

Sintesi della decisione della Commissione**del 29 aprile 2014****relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE****(Caso AT.39939 — Samsung — Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard UMTS)***[notificata con il numero C(2014) 2891 final]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(2014/C 350/08)

Il 29 aprile 2014, la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (¹), la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione, tenuto conto del interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali.

1. Introduzione

- (1) La decisione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 (di seguito, la decisione) è destinata a Samsung Electronics Co., Ltd, Samsung Electronics France, Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics Holding GmbH e Samsung Electronics Italia SpA (congiuntamente, «Samsung»). Samsung ha offerto impegni per fugare i dubbi in materia di concorrenza relativi al fatto che Samsung ha richiesto azioni inibitorie sia provvisorie (interlocutorie) che permanenti contro Apple Inc. (Apple) presso i tribunali di diversi Stati membri sulla base dei suoi brevetti essenziali standard per l'UMTS (²), una tecnologia per la quale Samsung si è impegnata a concedere licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie («FRAND») durante il processo di definizione delle norme presso l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI). La decisione rende gli impegni giuridicamente vincolanti per Samsung.

2. Procedimento

- (2) Il 30 gennaio 2012, la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di Samsung. Il 21 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, nella quale esprimeva le sue riserve sotto il profilo della concorrenza. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la comunicazione degli addebiti costituisce una valutazione preliminare.
- (3) Il 27 settembre 2013, Samsung ha presentato una versione iniziale degli impegni per rispondere ai dubbi espressi dalla Commissione.
- (4) Il 18 ottobre 2013 è stato pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 (³), che sintetizzava il caso e gli impegni iniziali e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.
- (5) Il 3 febbraio 2014, Samsung ha proposto una nuova versione degli impegni (gli impegni).
- (6) Il 28 aprile 2014 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole. Alla medesima data, il consigliere auditore ha presentato la relazione finale.

3. I fatti

- (7) Gli standard garantiscono la compatibilità e l'interoperabilità delle reti di telecomunicazioni e dei dispositivi mobili. I dispositivi mobili utilizzano in genere un gran numero di standard per le telecomunicazioni [come il cosiddetto standard di terza generazione, o 3G (UMTS)]. Tali standard fanno riferimento a migliaia di tecnologie, molte delle quali sono protette da brevetti.
- (8) I brevetti che sono essenziali per uno standard sono quelli che riguardano la tecnologia cui uno standard fa riferimento e che chi applica tale standard non può evitare di utilizzare se vuole realizzare prodotti conformi al suddetto standard. Tali brevetti sono conosciuti come brevetti essenziali per lo standard (*Standard Essential Patent — SEP*). I SEP sono diversi dai brevetti che non sono essenziali per lo standard (brevetti non-SEP). La differenza dipende dal fatto che, di solito, è tecnicamente possibile, per chi applica lo standard, disegnare una tecnologia simile alla tecnologia coperta da un brevetto non-SEP senza sacrificare funzionalità fondamentali. Per contro, chi

(¹) GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(²) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, Sistema mobile universale di telecomunicazioni).

(³) GU C 302 del 18.10.2013, pag. 14.

applica lo standard deve utilizzare la tecnologia protetta da un brevetto SEP per produrre un prodotto conforme a tale standard. I brevetti SEP possono, pertanto, essere di grande valore per i rispettivi titolari. Il titolare di un brevetto SEP può ragionevolmente aspettarsi un considerevole flusso di entrate, in particolare se il brevetto in questione copre standard che sono destinati ad essere utilizzati in un gran numero di prodotti, venduti a milioni di consumatori. Una volta che una particolare tecnologia è stata scelta e integrata in uno standard molto diffuso, può succedere che tecnologie alternative concorrenti scompaiano dal mercato.

- (9) L'ETSI è uno dei tre organismi europei di standardizzazione. È ufficialmente incaricato di elaborare standard e specifiche a sostegno delle politiche dell'UE e dell'EFTA, e che rendano possibile la creazione di un mercato interno delle telecomunicazioni.
- (10) Le regole dell'ETSI impongono due principali obblighi sulle imprese che partecipano al processo di standardizzazione: i) informare l'ETSI delle rispettive proprietà intellettuali (PI) essenziali in tempo utile prima dell'adozione dello standard, e ii) impegnarsi a rendere le rispettive PI disponibili a condizioni FRAND.
- (11) Nel dicembre 1998, Samsung si era impegnata a concedere licenze per i suoi SEP UMTS a condizioni FRAND. Quando ha contribuito con la propria tecnologia allo standard UMTS, Samsung ha quindi accettato di: i) concedere in licenza i propri SEP UMTS e ii) concederli in licenza a condizioni FRAND. Samsung si aspetta pertanto di ricevere una remunerazione per i propri SEP UMTS tramite i ricavi delle licenze piuttosto che utilizzare questi brevetti per cercare di escludere i concorrenti.
- (12) Dal 21 aprile 2011 in poi, Samsung ha proposto azioni inibitorie provvisorie e permanenti contro Apple presso tribunali situati in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, sulla base di alcuni dei suoi SEP UMTS. Samsung ha mantenuto le sue azioni inibitorie nel SEE fino al dicembre 2012, quando ne ha annunciato unilateralmente il ritiro.
- (13) La Commissione ha concluso in via preliminare che il tentativo di Samsung di proporre azioni inibitorie preliminari e permanenti nei confronti di Apple, sulla base dei propri SEP UMTS, in considerazione delle circostanze eccezionali del caso di specie e in assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, sollevava dubbi quanto alla compatibilità del richiedere tali provvedimenti inibitori con l'articolo 102 del TFUE. Le circostanze eccezionali del caso di specie sono il processo di definizione degli standard UMTS e l'impegno di Samsung a concedere in licenza i suoi SEP UMTS a condizioni FRAND. L'assenza di giustificazione oggettiva si riferisce in particolare al fatto che il potenziale licenziatario, Apple, non era contrario a concludere con Samsung un accordo di licenza per i SEP UMTS a condizioni FRAND.
- #### 4. Gli impegni
- (14) Per dissipare i dubbi espressi dalla Commissione, Samsung ha offerto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.
- (15) Samsung si impegna a non intentare un'azione inibitoria presso alcuna corte né tribunale del SEE per violazione dei suoi brevetti essenziali standard (SEP) (compresi tutti i brevetti esistenti e futuri) utilizzati negli smartphone e nei tablet («Mobile SEP») contro un potenziale licenziatario che accetti e si conformi a un particolare sistema di concessione di licenze («Licensing Framework») per stabilire le condizioni FRAND. Il sistema di concessione di licenze comprende un accordo di licenza unilaterale relativo ai brevetti Mobile SEP di Samsung oppure, qualora ne faccia richiesta Samsung o il potenziale licenziatario, un accordo di licenze incrociate che copra sia i Mobile SEP di Samsung che alcuni Mobile SEP dei potenziali licenziatari.
- (16) Il sistema di concessione di licenze è costituito da: i) un periodo di negoziazione della durata massima di 12 mesi; ii) la definizione delle condizioni FRAND ad opera di una terza parte qualora non si giunga ad un accordo di licenza o non si concordi un metodo alternativo per definire le condizioni FRAND alla fine del periodo di negoziazione. La definizione delle condizioni FRAND ad opera di una terza parte consisterebbe nel deferimento della controversia ad arbitri o al giudice al fine di definire le condizioni FRAND dell'accordo di licenza unilaterale o dell'accordo di licenze incrociate. In caso di disaccordo tra Samsung e il potenziale licenziatario circa la sede di determinazione delle condizioni FRAND, la controversia sarà deferita al giudice.
- (17) Il sistema di concessione di licenze è illustrato in «due inviti a negoziare», in allegato, che costituiscono parte integrante degli impegni e formano la base contrattuale per l'applicazione degli impegni tra Samsung e un potenziale licenziatario.
- (18) Gli impegni resteranno in vigore per cinque anni dalla data in cui Samsung riceve la notifica formale della decisione della Commissione. Samsung nominerà inoltre un fiduciario che verificherà l'osservanza degli impegni.

(19) Gli impegni rispondono ai dubbi in materia di concorrenza espressi nella comunicazione degli addebiti in modo adeguato, in quanto garantiranno che Samsung non potrà richiedere provvedimenti inibitori sulla base dei Mobile SEP contro eventuali potenziali licenziatari disposti a stipulare un accordo di licenza a condizioni FRAND. Gli impegni costituiscono quindi una protezione minima (*safe harbour*) per tutti i potenziali licenziatari dei Mobile SEP di Samsung che accettano il sistema di concessione di licenze previsto dagli impegni.

(20) Il potenziale licenziatario può anche scegliere di non aderire al sistema di concessione delle licenze. In tal caso, però, non si potrà automaticamente ritenere che il potenziale licenziatario non sia disposto a stipulare un accordo di licenza a condizioni FRAND. Piuttosto, l'organo giurisdizionale o arbitrale cui Samsung si rivolge per ottenere il provvedimento ingiuntivo è tenuto a valutare tutte le circostanze del caso di specie per stabilire se un potenziale licenziatario è effettivamente contrario alla conclusione di un accordo a condizioni FRAND.

5. Conclusioni

(21) Nell'ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni proposti da Samsung, non sussistono più motivi per un intervento e che il procedimento può essere chiuso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.
