

Bruxelles, 28 aprile 2023
(OR. en)

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

**8900/23
ADD 4**

**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.:	SWD(2023) 125 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento 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 SWD(2023) 125 final.

All.: SWD(2023) 125 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.4.2023
SWD(2023) 125 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

[\[...\]](#)

che accompagna il documento

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

{COM(2023) 232 final} - {SEC(2023) 174 final} - {SWD(2023) 123 final} -
{SWD(2023) 124 final}

SCHEMA DI SINTESI
Valutazione d'impatto sulla proposta di regolamento relativo alla creazione di un registro dei brevetti essenziali, di un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti, di un meccanismo di risoluzione delle controversie equo, ragionevole e non discriminatorio ("fair, reasonable and non discriminatory" - "FRAND") e di un processo di determinazione ex ante delle royalty aggregate per le norme.
A. Necessità di intervenire
Per quale motivo? Qual è il problema da affrontare?
I brevetti essenziali (standard essential patent - SEP) sono brevetti che proteggono una tecnologia necessaria per una norma industriale. Tali norme riguardano ad esempio la comunicazione (3G, 4G, 5G, WiFi, NFC, tra le altre), la compressione e decompressione audio/video (MPEG, HEVC) e le tecnologie standardizzate per l'archiviazione e lo scambio di dati (CD e DVD), i formati fotografici (JPEG) e l'interoperabilità audio/video in ambito domestico (Home Audio/Video Interoperability - HAVi). In pratica, molte norme di comunicazione riguardano tutti i dispositivi connessi, tra cui telefoni, smart TV, auto connesse, contatori intelligenti e terminali di pagamento mobile; anche altre norme sono utilizzate in un'ampia varietà di prodotti. L'applicabilità dei brevetti SEP che coprono tutte queste norme (in particolare per la comunicazione) aumenterà con l'ascesa dell'"internet delle cose" (IoT), nonché con molte iniziative volte alla transizione verde (ad esempio, il risparmio energetico). I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'invenzione brevettata deve essere utilizzata nei prodotti per soddisfare una norma tecnica. Di conseguenza il titolare del brevetto SEP detiene un potere di mercato che lo pone in una situazione privilegiata rispetto all'utilizzatore della tecnologia standardizzata, in quanto non esiste un'alternativa all'utilizzo dei suoi brevetti SEP. Sebbene possano esistere norme diverse per alcune funzionalità (ad es. il video), per alcune norme ampiamente utilizzate (in particolare la connettività cellulare come il 4G o 5G) non esiste un'alternativa. Per limitare o prevenire l'abuso di tale potere, le organizzazioni di normazione di cui le aziende sono membri e cui dichiarano i loro brevetti SEP chiedono a tali aziende di impegnarsi a concedere in licenza i loro brevetti SEP a condizioni FRAND agli utilizzatori. Al di là di questo impegno generale, non esiste una normativa dell'UE che regoli in modo specifico la concessione di licenze per i brevetti SEP. Durante la preparazione della presente iniziativa, la Commissione ha raccolto dai portatori di interessi, comprese le PMI, numerosi elementi di prova da cui risulta che il processo di concessione di licenze per i brevetti SEP non è efficiente e deve essere strutturato e reso più trasparente. Le questioni relative alla concessione di licenze per i brevetti SEP vengono regolarmente sollevate anche di fronte alle autorità per la concorrenza, compresa la direzione generale della Concorrenza della Commissione europea. Alcune questioni chiave che destano preoccupazione sono i costi di transazione elevati per la concessione delle licenze e l'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 prendere in considerazione i costi delle licenze al momento di pianificare la loro attività relativa a un prodotto. D'altra parte, i titolari di brevetti SEP lamentano negoziazioni lunghe e costose, soprattutto con i grandi utilizzatori. In particolare, sono state individuate le cause di seguito elencate di tali problemi. 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 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 da parte del titolare di un brevetto SEP. Infine le controversie relative alle licenze possono essere dispendiose in termini di tempo e costi. Pertanto la semplice minaccia di un'ingiunzione (che porta a sospendere la fabbricazione di prodotti che si presume violino un brevetto) e la probabilità di un lungo e costoso procedimento giudiziario possono mettere molta pressione sugli utilizzatori, in particolare sulle PMI, spingendole ad accettare una licenza con canoni che potrebbero non essere FRAND. Per i titolari del brevetto SEP, la ricerca di una risoluzione dinanzi agli organi giurisdizionali comporta inoltre un notevole dispendio di risorse e soprattutto di tempo, durante il quale non vengono percepiti i redditi da royalty.

Il mercato dei ricavi derivanti dalle licenze è significativo. Secondo le stime, nel 2015 tali ricavi ammontavano a circa 18 miliardi di USD in tutto il mondo solo per le norme relative ai cellulari. Supponendo che le imprese dell'UE paghino una quota proporzionale al PIL dell'UE, ogni anno gli utilizzatori dell'UE pagano almeno circa 3 miliardi di EUR di royalty. A livello globale si contano circa 261 licenzianti di brevetti SEP attivi, di cui 31 situati nell'UE (i principali attori sono Nokia, Ericsson, Philips e Siemens), che detengono circa il 15 % dei brevetti SEP a livello mondiale. Il numero di potenziali utilizzatori nell'UE è stimato in 3 800.

Qual è l'obiettivo dell'iniziativa?

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'Unione, fabbrichino e vendano prodotti nell'UE e siano competitivi nei mercati globali.

Per conseguire tale risultato, l'iniziativa mira ad agevolare le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP e a ridurre i costi di transazione sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP i) offrendo maggiore chiarezza su chi sono i titolari dei brevetti SEP e su quali sono i brevetti SEP veramente essenziali; ii) garantendo maggiore chiarezza sulle royalty e altre condizioni FRAND; e iii) facilitando la risoluzione delle controversie relative ai brevetti SEP.

Qual è il valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE?

L'intervento a livello di UE dovrebbe permettere di ridurre i costi per i portatori di interessi, sia titolari che utilizzatori di brevetti SEP, e per gli Stati membri. Sarebbero previsti ad esempio un unico registro dei brevetti SEP, un'unica verifica del carattere essenziale per famiglia di brevetti, una metodologia comune per effettuare tali verifiche e un processo di conciliazione semplificato e trasparente per la determinazione delle condizioni FRAND. 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.

B. Soluzioni

Quali opzioni strategiche legislative e di altro tipo sono state prese in considerazione? Ne è stata prescelta una? Per quale motivo?

Le opzioni strategiche sono costruite in modo incrementale, ognuna di esse aggiunge nuovi elementi a quella precedente.

- **Opzione 0: status quo.**
- **Opzione 1: orientamenti non vincolanti.** Saranno elaborati orientamenti non vincolanti sulla concessione di licenze per i brevetti SEP. Un centro di competenza sui brevetti SEP, creato nell'ambito dell'EUIPO¹, fornirebbe consulenza gratuita alle PMI sulle negoziazioni per la concessione di licenze (anche attraverso corsi di formazione), monitorerebbe il mercato dei brevetti SEP, condurrebbe 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 per ottenere royalty e farli valere nell'UE dovrebbero registrare i loro brevetti nel registro dei brevetti SEP. Per controllare la qualità del registro, un valutatore indipendente condurrebbe verifiche del carattere essenziale, secondo una metodologia che sarà stabilita dalla Commissione a livello dell'UE e un sistema amministrato dall'EUIPO. Le subopzioni sono: i) controllare tutti i brevetti registrati oppure ii) controllare un numero ridotto di brevetti preselezionati dai titolari di brevetti SEP/dagli utilizzatori 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.** Prima di avviare un contenzioso, le parti coinvolte in una controversia relativa alle licenze per i brevetti SEP dovrebbero passare attraverso un processo di conciliazione obbligatorio (con talune eccezioni). Un conciliatore indipendente cercherebbe di aiutare le parti a raggiungere condizioni reciprocamente accettabili per la concessione della licenza. Al termine del processo il conciliatore redigerà una relazione non vincolante con raccomandazioni sul canone FRAND (con 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, 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 sarebbero restituite agli utilizzatori.

Per tutte le opzioni è previsto che il centro di competenza addebiti tasse per coprire i costi delle sue attività e di quelle degli esperti esterni coinvolti (valutatori del carattere essenziale e conciliatori).

Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?

¹ Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

Le opzioni sono state elaborate dopo un'ampia analisi della letteratura esistente, compreso il contributo offerto dal gruppo di esperti sui brevetti SEP e dall'industria durante la serie di webinar. Sono state discusse con professionisti esperti in materia. Le opzioni sono per la maggior parte paragonabili alle proposte avanzate dal gruppo di esperti sui brevetti SEP che hanno ricevuto un sostegno significativo dai suoi membri. Inoltre durante la consultazione pubblica è emerso un forte sostegno a favore di una maggiore informazione pubblica sui brevetti SEP e sulle royalty FRAND, comprese le royalty aggregate (soprattutto da parte degli utilizzatori di brevetti SEP). Circa il 53 % dei partecipanti alle consultazioni ha trovato utile l'arbitrato e circa il 35 % ha trovato utile la mediazione. I partecipanti hanno rilevato che tali strumenti non sono sufficientemente utilizzati, principalmente perché sono riservati. Le carenze dei meccanismi esistenti sono state affrontate dal processo di conciliazione (determinazione delle condizioni FRAND) proposto. Le PMI in particolare hanno sottolineato la loro mancanza di risorse per negoziare con i titolari dei brevetti SEP, il che indica che sono a favore di qualunque misura che riduca i costi di transazione a loro carico.

C. Impatto dell'opzione prescelta

Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (o in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)?

L'opzione 4 è quella 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 i brevetti SEP. Nella tabella seguente sono presentati i benefici e i costi.

Tabella 1: costi e benefici medi annui approssimativi dell'opzione prescelta per parte interessata e luogo (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
	Netto	12,11	12,26*	24,4
Titolari di brevetti SEP	Costi	-8,13	-46,04	-54,2
	Benefici	3,79	21,50	25,3
	Netto	-4,33	-24,54	-28,9
Totale parziale (effetto netto per gli utilizzatori e i titolari)		7,8	-12,3	-4,5
beneficio UEB/Ufficio nazionale dei brevetti		29,0		29,0
Beneficio netto totale		36,8	-12,3	24,5

* riguarda gli utilizzatori non UE con filiali nell'UE.

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

Quali sono i costi dell'opzione prescelta (o in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)?

La maggior parte dei costi dell'opzione prescelta sarebbe sostenuta dai titolari di brevetti SEP, in gran parte al di fuori dell'UE. Tali costi consistono principalmente nella tassa di registrazione del brevetto SEP e nella remunerazione dei valutatori del carattere essenziale.

Esistono inoltre costi incerti dovuti agli effetti indiretti dell'opzione, che potrebbero indurre l'attività di brevettazione e quindi aumentare i costi di mantenimento del brevetto.
Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?
Tra i titolari del brevetto SEP con sede nell'UE, le PMI sono relativamente poche (si attestano su valori a una cifra). Le PMI titolari di brevetti SEP non dispongono attualmente delle risorse necessarie per concedere licenze in modo efficiente per i loro brevetti SEP. Il registro offrirebbe visibilità e una valutazione positiva dei loro portafogli di brevetti SEP, la royalty aggregata contribuirebbe a giustificare le loro richieste di royalty e la procedura di determinazione delle condizioni FRAND (conciliazione) offrirebbe loro l'opportunità di concedere licenze senza entrare in controversie costose (cfr. la spiegazione al punto 3). Le PMI titolari del brevetto SEP beneficerebbero anche di tasse ridotte. Circa l'85 % dei 3 800 potenziali utilizzatori di brevetti SEP identificati sono PMI. Le PMI innovative hanno già creato diverse applicazioni che utilizzano norme come quelle per la telefonia cellulare o le tecnologie Wi-Fi e NFC. Pertanto la questione relativa alle modalità di concessione in licenza di queste tecnologie è rilevante per tali PMI. La presente iniziativa affronta problemi importanti che le PMI devono affrontare durante le negoziazioni sui brevetti SEP o la pianificazione aziendale, come le dimensioni dei portafogli di brevetti SEP, le royalty aggregate e la determinazione delle condizioni FRAND. L'iniziativa offre inoltre alle PMI utilizzatrici tasse ridotte per l'utilizzo dei servizi del centro di competenza e consulenza gratuita sui brevetti SEP.
L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà significativo?
No. Il sistema previsto sarà finanziato mediante le tasse riscosse dall'EUIPO per la registrazione, la verifica del carattere essenziale, l'accesso alle sue risorse e la conciliazione.
Sono previsti altri impatti significativi?
Non sono previsti altri impatti significativi.
D. Tappe successive
Quando saranno riesaminate le misure proposte?
La prima valutazione dovrebbe essere effettuata cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.