebbe essere più ampio rispetto a quello previsto dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵.
- (7) La concessione di licenze a condizioni FRAND include la concessione di licenze esenti da royalty. Dato che la maggior parte dei problemi riguarda le politiche di concessione di licenze soggette a royalty, il presente regolamento non si applica alle licenze esenti da royalty.
- (8) Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla royalty aggregata e alla determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi come riferimenti alle royalty aggregate e alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dai portatori di interessi che effettuano la notifica o dalle parti del procedimento.
- (9) Nell'Unione l'attività di normazione e l'applicazione ai brevetti essenziali delle disposizioni del diritto della concorrenza relative all'obbligo FRAND sono soggette alle linee direttrici orizzontali³⁶ e alla sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015 nella causa C-170/13, *Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH*³⁷. La Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto del titolare di un brevetto SEP di ottenere protezione per i suoi brevetti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, purché siano soddisfatte alcune condizioni per prevenire un abuso di posizione dominante da parte del titolare di un brevetto SEP nel momento in cui chiede un'azione inibitoria. Poiché il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di impedire a terzi l'uso dell'invenzione senza il suo consenso solo nella giurisdizione per la quale il brevetto è stato rilasciato, le controversie sui brevetti sono disciplinate dalle leggi e dai procedimenti civili nazionali in materia di brevetti e/o dalle leggi in tema di esecuzione armonizzate dalla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸.
- (10) Poiché esistono procedure specifiche per valutare la validità e la violazione dei brevetti, il presente regolamento non dovrebbe avere alcuna incidenza su tali procedure.
- (11) Qualsiasi riferimento nel presente regolamento a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro include il tribunale unificato dei brevetti, se sono soddisfatte le condizioni previste al riguardo.

³⁵ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

³⁶ Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).

³⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, *Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH*, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477.

³⁸ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

- (12) Per facilitare l'attuazione del presente regolamento, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È necessario dotare il centro di competenza delle risorse umane e finanziarie necessarie perché possa svolgere i suoi compiti.
- (13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.
- (14) Il centro di competenza dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti e di protezione dei dati. I suoi compiti dovrebbero essere concepiti per aumentare la trasparenza, rendendo disponibili a tutti i portatori di interessi le informazioni esistenti sui brevetti SEP in modo centralizzato e sistematico. È quindi opportuno trovare un equilibrio tra l'accesso pubblico e gratuito alle informazioni di base e la necessità di finanziare il funzionamento del centro di competenza. Per coprire i costi di manutenzione dovrebbe essere addebitata una tassa di registrazione per accedere alle informazioni dettagliate contenute nella banca dati, come i risultati delle verifiche del carattere essenziale e le relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND.
- (15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche il titolare dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È pertanto necessario rendere pubbliche le informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.
- (16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro

di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

- (17) In linea con i principi e gli obiettivi generali di trasparenza, partecipazione e accesso alla normazione europea, il registro centralizzato dovrebbe rendere pubbliche le informazioni sul numero di brevetti SEP applicabili a una norma, sulla titolarità di tali brevetti e sulle parti della norma coperte dai brevetti SEP. Il registro e la banca dati conterranno informazioni su norme, prodotti, processi, servizi e sistemi che utilizzano la norma, sui brevetti SEP in vigore nell'UE, sulle condizioni FRAND standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP o su eventuali programmi per la concessione di licenze, anche collettive, nonché sul carattere essenziale. Per i titolari di brevetti SEP il registro garantirà la trasparenza in merito ai brevetti SEP rilevanti, alla loro quota rispetto alla totalità di brevetti SEP dichiarati per la norma in questione e alle caratteristiche della norma coperte dai brevetti. I titolari di brevetti SEP saranno in condizioni di comprendere meglio il rapporto tra i loro portafogli e quelli di altri titolari di brevetti SEP. Tale aspetto è importante non solo per le negoziazioni con gli utilizzatori, ma anche per la concessione di licenze incrociate con altri titolari di brevetti SEP. Il vantaggio per gli utilizzatori è che il registro rappresenterà una fonte affidabile di informazioni sui brevetti SEP, anche per quanto riguarda i titolari di brevetti da cui l'utilizzatore potrebbe dover ottenere una licenza. Rendere disponibili tali informazioni nel registro contribuirà anche a ridurre la durata delle discussioni tecniche durante la prima fase delle negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP.
- (18) Dopo la notifica di una norma oppure, se anteriore, la determinazione di una royalty aggregata, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.
- (19) Per garantire la trasparenza riguardo ai brevetti SEP, è opportuno imporre ai titolari di registrare i loro brevetti essenziali per la norma per la quale è aperta la registrazione. I titolari di brevetti SEP dovrebbero registrare i loro brevetti entro sei mesi dalla data in cui il centro di competenza ha aperto la registrazione o, se anteriore, dalla data di concessione dei brevetti SEP in questione. In caso di registrazione tempestiva, i titolari

di brevetti SEP dovrebbero essere in grado di riscuotere le royalty e chiedere il risarcimento dei danni per gli usi e le violazioni avvenuti prima della registrazione.

- (20) I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.
- (21) È opportuno che le clausole degli accordi di licenza che stabiliscono una royalty per un gran numero di brevetti, presenti o futuri, non siano influenzate dall'invalidità, dal carattere non essenziale o dall'inapplicabilità di un piccolo numero di tali brevetti, quando tali fattori non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre clausole di tali accordi.
- (22) I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati entro sei mesi per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche. Il mancato aggiornamento può comportare la sospensione della registrazione dei brevetti SEP dal registro.
- (23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento.
- (24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.
- (25) Tali verifiche del carattere essenziale dovrebbero essere effettuate su un campione dei portafogli di brevetti SEP, così da garantire che dal campione si possano ottenere risultati statisticamente validi. I risultati delle verifiche a campione del carattere essenziale dovrebbero determinare il rapporto tra i brevetti SEP sottoposti a verifica con esito positivo e la totalità dei brevetti SEP registrati da ciascun titolare. Il tasso di essenzialità dovrebbe essere aggiornato su base annua.
- (26) I titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica

del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

- (27) È opportuno che nel registro figurino tutte le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro.
- (28) È opportuno che i valutatori operino in modo indipendente, nel rispetto del regolamento di procedura e del codice di condotta che saranno stabiliti dalla Commissione. Il titolare di un brevetto SEP potrà chiedere una valutazione inter pares prima che sia emesso un parere motivato. I risultati della verifica del carattere essenziale non saranno oggetto di ulteriori revisioni, tranne qualora il brevetto SEP sia oggetto di una valutazione inter pares. I risultati della valutazione inter pares dovrebbero servire a migliorare il processo di verifica del carattere essenziale, a individuare e porre rimedio alle carenze e a migliorare la coerenza.
- (29) Il centro di competenza pubblicherà i risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi positivi o negativi, nel registro e nella banca dati. I risultati delle verifiche del carattere essenziale non saranno giuridicamente vincolanti. Qualsiasi controversia successiva inerente al carattere essenziale dovrebbe quindi essere risolta dinanzi all'organo giurisdizionale competente. I risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi richiesti dal titolare di un brevetto SEP o basati su un campione, possono invece essere utilizzati per dimostrare il carattere essenziale di tali brevetti SEP nelle negoziazioni, nei pool di brevetti e dinanzi agli organi giurisdizionali.
- (30) È necessario garantire che la registrazione e i conseguenti obblighi previsti dal presente regolamento non vengano elusi cancellando il brevetto SEP dal registro. Nel caso in cui un valutatore ritenga che un brevetto SEP iscritto nel corrispondente registro non sia essenziale, solo il titolare del brevetto SEP può richiederne la cancellazione dal registro e può farlo solo una volta che si sia concluso il processo di campionamento annuale e che sia stata stabilita e pubblicata la proporzione di brevetti realmente essenziali del campione.
- (31) Le finalità dell'impegno FRAND sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque e ragionevoli e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per

dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede.

- (32) La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND.
- (33) La determinazione delle condizioni FRAND rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso di norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.
- (34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.
- (35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle

condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

- (36) Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un conciliatore dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta del conciliatore spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.
- (37) Una volta nominato il conciliatore, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.
- (38) Il conciliatore dovrebbe esaminare le comunicazioni e i suggerimenti delle parti per la determinazione delle condizioni FRAND e prendere in considerazione le diverse fasi negoziali ed altre circostanze rilevanti. Il conciliatore, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, dovrebbe poter richiedere alle parti di presentare gli elementi di prova che ritiene necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. Dovrebbe inoltre essere in grado di esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.
- (39) Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del conciliatore, l'altra parte può chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il conciliatore adotti una raccomandazione per la determinazione delle condizioni FRAND sulla base delle informazioni che è stato in grado di esaminare.
- (40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il conciliatore o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta dell'altra parte.
- (41) Al termine della procedura, il conciliatore dovrebbe presentare una proposta di raccomandazione delle condizioni FRAND. Entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare la proposta. Se le parti non trovano un accordo e/o non accettano la proposta, il conciliatore dovrebbe elaborare una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND, redigendone una versione riservata e una non riservata. La versione non riservata della relazione dovrebbe contenere la proposta

di condizioni FRAND e la metodologia utilizzata e dovrebbe essere trasmessa al centro di competenza per la pubblicazione, in modo che serva da riferimento per qualsiasi successiva determinazione delle condizioni FRAND tra le parti e altri portatori di interessi coinvolti in negoziazioni simili. La relazione avrebbe quindi il duplice scopo di incoraggiare le parti a trovare un accordo e di garantire la trasparenza sul processo e sulle condizioni FRAND raccomandate in caso di disaccordo.

- (42) Il regolamento rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di brevetti (articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), sebbene includa una restrizione alla possibilità di ottenere protezione per un brevetto SEP che non sia stato registrato entro un certo termine e introduca l'obbligo di procedere alla determinazione delle condizioni FRAND prima di far valere in giudizio i singoli brevetti SEP. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE permette di limitare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere l'essenza stessa dei diritti così garantiti³⁹. In tal senso, il presente regolamento risponde a un interesse pubblico in quanto fornisce informazioni e garantisce risultati uniformi, aperti e prevedibili sui brevetti SEP a livello di Unione, a beneficio dei titolari e degli utilizzatori di brevetti SEP, nonché degli utilizzatori finali. L'obiettivo è la diffusione della tecnologia a vantaggio reciproco dei titolari e degli utilizzatori dei brevetti SEP. Inoltre le norme sulla determinazione delle condizioni FRAND sono temporanee e quindi limitate; il loro obiettivo è migliorare e snellire il processo ma non sono in definitiva vincolanti⁴⁰.
- (43) La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano pienamente tale diritto. In caso di mancata registrazione entro il termine prescritto, l'esclusione del diritto all'effettiva tutela dei diritti è limitata e necessaria e risponde a obiettivi di interesse generale. Come confermato dalla CGUE⁴¹, una disposizione che preveda una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie come condizione per l'accesso agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri è considerata compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La determinazione delle condizioni FRAND segue le condizioni per la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie delineate nelle sentenze della CGUE,

³⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, ECLI:EU:C:1979:290, punto 32; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, Hermann Schröder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, ECLI:EU:C:1999:332, punto 15, e sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punti 17 e 18.

⁴⁰ La procedura di conciliazione segue le condizioni per il ricorso obbligatorio alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come condizione per la ricevibilità di un'azione giudiziaria, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Alassini e altri, cause riunite da C- 317/08 a C- 320/08, e nella sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli/Banco Popolare Società Cooperativa, C- 75/16, tenendo conto delle specificità della concessione delle licenze per i brevetti SEP.

⁴¹ Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146, e sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa, C- 75/16, ECLI:EU:C:2017:457.

tenendo conto delle caratteristiche particolari della concessione di licenze per i brevetti SEP.

- (44) Nel determinare le royalty aggregate e le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'*acquis* dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali⁴² e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"⁴³. I conciliatori dovrebbero inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla royalty aggregata o, in assenza di queste, dovrebbero chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.
- (45) La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire a valle il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti all'interno della catena del valore.
- (46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.
- (47) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati

⁴² Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).

⁴³ Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei conciliatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.
- (49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶ dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per il calcolo delle royalty aggregate e la determinazione delle condizioni FRAND.
- (50) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷.
- (51) Poiché è opportuno accordare all'EUIPO, alla Commissione e ai portatori di interessi il tempo necessario per prepararsi all'attuazione e all'applicazione del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere rinviata.
- (52) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia aumentare la trasparenza in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP e offrire un meccanismo efficiente per risolvere le controversie sulle condizioni FRAND, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del moltiplicarsi dei costi ma, per motivi di efficienza e di portata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁴⁶ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

⁴⁷ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni seguenti in materia di brevetti essenziali per una norma ("brevetti SEP"):
 - (a) le disposizioni che rafforzano la trasparenza sulle informazioni necessarie per la concessione di licenze per i brevetti SEP;
 - (b) le disposizioni relative alla registrazione dei brevetti SEP;
 - (c) una procedura per valutare il carattere essenziale dei brevetti SEP registrati;
 - (d) una procedura per la risoluzione amichevole delle controversie relative alla natura equa, ragionevole e non discriminatoria delle condizioni ("determinazione delle condizioni FRAND");
 - (e) le competenze dell'EUIPO per l'adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,
 - (a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;
 - (b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.
3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano ai brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.
4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3.
5. Il presente regolamento si applica ai titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri.

6. Il presente regolamento non si applica alle azioni per invalidità o violazione di brevetti non correlati all'utilizzo di una norma notificata ai sensi del presente regolamento.
7. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli [articoli 101 e 102 TFUE](#) o delle corrispondenti disposizioni nazionali di diritto della concorrenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto essenziale per una norma;
- (2) "essenziale per una norma": significa che il brevetto contiene almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo conformi a una norma, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica;
- (3) "norma": una specifica tecnica, adottata da un'organizzazione di normazione, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi;
- (4) "specifico tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del [regolamento \(UE\) n. 1025/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸;
- (5) "organizzazione di normazione": qualsiasi organismo di normazione che elabori raccomandazioni o requisiti tecnici o di qualità per prodotti, processi di produzione, servizi o metodi e che non sia un'associazione industriale privata che sviluppa specifiche tecniche proprietarie;
- (6) "titolare di un brevetto SEP": il titolare di un brevetto SEP o la persona che detiene una licenza esclusiva per un brevetto SEP in uno o più Stati membri;
- (7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema;
- (8) "condizioni FRAND": condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per la concessione di licenze per i brevetti SEP;
- (9) "determinazione delle condizioni FRAND": una procedura strutturata per la determinazione di condizioni FRAND per la concessione di licenze per un brevetto SEP;
- (10) "royalty aggregata": l'importo massimo della royalty per tutti i brevetti essenziali per una norma;

⁴⁸ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

- (11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo con cui due o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno in licenza a terzi;
- (12) "valutazione inter pares": processo di riesame dei risultati preliminari delle verifiche del carattere essenziale da parte di valutatori diversi da quelli che hanno effettuato la verifica iniziale del carattere originale;
- (13) "tabella delle rivendicazioni": una presentazione della corrispondenza tra gli elementi (caratteristiche) di una rivendicazione brevettuale e almeno un requisito o una raccomandazione di una norma;
- (14) "requisito di una norma": l'espressione, nel contenuto di un documento, che descrive criteri oggettivamente verificabili che devono essere soddisfatti e dai quali non è consentita alcuna deviazione se si intende rivendicare la conformità al contenuto del documento;
- (15) "raccomandazione di una norma": l'espressione, nel contenuto di un documento, che descrive una possibile scelta o linea d'azione suggerita in quanto ritenuta particolarmente adatta, senza necessariamente menzionarne o escluderne altre;
- (16) "famiglia di brevetti": un insieme di documenti brevettuali riguardanti la stessa invenzione e i cui membri hanno le stesse priorità;
- (17) "portatore di interessi": qualsiasi persona che possa dimostrare un interesse legittimo per i brevetti SEP, compresi i titolari di brevetti SEP, gli utilizzatori, gli agenti dei titolari di brevetti SEP o degli utilizzatori, o le associazioni che rappresentano gli interessi dei titolari di brevetti SEP e degli utilizzatori;
- (18) "centro di competenza": le unità amministrative dell'EU IPO che svolgono i compiti affidati all'EU IPO ai sensi del presente regolamento.

Titolo II

Centro di competenza

Articolo 3

Compiti del centro di competenza

1. I compiti previsti dal presente regolamento sono svolti da un centro di competenza istituito in seno all'EU IPO, dotato delle risorse umane e finanziarie necessarie.
2. Il centro di competenza promuove la trasparenza e la determinazione di condizioni FRAND in relazione ai brevetti SEP e svolge i compiti seguenti:
 - (a) creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP;
 - (b) istituire e gestire elenchi di valutatori e conciliatori;
 - (c) creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP;
 - (d) impostare e amministrare il processo per la determinazione delle condizioni FRAND;
 - (e) offrire corsi di formazione ai valutatori e ai conciliatori;

- (f) amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate;
 - (g) migliorare la trasparenza e la condivisione delle informazioni:
 - i) pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle verifiche del carattere essenziale e le relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND;
 - ii) dando accesso alla giurisprudenza (compresa la risoluzione alternativa delle controversie) sui brevetti SEP, anche delle giurisdizioni di paesi terzi;
 - iii) raccogliendo informazioni non riservate sulle metodologie di determinazione delle condizioni FRAND e sulle royalty FRAND;
 - iv) dando accesso alla normativa sui brevetti SEP dei paesi terzi;
 - (h) offrire alle PMI corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP;
 - (i) condurre studi e qualsiasi altra attività necessaria a sostenere gli obiettivi del presente regolamento;
 - (j) sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP, compresa la concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore.
3. Nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 157 del regolamento (UE) 2017/1001, il direttore esecutivo dell'EUIPO adotta le norme amministrative interne e pubblica le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento di tutti i compiti affidati al centro di competenza dal presente regolamento.

Titolo III

Informazioni sui brevetti SEP rese disponibili attraverso il centro di competenza

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 4

Registro dei brevetti essenziali

1. È istituito un registro dell'Unione per i brevetti SEP ("il registro").
2. Il registro è mantenuto in formato elettronico dal centro di competenza.
3. Il registro contiene:
 - (a) informazioni sulle norme pertinenti;
 - (b) l'identificazione dei brevetti SEP registrati, compreso il paese di registrazione e il numero di brevetto;
 - (c) la versione della norma, la specifica tecnica e le sezioni della specifica tecnica per le quali il brevetto è considerato essenziale;

- (d) un riferimento alle condizioni dell'impegno alla concessione di licenze FRAND assunto dal titolare del brevetto SEP nei confronti dell'organizzazione di normazione;
- (e) il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del titolare del brevetto SEP;
- (f) se il titolare del brevetto SEP fa parte di un gruppo di società, il nome, l'indirizzo e i dati di contatto della società madre;
- (g) il nome, l'indirizzo e i dati di contatto dei rappresentanti legali del titolare del brevetto SEP nell'Unione, se del caso;
- (h) l'esistenza di eventuali condizioni standard pubbliche, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP;
- (i) l'esistenza di eventuali condizioni standard pubbliche per la concessione alle PMI di licenze per i brevetti SEP;
- (j) la disponibilità a concedere licenze attraverso i pool di brevetti, se del caso;
- (k) i dati di contatto per la concessione della licenza, compresi quelli del soggetto che la concede;
- (l) la data di iscrizione del brevetto SEP nel registro e il numero della registrazione.

4. Il registro contiene inoltre, con la relativa data di annotazione:

- (a) le modifiche dei dati di contatto per le voci di cui al paragrafo 3, lettere e), f), g) e k);
- (b) la concessione o il trasferimento di una licenza attraverso i pool di brevetti, ove applicabile ai sensi dell'articolo 9;
- (c) informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione *inter pares*, e un riferimento al risultato;
- (d) informazioni sull'eventualità che il brevetto SEP sia scaduto o sia stato annullato da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro;
- (e) i dati relativi ai procedimenti e alle decisioni sui brevetti SEP ai sensi dell'articolo 10;
- (f) la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 7, l'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 11;
- (g) la data di sospensione del brevetto SEP dal registro, ai sensi dell'articolo 22;
- (h) le correzioni dei brevetti SEP, ai sensi dell'articolo 23;
- (i) la data di cancellazione del brevetto SEP dal registro ai sensi dell'articolo 25, e i motivi della cancellazione;
- (j) la correzione o la cancellazione dal registro delle voci di cui alle lettere b), e) ed f).

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 67 per modificare i paragrafi 3 e 4 al fine di determinare le voci che devono essere iscritte nel registro ai fini del presente regolamento oltre a quelle di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. Il centro di competenza raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 3 e 4, compresi i dati personali, ai fini del presente regolamento.
7. Il centro di competenza rende il registro facilmente accessibile al pubblico. I dati sono considerati di interesse pubblico e sono accessibili gratuitamente ai terzi.

Articolo 5

Banca dati elettronica

1. Il centro di competenza crea e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP.
2. Devono essere accessibili ai terzi, previa registrazione presso il centro di competenza, le seguenti informazioni contenute nella banca dati:
 - (a) dati bibliografici sui brevetti SEP o sui brevetti SEP iscritti nel corrispondente registro, compresa la data di priorità, i membri della famiglia, la data di concessione e la data di scadenza;
 - (b) le condizioni standard pubbliche, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili;
 - (c) le condizioni standard pubbliche per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, se disponibili;
 - (d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b);
 - (e) le informazioni sul carattere essenziale ai sensi dell'articolo 8;
 - (f) le informazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND ai sensi dell'articolo 11;
 - (g) le informazioni sulle royalty aggregate ai sensi degli articoli 15, 16 e 17;
 - (h) le perizie di cui all'articolo 18;
 - (i) le relazioni non riservate dei conciliatori ai sensi dell'articolo 57;
 - (j) i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, i pareri motivati o i pareri motivati definitivi ai sensi dell'articolo 33;
 - (k) la data e i motivi di cancellazione del brevetto SEP dalla banca dati ai sensi dell'articolo 25;
 - (l) le informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi ai sensi dell'articolo 12;
 - (m) la giurisprudenza e le relazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 3 e 5;
 - (n) i materiali per le attività di sensibilizzazione e formazione.
3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), può essere soggetto al pagamento di una tassa.
4. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo gratuito, previa registrazione presso il centro di competenza.

Articolo 6

Disposizioni comuni sul registro e sulla banca dati

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.
2. Il centro di competenza conserva i fascicoli delle procedure relative alla registrazione dei brevetti SEP. Il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce la forma in cui tali fascicoli sono conservati e resi disponibili. Il centro di competenza conserva i fascicoli per 10 anni dopo la cancellazione della registrazione del brevetto SEP. Su richiesta, i dati personali possono essere rimossi dal registro o dalla banca dati trascorsi 18 mesi dalla scadenza del brevetto SEP o dalla sua cancellazione dal registro.
3. Il centro di competenza può correggere qualsiasi informazione contenuta nel registro o nella banca dati ai sensi dell'articolo 23.
4. Il titolare del brevetto SEP e il suo rappresentante legale nell'Unione sono informati mediante notifica di qualsiasi modifica nel registro o nella banca dati che riguardi un determinato brevetto SEP.
5. Su richiesta, il centro di competenza rilascia certificati di registrazione o copie certificate dei dati e dei documenti contenuti nel registro o nella banca dati. I certificati di registrazione e le copie certificate possono essere soggetti al pagamento di una tassa.
6. La Commissione stabilisce mediante un atto di esecuzione le condizioni per l'accesso alla banca dati, comprese le tasse per tale accesso o per i certificati di registrazione e le copie certificate di documenti della banca dati o del registro. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 7

Identificazione degli utilizzi di una norma e delle relative condizioni per la concessione di licenze per brevetti SEP

Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:

- (a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, nella misura in cui tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP;
- (b) se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per la norma e l'utilizzo in questione.

Articolo 8

Informazioni sul carattere essenziale

Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti affinché siano inserite nella banca dati e ne siano indicati i riferimenti nel registro:

- (a) la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro sei mesi dalla pubblicazione di tale decisione;
- (b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Articolo 9

Informazioni che devono fornire i pool di brevetti

I pool di brevetti pubblicano sui loro siti web almeno le informazioni seguenti e ne danno comunicazione al centro di competenza:

- (a) le norme soggette a licenze collettive;
- (b) gli azionisti o la struttura proprietaria dell'ente amministrativo;
- (c) il processo di valutazione dei brevetti SEP;
- (d) l'elenco dei valutatori con residenza nell'Unione;
- (e) l'elenco dei brevetti SEP valutati e l'elenco dei brevetti SEP sotto licenza;
- (f) riferimenti incrociati alla norma a fini esemplificativi;
- (g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti o l'ente;
- (h) le politiche in materia di royalty e di sconti per categoria di prodotti;
- (i) gli accordi di licenza standard per categoria di prodotti;
- (j) l'elenco dei licenzianti di ciascuna categoria di prodotti;
- (k) l'elenco dei licenziatari di ciascuna categoria di prodotti.

Articolo 10

Informazioni relative alle decisioni sui brevetti SEP

1. Entro sei mesi dall'adozione di una sentenza relativa a brevetti SEP gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri trasmettono al centro di competenza informazioni su:
 - (a) azioni inibitorie;
 - (b) procedimenti d'infrazione;
 - (c) carattere essenziale e validità;
 - (d) abuso di posizione dominante;
 - (e) determinazione delle condizioni FRAND.

2. Chiunque può informare il centro di competenza su qualsiasi procedimento giudiziario o di risoluzione alternativa delle controversie che riguardi un brevetto SEP.

Articolo 11

Informazioni sulle determinazioni delle condizioni FRAND

1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro sei mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.
2. Il centro di competenza non può divulgare informazioni riservate senza il previo consenso della parte interessata.

Articolo 12

Informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi

1. Il centro di competenza raccoglie e pubblica nella banca dati informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi.
2. Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di competenza pubblica queste informazioni nella banca dati.

Articolo 13

Rafforzamento della trasparenza e della condivisione di informazioni

1. Il centro di competenza memorizza nella banca dati tutti i dati forniti dai portatori di interessi, nonché i pareri e le relazioni dei valutatori e dei conciliatori.
2. La raccolta, la memorizzazione e il trattamento di tali dati sono effettuati ai seguenti fini:
 - (a) gestire le registrazioni dei brevetti SEP, le verifiche del carattere essenziale e i procedimenti di conciliazione ai sensi del presente regolamento;
 - (b) accedere alle informazioni necessarie per svolgere tali procedimenti in modo più semplice ed efficiente;
 - (c) comunicare con le parti del procedimento;
 - (d) produrre relazioni e statistiche che consentano al centro di competenza di migliorare le proprie operazioni e il funzionamento della registrazione dei brevetti SEP e dei procedimenti previsti dal presente regolamento.
3. Il centro di competenza inserisce nella banca dati la giurisprudenza degli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, delle giurisdizioni dei paesi terzi e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.
4. Il centro di competenza raccoglie tutte le informazioni sulle condizioni FRAND, anche riguardo a eventuali sconti, che sono state rese pubbliche dai titolari di brevetti SEP, comunicate al centro di competenza ai sensi dell'articolo 11 e incluse nelle relazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND, e rende tali informazioni

accessibili alle autorità pubbliche dell'Unione, compresi gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, previa richiesta scritta. I documenti riservati sono accompagnati da una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

5. Il centro di competenza pubblica nella banca dati una relazione annuale sulle metodologie per la determinazione delle condizioni FRAND, basata su informazioni provenienti da decisioni di organi giurisdizionali e lodi arbitrali, e informazioni statistiche riguardo alle licenze e ai prodotti concessi in licenza estratte dalle determinazioni delle condizioni FRAND.
6. Su richiesta motivata di un portatore di interessi, le informazioni riservate sono rielaborate in un formato non riservato contenente omissioni prima che il centro di competenza provveda a pubblicarle o trasmetterle.

Capo 2

Notifica di una norma e di una royalty aggregata

Articolo 14

Notifica di una norma al centro di competenza

1. I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri che siano essenziali per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, se possibile tramite l'organizzazione di normazione o attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti:
 - (a) la denominazione commerciale della norma;
 - (b) l'elenco delle specifiche tecniche rilevanti che definiscono la norma;
 - (c) la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica;
 - (d) gli usi della norma noti ai titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica.
2. Tale notifica è effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.
3. In assenza di notifica ai sensi del paragrafo 1, qualunque titolare di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri notifica individualmente al centro di competenza le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.
4. In assenza di notifica ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 3, qualsiasi utilizzatore può notificare al centro di competenza le informazioni di cui al paragrafo 1.
5. Il centro di competenza informa della pubblicazione anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti SEP.
6. Il centro di competenza pubblica sul sito web dell'EUIPO le notifiche effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 per consentire ai portatori di interessi di presentare

osservazioni. I portatori di interessi possono presentare le loro osservazioni al centro di competenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

7. Trascorso il termine di cui al paragrafo 6, il centro di competenza tiene conto di tutte le osservazioni ricevute, comprese tutte le specifiche tecniche e gli utilizzi pertinenti, e pubblica le informazioni ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 15

Notifica di una royalty aggregata al centro di competenza

1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.
2. La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
 - (a) la denominazione commerciale della norma;
 - (b) l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma;
 - (c) i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1;
 - (d) la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei titolari di brevetti SEP;
 - (e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma;
 - (f) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);
 - (g) la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale;
 - (h) l'eventuale periodo di validità della royalty aggregata di cui al paragrafo 1.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:
 - (a) della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c); o
 - (b) in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma.
4. Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 16

Revisione della royalty aggregata

1. In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.
2. Il centro di competenza pubblica nella banca dati la royalty aggregata iniziale e la royalty aggregata riveduta, mentre nel registro pubblica i motivi della revisione.

Articolo 17

Processo per agevolare gli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata

1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.
2. Tale richiesta è presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma o entro 120 giorni dalla prima vendita di un nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione per gli utilizzi non noti al momento della pubblicazione della norma.
3. La richiesta contiene le informazioni seguenti:
 - (a) la denominazione commerciale della norma;
 - (b) la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica o la data della prima vendita del nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione;
 - (c) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1;
 - (d) i nomi e i dati di contatto dei titolari di brevetti SEP che sostengono la richiesta;
 - (e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei potenziali brevetti rivendicati come essenziali per la norma.
4. Il centro di competenza informa i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.
5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.
6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.
8. Se i contributori si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Articolo 18

Perizia non vincolante sulla royalty aggregata

1. I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia non vincolante su una royalty aggregata globale.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 150 giorni dalla data:
 - (a) della pubblicazione della norma in questione per gli utilizzi noti; o
 - (b) in cui i nuovi utilizzi sono venduti per la prima volta sul mercato dell'Unione.
3. La richiesta comprende:
 - (a) la denominazione commerciale della norma;

- (b) l'elenco delle specifiche tecniche rilevanti che definiscono la norma;
 - (c) l'elenco dei pertinenti prodotti, processi, servizi o sistemi o degli utilizzi;
 - (d) l'elenco dei portatori di interessi noti e i relativi dati di contatto.
4. Il centro di competenza informa della richiesta l'organizzazione di normazione interessata e tutti i portatori di interessi noti. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta.
 5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione.
 6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma e utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.
 7. I portatori di interessi che presentano al panel informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
 8. In seguito alla nomina, il panel chiede ai titolari di brevetti SEP partecipanti di provvedere entro un mese a:
 - (a) proporre una royalty aggregata comunicando le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, oppure
 - (b) fornire una giustificazione in caso di impossibilità di proporre una royalty aggregata per motivi tecnologici, economici o di altra natura.
 9. Il panel prende in debita considerazione le osservazioni di cui al paragrafo 8 e decide se:
 - (a) sospendere la procedura per la perizia sulla royalty aggregata per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei titolari di brevetti SEP partecipanti, oppure
 - (b) fornire la perizia.
 10. Il panel fornisce la perizia entro otto mesi dalla fine del periodo di sospensione ai sensi del paragrafo 8, lettera a), o dalla decisione di cui al paragrafo 8, lettera b). La perizia deve essere sostenuta da almeno due dei tre conciliatori.
 11. La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. Le motivazioni di eventuali opinioni divergenti sono specificate in un allegato della perizia.

12. La perizia comprende un'analisi della catena del valore in questione ed il possibile impatto della royalty aggregata sugli incentivi all'innovazione sia per i titolari di brevetti SEP che per i portatori di interessi nella catena del valore in cui deve essere concessa la licenza.
13. Il centro di competenza pubblica la perizia e ne informa i partecipanti.

Capo 3

Registrazione dei brevetti SEP

Articolo 19

Amministrazione del registro dei brevetti essenziali

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla prima tra le date seguenti:
 - (a) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la norma e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7;
 - (b) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la royalty aggregata e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 11.
2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro e inserisce un riferimento alle pubblicazioni di cui al paragrafo 1. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica, e all'organizzazione di normazione interessata.

Articolo 20

Registrazione dei brevetti essenziali

1. Su richiesta del titolare di un brevetto SEP, il centro di competenza registra qualsiasi brevetto in vigore in uno o più Stati membri, che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che sia essenziale per una norma per la quale il centro di competenza ha pubblicato un avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.
2. Affinché il brevetto SEP sia inserito nel registro, almeno una rivendicazione del brevetto deve corrispondere ad almeno un requisito o raccomandazione della norma, identificata dalla relativa denominazione, versione (e/o sottoversione) e sottoclausola.
3. La richiesta di registrazione è effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2. Nel caso in cui il brevetto SEP sia concesso da un ufficio brevetti nazionale o europeo solo dopo la pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, la richiesta di registrazione deve essere presentata entro sei mesi dalla concessione del brevetto SEP da parte dell'ufficio brevetti competente.
4. La richiesta comprende le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e).

5. Il titolare di un brevetto SEP aggiorna le informazioni contenute nel registro e nella banca dati, affinché riflettano le modifiche rilevanti in relazione ai brevetti SEP registrati, mediante notifica al centro di competenza entro sei mesi dalla modifica.
6. La richiesta di registrazione è accettata solo dopo il pagamento della tassa di registrazione da parte del titolare del brevetto SEP. La Commissione determina la tassa di registrazione nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 5. La tassa di registrazione comprende, nel caso delle medie e grandi imprese, le spese e le tasse previste per la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1.

Articolo 21

Data di registrazione

1. La data di registrazione corrisponde alla data in cui il centro di competenza ha ricevuto una richiesta di registrazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 2, 4 e 5.
2. Il centro di competenza pubblica i brevetti SEP iscritti nel registro entro sette giorni lavorativi dalla data di registrazione.

Articolo 22

Esame delle condizioni di registrazione

1. Ogni anno è sottoposto a controllo un campione delle registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza.
2. L'EU IPO adotta una metodologia per selezionare il campione delle registrazioni di brevetti SEP da sottoporre ai controlli.
3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a due mesi.
4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.
5. Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 4, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EU IPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda, le commissioni di ricorso dell'EU IPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.
6. Qualsiasi intervento volto a completare o correggere le informazioni relative a un brevetto SEP ai sensi del presente articolo è effettuato a titolo gratuito.

Articolo 23

Correzione di un'iscrizione nel registro o delle informazioni nella banca dati

1. Il titolare di un brevetto SEP può chiedere una correzione della registrazione del proprio brevetto SEP o delle informazioni contenute nella banca dati presentando

un'apposita richiesta al centro di competenza, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.

2. I terzi possono chiedere al centro di competenza di correggere la registrazione di un brevetto SEP o le informazioni contenute nella banca dati. La richiesta contiene le informazioni seguenti:
 - (a) il nome e i dati di contatto del richiedente;
 - (b) il numero di registrazione del brevetto SEP registrato;
 - (c) i motivi della richiesta;
 - (d) gli elementi di prova a sostegno della richiesta provenienti da una fonte indipendente.
3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a due mesi.
4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a 2 mesi, riguardo a:
 - (a) la scadenza di un brevetto SEP registrato;
 - (b) l'annullamento di un brevetto SEP registrato da parte di un'autorità competente;
o
 - (c) una sentenza definitiva secondo cui il brevetto SEP registrato non è essenziale per la norma in questione.
5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.
6. Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 5, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.
7. Il trattamento delle richieste di correzione ai sensi del presente articolo da parte del centro di competenza è sospeso a decorrere dalla selezione del brevetto SEP per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29 e fino alla pubblicazione del risultato di tale verifica nel registro e nella banca dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1.
8. Il centro di competenza può correggere d'ufficio eventuali errori linguistici o di trascrizione e sviste evidenti o errori tecnici ad esso imputabili nel registro e nella banca dati.
9. Qualsiasi correzione ai sensi del presente articolo è effettuata a titolo gratuito.

Articolo 24

Effetti dell'assenza di registrazione o della sospensione della registrazione dei brevetti SEP

1. Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.
2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti che stabiliscono una royalty per un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto.
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.
5. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro investito della decisione su una questione relativa a un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri verifica, nel quadro della decisione sulla ricevibilità dell'azione, se il brevetto SEP sia stato registrato.

Articolo 25

Cancellazione di un brevetto SEP dal registro e dalla banca dati

1. Il titolare di un brevetto SEP può chiedere la cancellazione del suo brevetto SEP registrato dal registro e dalla banca dati per i motivi seguenti:
 - (a) il brevetto è scaduto;
 - (b) il brevetto è stato annullato da un'autorità competente;
 - (c) l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ha pronunciato una sentenza definitiva con cui stabilisce che il brevetto registrato non è essenziale per la norma in questione;
 - (d) la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 1, ha avuto esito negativo.
2. Tale richiesta può essere presentata in qualsiasi momento tranne nel periodo che intercorre tra la selezione del brevetto SEP per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29 e la pubblicazione del risultato della verifica del carattere essenziale nel registro e nella banca dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1.
3. Il centro di competenza cancella il brevetto SEP dal registro e dalla banca dati.

Titolo IV

Valutatori e conciliatori

Articolo 26

Valutatori e conciliatori

1. Le verifiche del carattere essenziale sono effettuate da un valutatore.
2. Al conciliatore sono attribuiti i compiti seguenti:
 - (a) mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;
 - (b) fornire un parere non vincolante su una royalty aggregata;
 - (c) intervenire in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND.
3. I valutatori e i conciliatori si attengono a un codice di condotta.
4. Il centro di competenza nomina [10] valutatori dal relativo elenco in qualità di valutatori inter pares per un periodo di [tre] anni.
5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:
 - a) i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta;
 - b) le procedure previste dagli articoli 17, 18, 31 e 32 e dal titolo VI.

Articolo 27

La procedura di selezione

1. Il centro di competenza svolge una procedura di selezione dei candidati basata sui requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.
2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori. Possono esservi diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.
3. Nel caso in cui non abbia ancora istituito un elenco di candidati valutatori o conciliatori al momento delle prime registrazioni o della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invita esperti ad hoc autorevoli che soddisfino i requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.
4. Il centro di competenza riesamina periodicamente gli elenchi per garantire che continuino a contenere un numero sufficiente di candidati qualificati.

Titolo V

Verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP

Articolo 28

Prescrizioni generali per le verifiche del carattere essenziale

1. Il centro di competenza amministra un sistema di verifiche del carattere essenziale volto a garantire che tali verifiche siano effettuate in modo obiettivo e imparziale e sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni ottenute.
2. La verifica del carattere essenziale è effettuata da un valutatore selezionato ai sensi dell'articolo 27. I valutatori effettuano la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP registrati per la norma per la quale sono stati registrati.
3. La verifica del carattere essenziale può essere effettuata su un solo brevetto SEP per ciascuna famiglia di brevetti.
4. Il fatto che non sia stata effettuata oppure sia in corso una verifica del carattere essenziale non preclude le negoziazioni per la concessione di licenze né eventuali procedure giudiziarie o amministrative in relazione a un brevetto SEP registrato.
5. Il valutatore riassume il risultato della verifica del carattere essenziale e le relative ragioni in un parere motivato o, in caso di valutazione inter pares, in un parere motivato definitivo, che non è giuridicamente vincolante.
6. Il risultato della verifica del carattere essenziale e il parere motivato del valutatore o il parere motivato definitivo del valutatore inter pares possono essere utilizzati come elementi di prova nei confronti dei portatori di interessi e dei pool di brevetti e dinanzi ad autorità pubbliche, organi giurisdizionali o arbitri.

Articolo 29

Amministrazione delle verifiche del carattere essenziale

1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.
2. Il centro di competenza notifica ai titolari di brevetti SEP i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale. Entro il termine stabilito dal centro di competenza, i titolari di brevetti SEP possono presentare una tabella delle rivendicazioni con un massimo di cinque corrispondenze tra il brevetto SEP e la norma di cui trattasi, qualsiasi informazione tecnica aggiuntiva che possa facilitare la verifica del carattere essenziale e le traduzioni del brevetto richieste dal centro di competenza.
3. Il centro di competenza pubblica l'elenco dei brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale.
4. Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del carattere essenziale di cui all'articolo 8, non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale. Il risultato della

precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.

5. Ogni titolare di brevetti SEP può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.
6. Qualsiasi utilizzatore può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.
7. Il centro di competenza assegna i brevetti SEP ai valutatori per la verifica del carattere essenziale in base all'elenco dei valutatori istituito ai sensi dell'articolo 27 e dà al valutatore l'accesso alla documentazione completa fornita dal titolare di brevetti SEP.
8. Il centro di competenza garantisce che l'identità del valutatore non sia rivelata ai titolari di brevetti SEP durante la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31 o durante la valutazione *inter pares* ai sensi dell'articolo 32. Tutte le comunicazioni tra il titolare del brevetto SEP e il valutatore devono passare attraverso il centro di competenza.
9. In caso di mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'articolo 28, di altri requisiti procedurali o del codice di condotta, il Centro di competenza può, d'ufficio o su richiesta di un portatore di interessi presentata entro un mese dalla pubblicazione del parere motivato o del parere motivato definitivo, sottoporre la verifica a revisione e decidere se:
 - (a) mantenere, oppure
 - (b) revocarei risultati della verifica del carattere essenziale di un brevetto SEP registrato o della valutazione *inter pares*.
10. Nel caso in cui revochi i risultati ai sensi del paragrafo 9, lettera b), il centro di competenza nomina un nuovo valutatore o valutatore *inter pares* affinché effettui una nuova verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31 o una nuova valutazione *inter pares* ai sensi dell'articolo 32.
11. La parte che chiede la revisione della verifica del carattere essenziale o della valutazione *inter pares* e la nomina di un nuovo valutatore, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla constatazione del centro di competenza. Le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di nominare un nuovo valutatore e ne informano il richiedente e, se del caso, il titolare del brevetto SEP.

Articolo 30

Osservazioni dei portatori di interessi

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei brevetti SEP registrati selezionati per il campione, i portatori di interessi possono presentare al centro di competenza osservazioni scritte sul carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati.
2. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate al titolare del brevetto SEP, che può commentarle entro il termine stabilito dal centro di competenza.
3. Una volta scaduti i termini stabiliti, il centro di competenza trasmette al valutatore le osservazioni e le risposte del titolare del brevetto SEP.

Articolo 31

Verifica del carattere essenziale di un brevetto SEP registrato

1. La verifica del carattere essenziale è effettuata secondo una procedura che prevede tempo sufficiente e garantisce rigore e alta qualità.
2. Il valutatore può invitare il titolare del brevetto SEP interessato a presentare le proprie osservazioni, entro un termine stabilito dal valutatore.
3. Se il valutatore ha motivo di ritenere che il brevetto SEP possa non essere essenziale per la norma, il centro di competenza ne comunica le ragioni al titolare del brevetto SEP e stabilisce un termine entro il quale quest'ultimo può presentare le sue osservazioni o una tabella delle rivendicazioni modificata.
4. Il valutatore tiene in debita considerazione tutte le informazioni fornite dal titolare del brevetto SEP.
5. Il valutatore trasmette il suo parere motivato al centro di competenza entro sei mesi dalla nomina. Il parere motivato include il nome del titolare del brevetto SEP e del valutatore, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica, il risultato della verifica del carattere essenziale e le ragioni alla base di tale risultato.
6. Il centro di competenza notifica il parere motivato al titolare del brevetto SEP.

Articolo 32

Valutazione inter pares

1. Nel caso in cui sia stato informato dal centro di competenza a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, il titolare del brevetto SEP può chiedere una valutazione inter pares prima della scadenza del termine per la presentazione delle sue osservazioni ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3.
2. Se il titolare del brevetto SEP chiede una valutazione inter pares, il centro di competenza nomina un valutatore inter pares.
3. Il valutatore inter pares tiene in debita considerazione tutte le informazioni presentate dal titolare del brevetto SEP, le ragioni del valutatore iniziale per le quali il brevetto SEP potrebbe non essere essenziale per la norma e l'eventuale tabella delle rivendicazioni modificata o le osservazioni aggiuntive formulate dal titolare del brevetto SEP.
4. Nel caso in cui la valutazione inter pares confermi le conclusioni preliminari del valutatore, secondo cui il brevetto SEP valutato può non essere essenziale per la norma per cui è stato registrato, il valutatore inter pares ne informa il centro di

competenza e fornisce le ragioni alla base di tale parere. Il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP e lo invita a presentare le sue osservazioni.

5. Il valutatore inter pares prende in debita considerazione le osservazioni del titolare del brevetto SEP e formula un parere motivato definitivo indirizzato al centro di competenza entro 3 mesi dalla sua nomina. Il parere motivato definitivo include il nome del titolare del brevetto SEP, del valutatore e del valutatore inter pares, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica e di valutazione inter pares, le conclusioni preliminari del valutatore, il risultato della valutazione inter pares e le ragioni alla base di tale risultato.
6. Il centro di competenza notifica il parere motivato definitivo al titolare del brevetto SEP.
7. I risultati della valutazione inter pares devono servire a migliorare il processo di verifica del carattere essenziale e a garantire la coerenza.

Articolo 33

Pubblicazione dei risultati delle verifiche del carattere essenziale

1. Il centro di competenza inserisce il risultato della verifica del carattere essenziale o della valutazione inter pares nel registro e il parere motivato e il parere motivato definitivo nella banca dati. Il risultato della verifica del carattere essenziale ai sensi del presente regolamento è valido per tutti i brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.
2. Il centro di competenza pubblica nel registro la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.
3. Se la pubblicazione dei risultati contiene un errore imputabile al centro di competenza, quest'ultimo, di propria iniziativa o su richiesta del titolare di brevetto SEP che ha effettuato la registrazione, rettifica le inesattezze e pubblica la correzione.

Titolo VI

Determinazione delle condizioni FRAND

Articolo 34

Avvio della determinazione delle condizioni FRAND

1. La determinazione delle condizioni FRAND in relazione a una norma e a un utilizzo per i quali è stata effettuata un'iscrizione nel registro è avviata da una delle persone seguenti:
 - (a) il titolare di un brevetto SEP, prima dell'avvio di un'azione legale per violazione di un brevetto SEP dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro;
 - (b) un utilizzatore di un brevetto SEP, prima di presentare una richiesta di determinazione o valutazione delle condizioni FRAND di una licenza per un

brevetto SEP dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.

2. Ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, la parte che chiede tale determinazione è denominata "parte richiedente", la parte che risponde alla richiesta è denominata "parte chiamata a rispondere" ed entrambe sono congiuntamente denominate "parti".
3. Alla determinazione delle condizioni FRAND può dare avvio una parte o possono aderire le parti per risolvere volontariamente controversie relative alle condizioni FRAND.
4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.
5. Una volta conclusa la determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, è resa disponibile alle parti.

Articolo 35

Regolamento di procedura

La determinazione delle condizioni FRAND è disciplinata dagli articoli da 34 a 58, come ulteriormente definiti mediante un atto di esecuzione a norma dell'articolo 26, paragrafo 5.

Articolo 36

Contenuto della richiesta di avviare la determinazione delle condizioni FRAND

1. La determinazione delle condizioni FRAND è avviata mediante una richiesta scritta indirizzata al centro di competenza, che contiene le informazioni seguenti:
 - (a) il nome e i dati di contatto della parte richiedente;
 - (b) il nome e l'indirizzo della parte chiamata a rispondere;
 - (c) i numeri di registrazione dei pertinenti brevetti SEP nel registro;
 - (d) la denominazione commerciale della norma e il nome dell'organizzazione di normazione;

- (e) una sintesi delle negoziazioni per la concessione delle licenze condotte fino a quel momento, se applicabile;
 - (f) i riferimenti a qualsiasi altra determinazione delle condizioni FRAND, se applicabile.
2. Se è presentata dal titolare di un brevetto SEP, la richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, contiene le informazioni seguenti:
 - (a) le tabelle delle rivendicazioni, che riportano le rivendicazioni brevettuali di una selezione di brevetti SEP registrati in relazione a una norma;
 - (b) la prova delle verifiche del carattere essenziale, se disponibile.
 3. La richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND può includere una proposta di determinazione di tali condizioni.

Articolo 37

Durata della determinazione delle condizioni FRAND

1. Salvo diversamente concordato dalle parti, il periodo che intercorre tra la data di presentazione della richiesta di proseguire la determinazione delle condizioni FRAND conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettere b) o c), o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi, e la data di conclusione della procedura non supera i nove mesi.
2. Il termine di prescrizione dell'azione dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro è sospeso per la durata della determinazione delle condizioni FRAND.

Articolo 38

Notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND e della relativa risposta

1. Il centro di competenza notifica la richiesta alla parte chiamata a rispondere entro sette giorni e ne informa la parte richiedente.
2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e se si impegna a rispettarne l'esito.
3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, o di non impegnarsi a rispettarne l'esito, si applica quanto segue:
 - (a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND e se si impegna a rispettarne l'esito;
 - (b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione e si impegna a rispettarne l'esito, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al

- procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;
- (c) se la parte richiedente non chiede, entro il termine di cui alla lettera a), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione.
4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND e si impegni a rispettarne l'esito ai sensi del paragrafo 2, anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:
- (a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni, se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;
- (b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;
- (c) se la parte chiamata a rispondere ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte chiamata a rispondere in relazione al medesimo oggetto;
- (d) se la parte chiamata a rispondere non chiede, entro il termine di cui alla lettera b), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione.
5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.
6. La determinazione delle condizioni FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP a livello globale, salvo indicazione contraria delle parti, qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. Le PMI che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione.

Articolo 39

Selezione dei conciliatori

1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2,

oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendoli dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.

2. Se le parti non si accordano su un conciliatore, il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 40

1. Il candidato selezionato comunica l'accettazione dell'incarico di conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND al centro di competenza, che a sua volta notifica tale accettazione alle parti.
2. Il giorno successivo alla notifica dell'accettazione alle parti è nominato il conciliatore, al quale il centro di competenza deferisce il caso.

Articolo 41

Preparazione del procedimento

Se durante la determinazione delle condizioni FRAND un conciliatore non è in grado di partecipare, si ritira o deve essere sostituito perché non soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 26, si applica la procedura di cui all'articolo 39. Il periodo di cui all'articolo 37 è prolungato per il tempo necessario alla nomina del nuovo conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.

Articolo 42

Preparazione del procedimento

1. Dopo che il caso è stato deferito al conciliatore in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, questi verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.
2. Il conciliatore comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Articolo 43

Procedura scritta

Il conciliatore invita ciascuna parte a presentare osservazioni scritte contenenti le sue argomentazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND applicabili nonché gli elementi di prova e la documentazione giustificativa, e fissa termini adeguati a tal fine.

Articolo 44

Obiezioni alla determinazione delle condizioni FRAND

1. Al più tardi con la prima comunicazione scritta le parti possono eccepire che il conciliatore non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle

condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

2. Il conciliatore decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.
3. Se decide che l'obiezione è fondata, il conciliatore pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.

Articolo 45

Svolgimento della determinazione delle condizioni FRAND

1. Il conciliatore assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.
2. Il conciliatore può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.
3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il conciliatore, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al conciliatore di ascoltare i testimoni e i periti che questi potrebbe convocare.
4. La parte chiamata a rispondere può unirsi alla determinazione delle condizioni FRAND in qualsiasi momento prima della sua conclusione.
5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il conciliatore pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Articolo 46

Mancato impegno di una delle parti

1. Se una parte:
 - (a) non ottempera alle richieste del conciliatore, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2,
 - (b) revoca l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND di cui all'articolo 38, oppure
 - (c) omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND,il conciliatore ne informa entrambe le parti.
2. Dopo aver ricevuto la notifica del conciliatore, la parte adempiente può chiedere a quest'ultimo di prendere uno dei provvedimenti seguenti:

- (a) elaborare una proposta di determinazione delle condizioni FRAND, in conformità all'articolo 55, sulla base delle informazioni a sua disposizione, attribuendo l'importanza che ritenga opportuna agli elementi di prova presentati,
 - (b) porre fine alla procedura.
3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del conciliatore od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore pone fine alla procedura.

Articolo 47

Procedimento parallelo in un paese terzo

1. Ai fini del presente articolo, per procedimento parallelo si intende un procedimento che soddisfa le condizioni seguenti:
- (a) si svolge dinanzi a una corte, un tribunale, un'autorità amministrativa o statale di un paese terzo che adotti decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive in materia di rivendicazione di brevetti, azioni inibitorie, violazioni di brevetti, abuso di posizione dominante sul mercato o determinazione delle condizioni FRAND;
 - (b) riguarda una controversia sulla concessione di licenze in relazione alla stessa norma e allo stesso utilizzo e un brevetto con le stesse rivendicazioni dei brevetti SEP oggetto della determinazione delle condizioni FRAND;
 - (c) coinvolge in qualità di parti una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND.
2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi altra parte.

Articolo 48

Elementi di prova

1. Fatta salva la tutela della riservatezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, in qualsiasi momento della determinazione delle condizioni FRAND, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il conciliatore può chiedere la produzione di documenti o altri elementi di prova.
2. Il conciliatore può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Articolo 49

Testimoni e periti

Il conciliatore può ascoltare i testimoni e i periti richiesti dalle parti, a condizione che tali prove siano necessarie per la determinazione delle condizioni FRAND e che vi sia il tempo necessario per prenderle in considerazione.

Articolo 50

Proposta di determinazione delle condizioni FRAND

1. In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore o una parte, di propria iniziativa o su invito del conciliatore, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.
2. Se nella sua comunicazione scritta la parte richiedente ha presentato una proposta scritta di condizioni FRAND, nella sua risposta la parte chiamata a rispondere ha la possibilità di presentare osservazioni su tale proposta e/o una controproposta scritta.
3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il conciliatore prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il conciliatore può basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

Articolo 51

Raccomandazione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore

Il conciliatore notifica alle parti una raccomandazione scritta di determinazione delle condizioni FRAND al più tardi cinque mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37.

Articolo 52

Presentazione di proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND a opera delle parti

In seguito alla notifica della raccomandazione scritta delle condizioni FRAND da parte del conciliatore, l'una o l'altra parte presenta una proposta dettagliata e motivata per la determinazione delle condizioni FRAND. Se una parte ha già presentato una proposta per la determinazione delle condizioni FRAND, ove necessario ne sono presentate versioni rivedute che tengano conto della raccomandazione del conciliatore.

Articolo 53

Procedura orale

Se il conciliatore lo ritiene necessario o se una parte lo richiede, entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND si tiene un'audizione orale.

Articolo 54

Comunicazione delle informazioni

1. Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni.
2. Le parti possono chiedere al conciliatore che determinate informazioni contenute in un documento presentato siano mantenute riservate.
3. Quando una parte chiede che le informazioni contenute in un documento da essa presentato siano mantenute riservate, il conciliatore non le rivela all'altra parte. La parte che invoca la riservatezza presenta anche una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. All'altra parte è fornita tale versione non riservata.

Articolo 55

Proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore

1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il conciliatore presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.
2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del conciliatore, che la può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.

Articolo 56

Chiusura della determinazione delle condizioni FRAND e relativa notifica

1. Oltre che per i motivi previsti dall'articolo 38, paragrafo 4, dall'articolo 44, paragrafo 3, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 46, paragrafo 3, e dall'articolo 47, paragrafo 2, la determinazione delle condizioni FRAND si conclude nei modi seguenti:
 - (a) le parti firmano un accordo transattivo;
 - (b) le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore, di cui all'articolo 55;
 - (c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore, di cui all'articolo 55;
 - (d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore, di cui all'articolo 55.
2. In caso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza adotta un avviso di chiusura e lo notifica alle parti entro cinque giorni dalla chiusura. L'avviso di chiusura contiene i nomi delle parti e del conciliatore, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e i motivi della chiusura.

3. L'avviso di chiusura notificato al titolare del brevetto SEP è considerato un documento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 608/2013, in relazione a un'eventuale richiesta di intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare il suo brevetto SEP.
4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND o, nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), una comunicazione relativa agli impegni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5.
5. Nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), l'articolo 34, paragrafo 5, si applica, mutatis mutandis, ai procedimenti dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.

Articolo 57

Relazione

1. In seguito alla chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore fornisce alle parti una relazione scritta nei casi elencati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d).
2. La relazione comprende gli elementi seguenti:
 - (a) i nomi delle parti;
 - (b) una valutazione riservata della determinazione delle condizioni FRAND;
 - (c) una sintesi riservata delle principali questioni di disaccordo;
 - (d) una metodologia non riservata e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore.
3. La relazione riservata è disponibile solo per le parti e per il centro di competenza. Il centro di competenza pubblica la relazione non riservata nella banca dati.
4. Ciascuna delle parti della determinazione delle condizioni FRAND può presentare la relazione in qualsiasi procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro contro l'altra parte della determinazione delle condizioni FRAND, in deroga a eventuali preclusioni procedurali.

Articolo 58

Riservatezza

1. Fatta eccezione per la metodologia e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), il centro di competenza mantiene riservata la determinazione delle condizioni FRAND, eventuali proposte di determinazione delle condizioni FRAND presentate nel corso della procedura e qualsiasi prova documentale o di altro tipo divulgata nel corso della determinazione delle condizioni FRAND che non sia disponibile al pubblico, salvo diversa disposizione delle parti.

2. In deroga al paragrafo 1, il centro di competenza può inserire le informazioni relative alla determinazione delle condizioni FRAND nei dati statistici aggregati che pubblica in merito alle sue attività, a condizione che tali informazioni non consentano di identificare le parti o le circostanze specifiche della controversia.

Titolo VII

Norme procedurali

Articolo 59

Comunicazioni al centro di competenza e notifiche da parte di quest'ultimo

1. Le comunicazioni al centro di competenza e le notifiche da parte di quest'ultimo sono effettuate, in linea di principio, per via elettronica.
2. Il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce in quale misura e a quali condizioni tecniche le comunicazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 sono inviate per via elettronica.

Articolo 60

Termini

1. I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni completi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.
2. Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce i giorni in cui l'EUIPO non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'EUIPO ha sede.
3. Il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'EUIPO ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'EUIPO con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.
4. In caso di circostanze eccezionali che rendano particolarmente gravosa la comunicazione tra le parti del procedimento e il centro di competenza, il direttore esecutivo dell'EUIPO può prorogare tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data di inizio di tali circostanze, in base a una sua decisione in relazione ai soggetti seguenti:
 - (a) le parti del procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nella regione interessata;
 - (b) i rappresentanti o gli assistenti, designati dalle parti, aventi il loro centro di attività nella regione interessata.
5. Nel determinare la durata della proroga di cui al secondo comma, il direttore esecutivo dell'EUIPO tiene conto della data di fine della circostanza eccezionale. Se la circostanza di cui al secondo comma interessa la sede dell'EUIPO, la decisione del direttore esecutivo dell'EUIPO specifica che essa si applica a tutte le parti del procedimento.

Titolo VIII

Micro, piccole e medie imprese

Articolo 61

Formazione, consulenza e assistenza

1. Il centro di competenza offre corsi di formazione e assistenza a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese.
2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le micro, piccole e medie imprese su questioni relative ai brevetti SEP.
3. I costi dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'EU IPO.

Articolo 62

Condizioni FRAND per le micro, piccole e medie imprese

1. Nel negoziare una licenza per un brevetto SEP con le micro, piccole e medie imprese, i titolari di brevetti SEP considerano la possibilità di offrire loro condizioni FRAND più favorevoli rispetto a quelle da essi offerte per le stesse norme e per gli stessi utilizzi a imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese.
2. Se il titolare di un brevetto SEP offre condizioni FRAND più favorevoli alle micro, piccole e medie imprese, o conclude una licenza SEP che prevede condizioni più favorevoli ai sensi del paragrafo 1, tali condizioni FRAND non sono considerate nel quadro di una procedura di determinazione delle condizioni FRAND, a meno che questa non abbia ad oggetto esclusivamente le condizioni FRAND per un'altra micro, piccola o media impresa.
3. I titolari di brevetti SEP prendono in considerazione anche la possibilità di applicare sconti o concedere licenze esenti da royalty per volumi di vendita ridotti, indipendentemente dalle dimensioni dell'utilizzatore interessato alla licenza. Tali sconti o licenze esenti da royalty devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e sono rese disponibili nella banca dati elettronica come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Titolo IX

Tariffe e tasse

Articolo 63

Tariffe e tasse

1. Il centro di competenza può addebitare tasse amministrative per i servizi che presta ai sensi del presente regolamento.
2. Possono essere addebitate tasse almeno per le attività seguenti:
 - (a) per l'agevolazione degli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata da parte dei conciliatori in conformità all'articolo 17;
 - (b) per le perizie sulle royalty aggregate in conformità all'articolo 18;

- (c) per le verifiche del carattere essenziale effettuate dal valutatore in conformità all'articolo 31 e dal valutatore inter pares in conformità all'articolo 32;
 - (d) per la determinazione delle condizioni FRAND da parte dei conciliatori in conformità al titolo VI.
3. Le tasse addebitate dal centro di competenza in conformità all'articolo 2 sono ripartite come segue:
- (a) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera a), sono sostenute dai titolari di brevetti SEP che hanno partecipato al processo in base alle rispettive percentuali stimate di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma in questione;
 - (b) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sostenute in egual misura dalle parti che hanno partecipato alla procedura relativa alla perizia sulla royalty aggregata, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il panel non suggerisca una diversa ripartizione in base alle dimensioni delle parti, stabilite in virtù del rispettivo fatturato;
 - (c) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera c), sono sostenute dal titolare del brevetto SEP che ha chiesto una verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, o una valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, e dell'utilizzatore che ha chiesto una verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6;
 - (d) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera d), sono sostenute in egual misura dalle parti, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il conciliatore non suggerisca una ripartizione diversa in base al livello di partecipazione delle parti alla determinazione delle condizioni FRAND.
4. Le tasse sono fissate a un livello ragionevole e corrispondente ai costi dei servizi. A tal fine si tiene conto della situazione delle micro, piccole e medie imprese.
5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina gli importi delle tasse di cui all'articolo 63 e le disposizioni concernenti le modalità di pagamento in relazione alle norme di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 64

Pagamento delle tasse

1. Le tasse sono versate all'EUIPO. Tutti i pagamenti sono effettuati in euro. Il direttore esecutivo dell'EUIPO può stabilire quali metodi di pagamento specifici possono essere utilizzati.
2. Nel caso in cui gli importi richiesti non siano pagati per intero entro 10 giorni dalla data della richiesta, il centro di competenza può avvisare la parte inadempiente dandole la possibilità di effettuare il pagamento richiesto entro [cinque] giorni. In caso di royalty aggregata o di determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invia una copia della richiesta all'altra parte.

3. La data alla quale il pagamento si considera effettuato all'EU IPO è la data alla quale l'importo del pagamento o del bonifico è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'EU IPO.
4. Se dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 una parte del pagamento richiesto rimane in sospeso, il centro di competenza può sospendere l'accesso della parte inadempiente alla banca dati, fino a quando non è effettuato il pagamento.

Articolo 65

Disposizioni finanziarie

1. Le spese sostenute dall'EU IPO o dai valutatori o conciliatori selezionati dall'EU IPO ai sensi degli articoli 26 e 27 nello svolgimento dei compiti ad esso conferiti conformemente al presente regolamento sono coperte dalle tasse amministrative che gli utenti dei servizi del centro di competenza sono tenuti a versare all'EU IPO.
2. Per quanto riguarda i costi sostenuti dall'EU IPO per le attività affidategli dal presente regolamento e non coperti dalle tasse previste dal presente regolamento, l'EU IPO utilizza le proprie risorse di bilancio per finanziare tali attività.

Titolo X

Disposizioni finali

Articolo 66

Apertura della registrazione per una norma esistente

1. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.
2. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli utilizzatori di una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.
3. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere una perizia ai sensi dell'articolo 18 in relazione a brevetti SEP essenziali per una norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato conformemente al paragrafo 4. Le prescrizioni e le procedure di cui all'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.
4. Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo

un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

5. Il presente articolo si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti entro il [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 67

Esercizio della delega di poteri

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 66, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 66, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 66, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 68

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 69

Orientamenti della Commissione

La Commissione può elaborare orientamenti ai sensi del presente regolamento su questioni che rientrano nel suo ambito di applicazione, escluse le questioni relative all'interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE.

Articolo 70

Valutazione

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale.
2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 8 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro.
3. Nel redigere le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione consulta l'EUIPO e i portatori di interessi.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al consiglio di amministrazione dell'EUIPO le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, insieme alle conclusioni tratte sulla base di tali relazioni.

Articolo 71

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1001

Il [regolamento \(UE\) 2017/1001](#) è così modificato:

1. l'articolo 151, paragrafo 1, è così modificato:
 - (a) è inserita la lettera seguente:

"b bis) l'amministrazione, il sostegno e la promozione dei compiti ad esso conferiti, svolti da un centro di competenza, ai sensi del regolamento (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio+*;

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai brevetti essenziali (GU ...).";
 - (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Ufficio può fornire servizi di risoluzione alternativa delle controversie, tra cui servizi di mediazione, conciliazione, arbitrato, determinazione delle royalty e determinazione delle condizioni FRAND.";
2. all'articolo 157, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

"p) esercita i poteri che gli sono conferiti ai sensi del regolamento (UE) ...++.";

3. l'articolo 170 è così modificato:
- (a) il titolo è sostituito dal seguente:
"Centro di risoluzione alternativa delle controversie";
 - (b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Per i fini di cui all'articolo 151, paragrafo 3, l'Ufficio può istituire un centro di risoluzione alternativa delle controversie ("centro").
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica può utilizzare i servizi del centro per la risoluzione delle controversie relative ai diritti di proprietà intellettuale.";
 - (c) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:
"15. L'Ufficio può collaborare con altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti che offrono servizi di risoluzione alternativa delle controversie.";
 - (d) è aggiunto il paragrafo seguente:
"16. Gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 34 a 58 del regolamento ...++ si applicano al centro in tutti i procedimenti relativi ai brevetti essenziali."
[+ OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento e nella nota a piè di pagina il numero, la data e il riferimento alla GU del presente regolamento.]
[++ OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento.]

Articolo 72

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

- 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**
- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate**
- 3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti**
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*
 - 3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane*
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate**

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001

1.2. Settore/settori interessati

Mercato interno

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁴⁹

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

L'iniziativa punta a: i) garantire che gli utilizzatori finali, comprese le piccole imprese e i consumatori dell'UE, beneficino di prodotti basati sulle più recenti tecnologie standardizzate a prezzi ragionevoli; ii) rendere l'UE un luogo attraente per l'innovazione e l'elaborazione di norme (anche per i partecipanti globali); e iii) garantire che sia i titolari che gli utilizzatori di brevetti SEP dell'UE possano innovare nell'UE, fabbrichino e vendano prodotti nell'Unione e siano competitivi nei mercati globali.

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

- Garantire maggiore chiarezza su chi sono i titolari dei brevetti SEP e su quali brevetti SEP veramente sono essenziali.
- Fare chiarezza sulle royalty e altre condizioni FRAND.
- Agevolare la risoluzione delle controversie relative ai brevetti SEP.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Maggiore trasparenza in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP, riduzione dei costi di transazione e agevolazione della risoluzione delle controversie relative ai brevetti SEP, sia per i titolari che per gli utilizzatori di tali brevetti.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Gli indicatori di risultato sono definiti nel capitolo 9 della valutazione d'impatto. Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati. Ciascun indicatore dovrebbe essere corredato di obiettivi e scenari di riferimento.

⁴⁹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Tabella 1: indicatori di monitoraggio

Quesito di ricerca	Indicatori
Obiettivo specifico 1 Fornire informazioni sulla titolarità e sul carattere essenziale dei brevetti SEP	
<i>L'accesso alle informazioni sui brevetti SEP è migliorato?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di norme in relazione alle quali sono stati registrati brevetti SEP nella banca dati - Numero di titolari di brevetti SEP registrati - Numero di verifiche del carattere essenziale effettuate (complessivamente, per ciascun titolare di brevetti SEP, per norma) - La banca dati è aggiornata (quando il brevetto SEP viene registrato, le informazioni sono aggiornate)? - Numero di volte in cui la banca dati viene utilizzata (tasso di accesso) e tipo di uso che ne viene fatto (ad esempio, sviluppo di nuovi servizi privati basati su tali dati) - Percezione della qualità del registro e delle verifiche del carattere essenziale - Risultati delle valutazioni inter pares (numero di verifiche del carattere essenziale confermate) - Rapporto costo/qualità del sistema centrale rispetto alle soluzioni private disponibili
Obiettivo specifico 2 Fare chiarezza sulle royalty FRAND	
<i>Le informazioni su prezzi e condizioni FRAND sono migliorate?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di studi condotti dal centro di competenza - Numero di PMI che ricevono assistenza - Percezione della qualità degli studi e dell'assistenza - Numero di norme e relativi utilizzi - Numero di royalty aggregate annunciate o perizie fornite - Percezione del processo di definizione del canone di royalty aggregato; percezione del canone da parte di utilizzatori e titolari; utilizzo in procedimenti giudiziari/sentenze - Frequenza delle modifiche delle royalty aggregate - Rapporto costo/qualità dei servizi del centro di competenza rispetto alle soluzioni private disponibili
Obiettivo specifico 3 Agevolare la risoluzione delle controversie	
<i>In che modo i nuovi sistemi hanno cambiato la risoluzione delle controversie?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso alla conciliazione (numero di casi all'anno, durata, valutazione della qualità da parte degli organi giurisdizionali, utilizzo in procedimenti giudiziari e sentenze; utilizzo a sostegno delle richieste di intervento delle autorità doganali) - Variazione del costo/della durata dei contenziosi relativi ai brevetti SEP dovuta alla conciliazione - Utilità degli orientamenti (percezione dei portatori di interessi, utilizzo in procedimenti giudiziari)
<p>Fonti di informazione: banca dati del centro di competenza; feedback/sondaggi degli utenti del nuovo sistema (centro di competenza/registro/conciliazione/orientamenti), ad esempio i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP, i giudici, gli addetti alla verifica del carattere essenziale; analisi di procedimenti giudiziari/sentenze/azioni inibitorie; studi di valutazione specifici; consultazioni pubbliche; ricerche documentali</p>	
Obiettivi generali	
<i>Impatto sui titolari di brevetti SEP</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di titolari di brevetti SEP con sede nell'UE - Numero di brevetti SEP registrati da titolari di brevetti SEP con sede nell'UE - Durata della negoziazione per le licenze, numero di licenzianti - Contributo delle imprese dell'UE alle attività di normazione - Localizzazione della produzione/R&S di tali prodotti/servizi (UE/paesi terzi)
<i>Impatto sugli utilizzatori di brevetti SEP</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Costo della licenza per i brevetti SEP per le imprese dell'UE, sforzo per ottenere la licenza - Percentuale di brevetti SEP coperti tramite concessione di licenze - Competitività delle imprese dell'UE che creano prodotti/servizi basati su brevetti SEP nell'UE e nei paesi terzi - Localizzazione della produzione/R&S di tali prodotti/servizi (UE/paesi terzi) - Contributo delle imprese dell'UE alle attività di normazione
<i>Impatto sui clienti dell'UE</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tempo per l'introduzione di nuovi prodotti/servizi basati sulle norme più recenti nell'UE rispetto ad altri paesi, prezzo di tali prodotti
<p>Fonti di informazione: indagini, statistiche ufficiali (ad es. i dati dell'indicatore "Imprese che usano l'IoT" di Eurostat, isocEbIoT), studi di valutazione specifici; consultazioni pubbliche; ricerche documentali.</p>	

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La creazione del centro di competenza in seno all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), comprendente l'istituzione di un registro dei brevetti SEP e degli strumenti informatici necessari, nonché le attività preparatorie per i restanti componenti dell'iniziativa (ad es. la definizione di tutti i processi, la preparazione di tutte le procedure, la definizione dei controlli di qualità, la compilazione di un elenco di esaminatori di brevetti SEP e di un elenco di conciliatori, la formazione degli esaminatori di brevetti SEP e dei conciliatori, la raccolta di informazioni sulle politiche in materia di brevetti SEP e di sintesi della giurisprudenza a tale riguardo, la creazione di un polo di assistenza alle PMI, la preparazione di materiali di formazione ecc.) dovrebbe richiedere al massimo due anni. Si prevede che successivamente il sistema sia pienamente operativo.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

L'intervento a livello di UE dovrebbe permettere di ridurre i costi per i portatori di interessi, sia titolari di brevetti SEP che utilizzatori, e per gli Stati membri. Sarebbero previsti ad esempio un unico registro, un'unica verifica del carattere essenziale per famiglia di brevetti, una metodologia comune per effettuare tali verifiche e un processo di conciliazione (determinazione delle condizioni FRAND) semplificato e trasparente. I titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP non dovranno sostenere gli stessi costi in ogni Stato membro dell'UE, come invece accadrebbe se si applicassero le soluzioni nazionali, soprattutto se si considera che la maggior parte delle norme è regionale o globale.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'EUIPO si baserà sulla sua esperienza nella gestione dei registri per altri titoli di proprietà intellettuale, nell'assistenza alle PMI e nei servizi di risoluzione alternativa delle controversie.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Non pertinente

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La presente iniziativa sarà completamente autofinanziata dall'EUIPO (attraverso la riscossione di tasse).

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- Periodo di attuazione con una durata massima prevista di due anni e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti⁵⁰

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Non è coinvolto il bilancio dell'UE, l'iniziativa è completamente finanziata dall'EUIPO mediante la riscossione di tasse.

⁵⁰ Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Si applicano le norme dell'EU IPO. Il regolamento sarà valutato ogni cinque anni, in conformità all'articolo 71 del progetto di regolamento.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Si applicano le norme dell'EU IPO.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Si applicano le norme dell'EU IPO.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Si applicano le norme dell'EU IPO.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Si applicano le norme dell'EU IPO.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti: non pertinente

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁵¹	di paesi EFTA ⁵²	di paesi candidati e potenziali candidati ⁵³	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	Non pertinente	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è richiesta la creazione: non pertinente

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	Non pertinente		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁵¹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁵² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵³ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero
--	--------

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
			N ⁵⁴	N+1	N+2	N+3				
• Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio ⁵⁵	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								
	Pagamenti	(2b)								
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁵⁶										
Linea di bilancio		(3)								
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b +3								
	Pagamenti	=2a+2b +3								
• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)								

⁵⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

⁵⁵ Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.

⁵⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

	Pagamenti	(5)								
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)								
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
DG: <.....>						
• Risorse umane						

• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti								

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ⁵⁷	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
	RISULTATI								

⁵⁷ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

↓	Tipo ⁵⁸	Costo medio	z:	Costo	N. totale	Costo totale												
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁵⁹ ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

⁵⁸ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁵⁹ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ⁶⁰	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale							

Esclusa la RUBRICA 7⁶¹ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁶⁰ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

⁶¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

La tabella seguente presenta un numero indicativo di ETP di cui l'EU IPO può aver bisogno per attuare la proposta.

	2024* (periodo di attuazione)	2025 (periodo di attuazione)	2026 (periodo di operatività)	2027 e successivi (periodo di operatività)
Personale AD/AST dell'EU IPO	6	6	6	6
Agenti contrattuali dell'EU IPO	6	6	24	4
Totale	12	12	30	10

* La data reale dipenderà dall'adozione della proposta da parte dei colegislatori.

L'elevato numero di ETP nel terzo anno (primo anno di operatività del sistema) è dovuto al fatto che si prevede vengano registrate fino a 72 000 famiglie di brevetti, mentre negli anni successivi il numero di registrazioni dovrebbe scendere a circa il 10 % delle registrazioni iniziali. L'effettiva adozione del nuovo sistema è tuttavia incerta (quelle qui riportate sono le nostre stime basate sulla valutazione d'impatto). Va notato che le risorse umane indicate nella tabella precedente includono anche quattro ETP per ogni anno per le attività operative, come il funzionamento del centro di competenza, che avrà il ruolo di back-office per i processi di determinazione delle condizioni FRAND (conciliazioni) e delle royalty aggregate.

Inoltre, durante il periodo di operatività, l'EU IPO affiderà ad esperti esterni servizi come la verifica del carattere essenziale e le conciliazioni. Si stima che nel terzo anno sarà necessario un numero di esperti nella valutazione del carattere essenziale pari a circa 82 ETP, che scenderà a circa otto ETP dal quarto anno in poi. Si stima inoltre che sarà necessario un numero di conciliatori pari a circa due ETP l'anno.

La tabella seguente presenta il costo indicativo degli ETP di cui l'EU IPO potrebbe aver bisogno per attuare la proposta.

Mio EUR (al terzo decimale) a prezzi costanti

	2024* (periodo di attuazione)	2025 (periodo di attuazione)	2026 (periodo di operatività)	2027 e successivi (periodo di operatività)
Personale AD/AST dell'EU IPO	0,790		0,790	0,790
Agenti contrattuali dell'EU IPO	0,810		3,120	0,520
Totale	1,590		3,900	1,310

* La data reale dipenderà dall'adozione della proposta da parte dei colegislatori.

Inoltre le spese una tantum per l'informatica sono stimate a 0,815 milioni di EUR mentre le spese annuali di manutenzione informatica sono stimate a 0,163 milioni di EUR.

Di seguito figura una stima della remunerazione degli esperti esterni.

Mio EUR (al terzo decimale) a prezzi costanti

	2024*-2025 (periodo di attuazione)	2026 (periodo di operatività)	2027 e successivi (periodo di operatività)
Esperti esterni		74 025	9 067

I calcoli e le previsioni dettagliate sono presentati nella valutazione d'impatto, allegato A7.1.

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)							
20 01 02 03 (delegazioni)							
01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
01 01 01 11 (ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁶²							
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 xx yy zz ⁶³	- in sede						
	- nelle delegazioni						
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

⁶² AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

⁶³ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

Non pertinente, la proposta è gestita dall'EU IPO e finanziata mediante la riscossione di tasse.

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito.

Con la riscossione di tasse l'EU IPO coprirà tutti i suoi costi e la remunerazione degli esperti esterni. La tabella che segue presenta il valore stimato delle tasse riscosse dall'EU IPO⁶⁴.

Mio EUR (al terzo decimale) a prezzi costanti

	2024*-2025 (periodo di attuazione)	2026 (periodo di operatività)	2027 e successivi (periodo di operatività)
		78,329	10,782

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

⁶⁴ Le tasse coprono anche i costi di manutenzione informatica e una parte dei costi una tantum (che si prevede di recuperare nell'arco di dieci anni).