



TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA PROPRIETA' INDUSTRIALE ED
INTELLETTUALE

Nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. R.G. **45629-1/2011**, promosso da:

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD e SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con il patrocinio del Prof. Avv. ADRIANO VANZETTI, nonché degli Avv. GIULIO ENRICO SIRONI ed ANNA COLMANO, VIA DAVERIO, 6 - 20122 MILANO, elettivamente domiciliate presso lo studio dei medesimi, in forza di procura in atti,

RICORRENTI

contro

APPLE INC., APPLE ITALIA SRL, APPLE RETAIL ITALIA SRL, APPLE SALES INTERNATIONAL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con il patrocinio del Prof. Avv. GIUSEPPE SENA e degli Avv. PAOLA TARCHINI, MARCO FRANGETTI del foro di Milano, nonché FABRIZIO JACOBACCI e BARBARA LA TELLA del foro di Torino, essendo le società elettivamente domiciliate in CORSO VENEZIA, 2 - 20121 MILANO, presso lo studio degli Avv.ti Sena e Tarchini, in forza di procure in atti,

RESISTENTI

Il Giudice dott. MARINA ANNA TAVASSI,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/12/2011,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti e i documenti di causa, udite le discussioni orali svolte a cura dei difensori delle parti alle udienze del 26 ottobre e 16 dicembre 2011,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 dicembre 2011,



il G.D. osserva quanto segue:

1. Premesse in fatto - Le tesi delle società ricorrenti

1.1 Il presente procedimento è stato proposto con ricorso cautelare nell'ambito del giudizio di merito (R.G. N. 45629/2011) dalle società Samsung Electronics Co.Ltd e Samsung Electronics Italia s.p.a. nei confronti delle società Apple Inc., Apple Italia s.r.l., Apple Retail Italia s.r.l. e Apple Sales International. Un altro ricorso cautelare, quest'ultimo *ante causam*, è stato separatamente proposto dalle medesime ricorrenti a tutela del proprio brevetto EP '269.

1.2. Detti procedimenti coinvolgono le stesse parti, si fondano su brevetti che coprono porzioni del medesimo standard di telecomunicazione (c.d. standard 3G/UMTS) e hanno ad oggetto lo stesso prodotto di Apple, ossia il nuovo modello di *smartphone*, denominato iPhone4S, nonché il procedimento *ante causam* anche un altro prodotto di Apple, denominato *tablet computer*.

Le società attrici/ricorrenti (di seguito, anche “Gruppo Samsung” o “Samsung”) affermavano di essere *leader* mondiali nella produzione di apparecchiature elettroniche e nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia, tanto che nel tempo le stesse hanno assunto la titolarità di un vastissimo portafoglio di brevetti.

Il presente ricorso cautelare, proposto in corso di causa, si inserisce in un contesto giudiziale più ampio, che vede le parti odierne ricorrenti-attrici e resistenti-convenute coinvolte in una serie di procedimenti in diversi Paesi, aventi ad oggetto questioni variamente connesse alle privative di proprietà intellettuale di titolarità di Samsung ed Apple, ampliate alla materia antitrust dalle difese formulate da Apple nei procedimenti cautelari.

1.3 Con riferimento al giudizio di merito in cui il presente procedimento cautelare si è inserito, può considerarsi che Samsung, con citazione in data 22 giugno 2011, adiva questa Sezione Specializzata al fine di tutelarsi contro la violazione e contraffazione di tre brevetti in sua titolarità.

Precisamente, Samsung agiva a tutela dei brevetti: EP 1005726, EP 1720373, EP 1714404 (ancorché il ricorso cautelare oggi in esame si incentri sul primo di detti brevetti). Sulla base di ampie argomentazioni di carattere tecnico e giuridico Samsung affermava che i prodotti Apple commercialmente chiamati iPad (in tutte le versioni succedutesi nel tempo) e iPhone (ed in particolare i modelli a partire dall'iPhone 3G fino all'iPhone 4), operando secondo gli *standard* 3G/UMTS, necessariamente



attuavano gli *standard essential* in titolarità di Samsung e di conseguenza attuerebbero indebitamente (in assenza del consenso della titolare Samsung) i brevetti di cui sopra.

Samsung contestava quindi che la produzione, offerta in vendita, commercializzazione e pubblicizzazione dei suddetti prodotti da parte di Apple costituissero contraffazione e concorrenza sleale a suo danno.

Concludeva quindi chiedendo a questa Sezione Specializzata di accertare e dichiarare che la produzione, l'offerta in vendita, la commercializzazione e la pubblicazione da parte di Apple e ogni altra attività relativa ad apparecchi funzionanti secondo lo standard 3G/UMTS costituivano contraffazione dei brevetti oggetto di causa nonché atti di concorrenza sleale e per l'effetto chiedeva di inibire ad Apple la prosecuzione dei suddetti comportamenti illeciti, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni e alla restituzione degli utili realizzati in occasione dei comportamenti denunciati; nonché con ordine di ritiro dal commercio, distruzione dei prodotti in contraffazione e dei materiali ad essi relativi, fissazione di una penale e disposizione di pubblicazione dell'emananda sentenza.

1.4 Giova inquadrare il contesto in cui si inserisce il brevetto fatto valere nel presente procedimento da Samsung, al fine di meglio cogliere i rilievi e le doglianze avanzate in merito dalle parti.

Il mercato di riferimento dei prodotti in questione (e/o che implementano i dispositivi e/o le tecnologie rilevanti nel caso in esame) si caratterizza per la compresenza di numerosi produttori e apparecchi telematici eterogenei fra loro. Un simile mercato impone la creazione di c.d. standard (ovvero raccolte di specifiche tecniche) condivisi, al fine di poter realizzare un sistema di comunicazione effettiva sulle reti di telefonia mobile. I fornitori delle infrastrutture di rete mettono a disposizione strumenti che consentono la comunicazione sulla base delle suddette regole standard.

In Europa, la definizione degli standard di comunicazione è demandata all'ETSI – *European Telecommunications Standards Institute*.

Ad oggi, l'architettura, ovvero l'insieme delle infrastrutture componenti un sistema di telecomunicazione, è lo standard 3G (Terza Generazione), il quale consente non solo di effettuare telefonate tra gli utenti, ma anche di scambiare *file*, *email* e lo *streaming* di contenuti multimediali (e.g. video, canali televisivi, ecc.).

In Europa, le reti che seguono lo *standard 3G* sono chiamate UMTS – *Universal Mobile Telecommunications System*.



Per quanto riguarda le reti 3G, ed in particolare i sistemi UMTS, la definizione delle specifiche tecniche dello *standard* è effettuata dal Gruppo 3GPP (*Third Generation Partnership Project*), una associazione di diversi enti, tra i quali l'ETSI, che si occupano della standardizzazione dei sistemi di comunicazione in varie parti del mondo e che collaborano ai fini della definizione appunto di specifiche tecniche di applicabilità globale.

Come sopra detto, dette reti di terza generazione garantiscono la trasmissione di diversi tipi di informazione, ciascuno con specifiche esigenze di prestazione (c.d. "qualità di servizio" o "QoS - *quality of service*"), con riferimento in particolare ai tassi di errore accettabili e alle diverse soglie di tollerabilità della qualità. Questi errori d'altra parte sono ineliminabili, entrando in gioco numerose cause non del tutto ponderabili *ex ante* (*i.e.* perturbazioni atmosferiche, ostacoli fisici, interferenze con altri segnali, ecc.). Per questa ragione, esistono diversi canali appropriati per la trasmissione di ogni tipologia di informazione (*i.e.* voce, video) chiamati "canali di trasporto" (TrCH). Per ogni canale di trasporto esiste un sistema per ridurre l'incidenza di queste cause di errore: questo sistema si chiama "codifica di canale", tale per cui l'informazione reale che si vuole trasmettere viene opportunamente codificata, nel senso che tipicamente si aggiunge ad essa un'informazione ridondante (ossia un'informazione ulteriore generata e appunto aggiunta a quella "vera" dal sistema di codifica del canale), in modo che l'errore si distribuisca tra l'informazione reale e l'informazione ridondante, pesando conseguentemente di meno sull'informazione reale. La codifica di canale oltre a proteggere dagli errori l'informazione "utile", ha anche l'ulteriore scopo di consentire a chi la riceve il riconoscimento e la eventuale correzione degli errori.

L'eterogeneità dei dati implica che la trasmissione degli stessi possa avvenire ad una frequenza temporale variabile o con una lunghezza dei blocchi dei dati parimenti variabile. Dovendo detti dati poter essere riconosciuti dal ricevitore, quest'ultimo deve essere informato sulla frequenza o tasso temporale ("*rate*") oppure sulla lunghezza del blocco.

A questo scopo, fa parte della tecnica nota prevedere all'interno del *frame* di dati trasmessi un indicatore, chiamato TFCI (*Transport Format Combination Indicator*), il quale svolge anche la funzione di mettere al corrente il ricevitore della frequenza/tasso dei dati, in modo che questi possa appunto riconoscere di quale tipologia di dati si tratti.



A livello operativo, le informazioni sono trasmesse sotto forma di *bit*, ovvero di cifre “1” e “0” opportunamente raggruppate, secondo il sistema di numerazione binario utilizzato per la trasmissione di dati tra apparecchi elettronici.

È essenziale che il TFCI venga trasmesso e ricevuto correttamente, in quanto la ricezione di un TFCI errato impedirebbe la corretta lettura del *frame* da parte del ricevitore. E' dunque necessario che la ricostruzione del TFCI dal ricevitore sia affidabile anche in condizioni di trasmissione sfavorevoli, nelle quali i bit sono trasmessi in modo incompleto o errato (circostanza che tende a verificarsi di frequente nei casi di c.d. TFCI estesi).

I canali di trasporto vengono poi accorpati in un unico flusso di dati, mediante un procedimento tecnicamente chiamato “multiplicazione” o “*multiplexing*”, per essere trasmessi sul canale fisico, ovvero via radio. La possibilità di avere canali di trasporto separati permette di elaborare le varie informazioni in base alle suddette esigenze di prestazione.

Tra le specifiche tecniche (TS) che si riferiscono alle reti 3G ed in particolare ai sistemi UMTS, particolarmente importante è la numero TS 25.212, v. 3.11.0, stilata dal gruppo 3GPP. Detta specifica riguarda essenzialmente la codifica di canale appunto utilizzata nelle reti di terza generazione. La versione 3.11.0 del settembre 2002 è vincolante per le reti UMTS, in quanto fa parte della c.d. "Release 99", la prima riguardante appunto le reti UMTS, ed è la più recente per questa *release* (si intende per "*release*" l'insieme degli *standard* relativi ad un certo sistema). Essa descrive le elaborazioni subite dalla informazione da trasmettere per ogni canale di trasporto prima della sua “mappatura”, ossia del suo "trasferimento", sul canale fisico.

1.5 Sulla base delle premesse sin qui esposte, si può quindi esaminare il contenuto del brevetto azionato nel presente procedimento. Questo brevetto viene qualificato dalla ricorrente Samsung quale brevetto c.d. *standard essential*, cioè essenziale per lo *standard*, nel senso che copre parti dello *standard* medesimo che devono essere necessariamente attuate per poter comunicare informazioni secondo il sistema 3G/UMTS.

Secondo la ricorrente, il nuovo modello di iPhone, l'iPhone 4S, di Apple sarebbe in contraffazione di alcuni brevetti di titolarità di Samsung, e per quanto qui attiene del brevetto EP 1005726 (EP'726). Detto brevetto riguarda un dispositivo di codifica/decodifica a turbo codici e fornisce una soluzione innovativa per una turbo



codifica efficiente, sia in termini di dimensioni dei *frame*, sia in termini di ritardi tollerabili.

L'invenzione di cui al brevetto EP '726 parte dal presupposto che la capacità di correzione degli errori migliora con l'aumentare della lunghezza del blocco di bit (c.d. "*frame*" o "quadro") immesso nel turbo codificatore. Tuttavia, maggiore è la lunghezza del *frame*, maggiori sono gli sforzi in termini di calcolo e di quantità di memoria presso il decodificatore; ciò può portare a dei ritardi sia presso il codificatore, sia presso il decodificatore, e questo potrebbe non essere in linea con le esigenze di ritardo massimo consentito dalla c.d. "qualità di servizio" prevista per il tipo di informazione che si sta trasmettendo (voce, video, SMS, file, ecc.). Perciò, da un lato, i *frame* corti impegnano meno il decodificatore e non pongono il problema dei ritardi, ma, dall'altro lato, per questi *frame* corti la turbo codifica è scarsamente efficace, dato che come sopra detto il turbo codificatore lavora meglio con l'aumentare della lunghezza dei *frame*.

Il brevetto EP '726 fornisce una soluzione innovativa per una turbo codifica efficiente sia in termini di dimensioni dei *frame*, sia in termini di ritardi tollerabili: secondo l'invenzione di EP '726, viene rilevata da un processore la qualità del servizio dei dati di ingresso e, sulla base di essa, il turbo codificatore decide se accorpare più *frame* consecutivi (ovvero più blocchi di bit che arrivano consecutivamente in ingresso) e codificare un c.d. *super frame* di lunghezza maggiore che potrà, proprio per questa lunghezza maggiore, essere decodificato più efficacemente dal ricevitore.

L'idea inventiva sopra descritta forma oggetto della rivendicazione indipendente 14, che definisce il procedimento in questi termini: "*14. Procedimento di codifica di canale per un sistema di comunicazione mobile, comprendente le fasi che consistono nel: determinare il numero di quadri di ingresso consecutivi richiesti per assemblare un super quadro, secondo un parametro di qualità di servizio turbo codificare le unità di dimensione dati di super quadro determinate dal numero di quadri d'ingresso combinati di quadri di ingresso consecutivi*". In sintesi: prima si determina il numero di *frame* consecutivi (chiamati "quadri" nella rivendicazione) da accorpare in un *super frame* (o "super quadro") in base alla qualità del servizio ("QoS") e poi si "turbo codifica" il *super frame*. In questo modo si ottiene una turbo codifica di efficienza ottimale, da un lato garantendo che i *frame* non siano così brevi da rendere poco efficiente la turbo codifica e dall'altro lato facendo sì allo stesso tempo che i *frame* non siano così lunghi da provocare ritardi nella decodifica."



L'insegnamento del brevetto vale in particolare per lo *standard* TS 25.212, in combinazione con le specifiche TR 25.944 e TS 34.108, che devono essere osservati dai fabbricanti di dispositivi mobili per testare ed assicurarsi la compatibilità con lo *standard* UMTS, riproducendo questo - a detta di Samsung - tutte le fasi oggetto della rivendicazione indipendente 14 del brevetto EP '726.

1.6. Anteriormente all'udienza di prima comparizione ed alla costituzione nel giudizio ordinario di Apple, Samsung presentava ricorso cautelare in data 5 ottobre 2011. Riferiva la difesa delle società ricorrenti che in data 4 ottobre 2011 era stato presentato da Tim Cook (Apple) il nuovo iPhone4S, e che detto prodotto sarebbe stato immesso in commercio anche in Italia dal 28 ottobre 2011.

Pur senza aver potuto esaminare il prodotto, già sulla base delle specifiche tecniche divulgate in occasione del lancio sul mercato, Samsung riteneva possibile sostenere che l'iPhone4S costituisse contraffazione del proprio brevetto EP '726, qui azionato.

Alla luce delle già riportate considerazioni, Samsung individuava il *fumus boni iuris* in capo a sé ed il *periculum in mora* nella condotta di Apple e quindi introduceva nell'ambito del giudizio di merito già radicato (oltre al separato ricorso cautelare *ante causam* contemporaneamente proposto a questa medesima Sezione Specializzata) il presente ricorso cautelare, al fine di scongiurare il rischio che il lancio sul mercato del nuovo iPhone 4S da parte di Apple potesse arrecare alle società attrici/ricorrenti un danno irreparabile, considerata anche la rapida obsolescenza dei prodotti di alta tecnologia.

Chiedeva quindi che, accertata la violazione del brevetto e le conseguenti implicazioni connesse all'attività di concorrenza sleale, ai sensi degli artt. 126, 129, 130 e 131 C.P.I. e 700 e 614-*bis* c.p.c. fosse deciso di:

inibire ad Apple la produzione, importazione, offerta in vendita, commercializzazione e pubblicizzazione degli *smartphones* denominati iPhone4S, ed in generale qualsiasi attività relativa ai prodotti in questione;

ordinare ad Apple il ritiro dal commercio dei prodotti di cui al punto 1);

disporre il sequestro dei prodotti di cui al punto 1) che si trovino presso le sedi, i magazzini e le unità locali di Apple, nonché presso terzi che ne facciano commercio, autorizzando un rappresentante delle società Samsung e i loro difensori e consulenti tecnici di parte ad assistere alle operazioni di sequestro;



disporre il sequestro o, in subordine, la descrizione delle scritture contabili relative ad attività in Italia di Apple, tra cui i registri IVA acquisiti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino, le fatture clienti e fornitori, le bolle di accompagnamento ed il libro inventari, e di ogni altro documento che consenta di individuare il volume complessivo della produzione e/o importazione e delle vendite degli *smartphones* iPhone4S, nonché di individuare i soggetti coinvolti nell'illecito; autorizzando un rappresentante delle società Samsung e i loro difensori e consulenti tecnici contabili di parte ad assistere alle operazioni di sequestro o di descrizione, e nominando un perito contabile perché assista l'Ufficiale Giudiziario, con espressa autorizzazione a estrarre copia dei documenti sequestrati o descritti;

fissare una penale pari a euro 20.000, o al diverso importo che sia ritenuto congruo, dovuta da Apple alle società Samsung per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento e per ogni unità di prodotto fabbricata, importata o venduta in violazione del provvedimento stesso, e più in generale per ogni violazione del provvedimento, constatate successivamente al suo deposito;

ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento;

ordinare a Apple la pubblicazione sui suoi siti Internet dell'emanando provvedimento;

condannare Apple a rifondere alle società Samsung spese, diritti e onorari del presente procedimento e successive occorrente.

2. La costituzione delle società Apple nel procedimento cautelare

2.1 Costituendosi nel procedimento con memoria depositata in data 20 ottobre 2011, la difesa delle società resistenti svolgeva argomenti in replica alle deduzioni delle ricorrenti e chiedeva il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti di dette società resistenti, proponendo in via di eccezione una serie di argomenti che coinvolgevano la validità (asserita non validità da parte di Apple) del brevetto Samsung, la sua (negata) contraffazione ad opera dell'iPhone 4S, in ogni caso l'abuso di posizione dominante di Samsung per aver rifiutato ad Apple una licenza a condizione FRAND, l'esaurimento degli eventuali diritti in capo a Samsung in forza del contratto stipulato con Qualcomm. Secondo Apple il presente procedimento si porrebbe, come i diversi procedimenti azionati in molti Paesi da Samsung, quale ritorsione nei confronti di Apple a seguito di precedenti azioni che vedevano in posizione di attrice l'odierna resistente (convenuta nel procedimento di merito n. R.G. 45629/11, in cui l'odierno procedimento cautelare si



è inserito) riguardanti brevetti e *design* di titolarità di Apple, al fine di rafforzare e/o acquisire potere negoziale.

2.2 Entrando nel merito, la difesa Apple delineava a sua volta il contesto della controversia, rilevando che la *Policy* dell'ETSI sui diritti di proprietà intellettuale si basava su due requisiti fondamentali: la tempestiva comunicazione all'Istituto dei diritti di proprietà intellettuale ritenuti *standard* essenziali e l'impegno a concedere in licenza i medesimi sulla base di condizioni FRAND (*"Fair, Reasonable And Non-Discriminatory"*). In alcuni casi - secondo Apple - avveniva che fossero dichiarati essenziali allo *standard* un numero di brevetti maggiore di quanto necessario, come la stessa Samsung avrebbe fatto in più occasioni; rappresentava infatti parte resistente che la qualificazione di un determinato brevetto come essenziale era fatta dal titolare del brevetto, senza alcuna verifica da parte dell'ETSI circa la veridicità della rivendicazione.

Apple contestava la circostanza che il brevetto oggetto di causa, seppur dichiarato tale da Samsung, fosse davvero essenziale per lo *standard*, essenzialità peraltro, maliziosamente rivendicata da Samsung ben quattro anni dopo la dichiarazione dello *standard*, in violazione della *Policy* dell'ETSI, al fine – secondo Apple - di trarre vantaggio dal fatto che, dopo la standardizzazione, i soggetti implementanti lo *standard* UMTS non avessero alternative percorribili e fossero “bloccati” dalle tecnologie standardizzate e potessero essere indotti ad accettare *royalties* esorbitanti ed altre condizioni di licenza inique, che Samsung non avrebbe potuto pretendere prima della standardizzazione, rendendosi così responsabile di un comportamento inquadrabile nel fenomeno del *c.d. patent ambush*.

Sebbene Samsung avesse consapevolmente ritardato la dichiarazione del brevetto essenziale EP '726, alla fine essa aveva reso tale comunicazione nel rispetto della clausola 6.1 della *Policy IPR* dell'ETSI, cosicché sarebbe stata obbligata a rilasciare una licenza irrevocabile per l'EP '726 a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*frand*).

Apple riferiva di aver ufficialmente contattato Samsung al fine di conoscere gli specifici termini di una licenza *frand* con riferimento ai brevetti azionati. L'obiettivo di avviare dette negoziazioni era stato quello di minimizzare l'ambito della lite tra le parti, sebbene Apple non avesse mai riconosciuto (e neppure lo riconosca oggi), che i brevetti azionati fossero validi (si veda doc. 36 Apple, Parere tecnico Ing. Deambrogi e relativi allegati)



o contraffatti. L'iterferenza del prodotto contestato con la porzione italiana del brevetto europeo sarebbe semplicemente dedotta sulla base di un ragionamento sillogistico puramente teorico, basato (i) sulla considerazione del tutto astratta che il prodotto contestato realizzerebbe alcune funzioni di elaborazione in banda base di segnali di telecomunicazione, (ii) sulla presunzione che esso dovrebbe essere conforme con uno *standard* internazionale, e (iii) sul fatto che le disposizioni di tale *standard* corrisponderebbero esattamente agli insegnamenti del brevetto per cui è causa (sul punto si veda paragrafo 132 della memoria di costituzione Apple).

In particolare, la difesa Apple rileva che dal momento che l'asserita contraffazione di EP '726 riguardava solo il *chip* contenuto nei prodotti Apple e questo *chip* non era prodotto da Apple (doc. 32 Apple), se il soggetto terzo fornitore (i.e. Qualcomm) avesse una licenza da Samsung, i prodotti di Apple non potrebbero essere ritenuti in alcun modo in contraffazione dei diritti Samsung dal momento che questi risulterebbero esauriti in forza del consenso all'utilizzo del brevetto rilasciato dall'avente diritto al produttore del *chip*.

Dopo alcuni mesi di lente negoziazioni, Samsung dichiarava di poter offrire la licenza *frand* del brevetto *de quo* al tasso di *royalty* del 2,4% da calcolarsi sull'intero valore di mercato di qualunque prodotto Apple caratterizzato da una funzione del tipo 3G. Tale proposta appariva ad Apple palesemente non *frand* (si veda sul punto anche il doc. 12, pag. 9 di Apple: "*il valore della royalty cumulativa che ciascun sviluppatore del WCDMA standard deve pagare per una licenza a tutti i brevetti dichiarati essenziali dovrebbe essere del valore del 5%*"; nonché doc. 3, pronuncia della Corte distrettuale dell'Aja in procedimento cautelare in data 24 agosto 2011).

Con riferimento specifico al ricorso cautelare avverso, la difesa di Apple riproponeva le medesime argomentazioni sviluppate nel parallelo procedimento cautelare *ante causam*, per cui la richiesta di emissione di misure cautelari effettuata da Samsung in relazione a EP'726, non soddisferebbe i requisiti stabiliti dalle norme processuali per la loro concessione, ovvero i) il *fumus boni iuris*, ii) il *periculum in mora*, e iii) il bilanciamento degli interessi. Rilevava inoltre come le richieste delle società Samsung non potessero trovare accoglimento perché il tentativo di azionare EP'726 ed il comportamento tenuto dalle società attrici-ricorrenti costituivano un abuso di posizione dominante; infine detto comportamento avrebbe dovuto essere sanzionato anche in forza dall'istituto dell'*exceptio doli generalis*.



2.3 Nell'intento di accertare la reale natura e lo scopo della condotta di Samsung nel tentare di azionare il brevetto EP '726, la difesa Apple sintetizzava gli eventi che avevano preceduto la dichiarazione da parte di Samsung del brevetto EP '726 come brevetto essenziale per l'uso dello standard UMTS.

Come supportato in via documentale con la dichiarazione di Michael Walker (doc. 10, in particolare sezione IV B), entro una settimana da quando Samsung aveva depositato la domanda di brevetto coreana rispetto alla quale EP '726 rivendicava la priorità, i due inventori indicati nel brevetto avevano partecipato ad un meeting dove erano state discusse le proposte relative alle porzioni di standard della specifica TS25.212, per la quale Samsung aveva dichiarato l'essenzialità del brevetto. L'incontro, nel quale era stata discussa la relativa porzione di standard, aveva avuto luogo nell'agosto 1999; a quell'incontro Samsung aveva fatto numerose proposte ed i due inventori erano stati indicati come possibile contatto per una di dette proposte.

Rilevava Apple che una di quelle proposte conteneva una tavola che sembrava essere una copia esatta di una porzione del documento di priorità coreano. Il meeting in cui la specifica tecnica TS25.212 versione 3.0.0. era stata finalizzata aveva avuto luogo nel dicembre 1999, ma, nonostante il coinvolgimento estremamente attivo di Samsung e degli inventori del brevetto in questione nel determinare la specifica TS 25.212 e l'invito rivolto al gruppo di lavoro ad includere nello *standard* la tecnologia che oggi Samsung rivendicava come protetta da EP '726, Samsung in quella occasione avrebbe convenientemente "dimenticato" di rivelare l'esistenza ed il carattere asseritamente essenziale di EP '726 fino al settembre 2003, ovvero ben quattro anni dopo.

Sarebbe dunque chiaro, secondo Apple, che così agendo Samsung, consapevolmente e maliziosamente, era venuta meno agli obblighi previsti dall'*IPR Policy* dell'ETSI e che tale consapevole e maliziosa violazione era stata messa in atto allo scopo di preconstituirsì le armi per il futuro azionamento degli (auto)dichiarati brevetti essenziali, condotta che avrebbe potuto essere inquadrata nel fenomeno generalmente noto con il termine di "*patent ambush*".

2.4 Sebbene Samsung avesse consapevolmente ritardato la dichiarazione del brevetto essenziale EP '726, alla fine essa aveva comunque reso tale comunicazione nel rispetto della clausola 6.1 della *Policy IPR* dell'ETSI, cosicché la stessa sarebbe stata obbligata a rilasciare una licenza irrevocabile per il brevetto in questione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (si veda l'All. JJ alla dichiarazione Walker, doc. 10



cit. e dichiarazione del prof. Delebecque, doc. 32 Apple: *“una dichiarazione fatta all’ETSI secondo l’art. 6.1 della Policy ETSI sui diritti di proprietà intellettuale produce effetti legali nei riguardi di un altro membro dell’ETSI o di un’altra parte interessata nell’implementazione del relativo standard. Una dichiarazione resa all’ETSI costituisce un’offerta di un’effettiva licenza che è accettata una volta che una parte inizia ad implementare il relativo standard e non un semplice impegno ad iniziare trattative ai fini di un contratto di licenza”* e inoltre: *“Quando una parte si impegna nei confronti dell’ETSI a concedere licenze secondo termini FRAND, essa rinuncia al diritto di domandare un provvedimento cautelare nei confronti di un’altra parte che stia utilizzando i diritti di proprietà intellettuale coperti dall’impegno FRAND”*).

2.5 Nonostante Apple nutrisse (e nutra tuttora) dubbi circa l’effettiva essenzialità e validità del brevetto EP ‘726 (essendo secondo Apple un’estensione oltre il contenuto della descrizione originaria, quindi in violazione dell’Art. 138(1c) EPC e l’Art. 76(1c) CPI, nonché dal contenuto poco chiaro e privo di vera altezza inventiva e carattere di novità), la stessa Apple si era attivata per aprire un tavolo di trattative con Samsung per disciplinare lo sfruttamento del brevetto in questione.

In una lettera del 13 maggio 2011 Samsung aveva risposto ad Apple (doc. 15 Apple) affermando che *“Samsung considera gli impegni FRAND seriamente ed è disponibile a concedere a Apple una licenza non esclusiva per qualsivoglia brevetto Samsung relativo a dispositivi Wireless, UMTS e WCDMA, che siano sottoposti agli impegni FRAND”* (incluso, dunque, EP ‘726).

Il 17 maggio 2011 Apple scriveva a Samsung (doc. 16 Apple) fornendo le informazioni richieste da Samsung e confermando la propria intenzione ad ottenere informazioni a titolo non confidenziale, rilevando che, se Samsung si fosse davvero impegnata a rilasciare licenze a condizioni non discriminatorie, essa avrebbe dovuto rivelare ad Apple informazioni a proposito dell’esistenza di contratti di licenza tra Samsung e i produttori di chip UMTS WCDMA.

Questo punto, secondo la difesa Apple, sarebbe decisivo in quanto l’asserita contraffazione di EP ‘726 riguarderebbe solo un *chip* contenuto nei prodotti Apple. Detto *chip* tuttavia non è prodotto da Apple (bensì da Qualcomm); quindi, ove il terzo soggetto fornitore avesse una licenza da Samsung, i prodotti di Apple non potrebbero essere considerati in nessuno modo in contraffazione dei diritti Samsung, posto che tali



diritti risulterebbero esauriti in forza del consenso all'utilizzo del brevetto rilasciato da Samsung al produttore del *chip*.

Solo dopo quattro mesi di trattative (condotte con lentezza da Samsung, per un evidente – a detta Apple – fine dilatorio), Samsung aveva risposto ad Apple dichiarandosi disponibile ad offrirle in licenza i brevetti alla royalty del 2,4% per ciascun prodotto connesso. Tale tasso, ad avviso di Apple appariva esorbitante ed assolutamente non FRAND (si veda sul punto il paragrafo 31 della memoria di costituzione Apple e la pronuncia del giudice olandese, sub doc. 2 di Apple). Inoltre, la difesa della resistente lamentava che anche la base imponibile alla quale la royalty si sarebbe dovuta applicare non appariva congrua, dal momento che comprendeva l'intero valore dei prodotti finali di Apple e non solo quelli interessati dalle tecnologie e insegnamenti di cui al brevetto oggetto di causa. Tale offerta inoltre era dichiarata valida da Samsung solo per 10 giorni lavorativi (circostanza che per Apple appariva palesemente in contrasto con la sua obbligazione FRAND di concedere licenze irrevocabili).

2.6 Dal punto di vista processuale, la difesa Apple rilevava come la richiesta di emissione di misure cautelari effettuata da Samsung in relazione al brevetto EP'726 nel presente procedimento non soddisfacesse i requisiti stabiliti dalle norme processuali per la loro concessione, ovvero in termini di *fumus boni iuris*, di *periculum in mora* e di bilanciamento di interessi (sul punto, ampiamente paragrafi 60 e ss. memoria di costituzione Apple).

Con riferimento al *fumus* la difesa Apple rilevava che le richieste delle società Samsung non avrebbero dovuto trovare accoglimento perché il tentativo di azionare il brevetto integrava un'ipotesi di abuso di posizione dominante ed era comunque da sanzionare anche in base all'*exceptio doli generalis*, rilevando detta difesa che la chiara finalità dell'azione di Samsung era quella di causare ad Apple un danno di enormi proporzioni, piuttosto che proteggere un suo diritto da una pretesa violazione.

2.7 Quanto al *periculum*, la difesa Apple rilevava come le ricorrenti avessero completamente omesso di spiegare in che modo l'iPhone 4S costituisse una violazione del brevetto EP '726 diversa rispetto a quella che sarebbe stata imputabile anche agli altri prodotti Apple, da lungo tempo presenti sul mercato, cosicché solo ora, in relazione all'iPhone 4S, sarebbe stato ravvisabile un pericolo di danno irreparabile.



Inoltre, Samsung non avrebbe offerto alcuna prova dell'affermazione secondo cui, se non ci fosse stata l'asserita contraffazione, la sua quota di mercato si sarebbe potuta espandere in misura maggiore.

A tutto voler concedere, l'unico danno ipotizzabile per Samsung sarebbe secondo Apple quello relativo alla (mancata) corresponsione delle *royalties* per lo sfruttamento del brevetto, essendo di fatto la quantificazione della *royalty* la principale questione rimasta in sospeso tra le parti, e quindi un pregiudizio di natura esclusivamente economica.

Il desiderio di Samsung di ottenere una *royalty frand* per il suo portafoglio di brevetti, dichiarato essenziale, non giustificherebbe pertanto l'emanazione di provvedimenti cautelari.

Inoltre, la difesa Apple ha rilevato come nessun attuale e concreto rischio corra seriamente ed in concreto Samsung, essendo fuori di dubbio che Apple sia una società solvibile; la stessa, in ogni caso, ha depositato in via fiduciaria una somma denaro a garanzia delle *royalties* presumibilmente dovute a Samsung nel caso che i suoi brevetti dovessero essere ritenuti validi e contraffatti (doc. 30 Apple).

2.8 La difesa Apple ha poi ancora sostenuto come sussista un altro elemento fattuale da prendere in considerazione, ovvero che i *basebands chips* forniti alle società Apple e contenuti nell'iPhone 4S sono oggetto di licenza da parte di Samsung in virtù dell'accordo di licenza concluso da Samsung con la società statunitense Qualcomm, cosicché tutti i pretesi diritti di Samsung risulterebbero oggetto di esaurimento a norma dell'art. 5 del Codice di Proprietà Industriale. Samsung, pertanto, non potrebbe far valere il proprio brevetto allo scopo di impedire l'ulteriore circolazione dei prodotti incorporanti l'invenzione oggetto del brevetto medesimo; peraltro, Samsung si sarebbe sempre opposta alle reiterate richieste di Apple di formale procedura di *discovery* o di rilascio di una copia dei contratti di licenza con Qualcomm, tanto che Apple era riuscita ad avere il contratto in questione in forza di un ordine del giudice americano.

Il criterio per stabilire se uno specifico prodotto possa beneficiare del principio dell'esaurimento è il consenso dell'avente diritto a vendere il prodotto nella Comunità Europea o in uno Paese membro dello Spazio Economico Europeo. Tale consenso determina l'esaurimento del diritto, cosicché il titolare del diritto di proprietà industriale non può azionare il proprio diritto contro alcun soggetto che abbia acquistato quel prodotto dal titolare del diritto stesso o da terzi che abbiano ottenuto il consenso di detto titolare.



Ricorda la difesa Apple che Samsung e Qualcomm avevano sottoscritto il 4 novembre 2009 un contratto di licenza incrociato (“Accordo Samsung-Qualcomm”), “*che copre i brevetti per le telecomunicazioni (CDMA/WCDMA/OFDM)*” (doc.33 di Apple) della durata di 15 anni. Dunque, i *chips* UMTS, che Samsung assume essere contraffatti da Apple, applicati negli iPhone 4S, sono forniti da Qualcomm ad Apple, come confermato da una dichiarazione resa l’11 ottobre 2011 dal sig. Saku Hieta, alle dipendenze di Apple Inc. come *senior manager* (doc. 32 Apple).

2.9 Sempre in base agli accordi Samsung-Qualcomm, le odierne resistenti non avevano diritto di azionare il brevetto EP ‘726 contro Apple, essendo contenuto negli accordi Samsung-Qualcomm un espresso impegno a non agire in giudizio contro gli acquirenti dei *chips* di Qualcomm.

Sul punto la difesa Apple rilevava ancora come nessun effetto potesse avere la lettera inviata il 21 aprile 2011 da Samsung a Qualcomm del seguente tenore: “*in virtù dell’accordo esistente tra Samsung e Qualcomm Inc (“Qualcomm”) e delle relative modifiche, Samsung con la presente esercita il suo diritto di limitare immediatamente lo scopo di qualunque pattuizione tra Samsung e Qualcomm e gli acquirenti di quest’ultima per escludere l’applicazione in relazione a qualunque prodotto realizzato, usato, venduto o altrimenti concesso ad Apple o a sue società affiliate*”. Secondo la tesi di Apple, infatti, ai sensi dell’accordo Samsung-Qualcomm (clausola 5.2) la licenza e gli impegni potevano essere “sospesi” solo se le società Apple avesse agito in giudizio per far valere dei brevetti sulla base dell’uso o della inclusione da parte di Samsung di componenti Qualcomm, mentre il caso di specie non rientrerebbe in questa previsione.

Il tentativo attuato da Samsung di boicottare un *competitor*, “sospendendo” selettivamente una licenza in relazione ad un componente vitale, con il chiaro intento di causare ad esso un danno che non ha alcuna connessione con l’oggetto della lite sarebbe, a detta di Apple, una chiara violazione dell’art. 2569 del codice civile e degli articoli 2 e 3 della Legge n. 287/90.

2.10 Quanto al contenuto del brevetto azionato, Apple ne contesta in ogni caso la validità e comunque la contraffazione tramite l’iPhone 4S. In particolare, evidenzia sul punto che, come riferito nel parere tecnico di parte (allegato sub doc. 36), la porzione italiana del brevetto per cui è causa non soddisfa i requisiti di brevettabilità previsti dalla legge, per cui deve essere considerata nulla, e se anche dovesse essere riconosciuta ad essa una qualche validità, non si potrebbe in alcun modo desumere che il dispositivo



smartphone iPhone4S funzionante in conformità con lo standard UMTS 3G interferisca con l'ambito di tutela ristretto che può essere eventualmente riconosciuto a tale brevetto.

2.11 Secondo le ulteriori prospettazioni della difesa Apple, la condotta di Samsung nel caso specifico rilevarebbe anche per diversi profili anticoncorrenziali.

Samsung, infatti, deterrebbe una posizione dominante nel settore delle telecomunicazioni, anzi, - secondo Apple - un vero e proprio monopolio nella fornitura, sul mercato europeo, della tecnologia coperta dai brevetti necessari alla produzione e commercializzazione di un telefono cellulare che faccia uso della tecnologia 3G attraverso lo standard UMTS.

L'abuso di Samsung deriverebbe dal fatto che il rifiuto a concedere una licenza a condizioni *frand* in presenza di (pretesi) brevetti inclusi nello standard ostacoli lo sviluppo tecnologico pregiudizievole tanto nei confronti dei concorrenti di Samsung quanto dei consumatori.

Inoltre, sul punto, Apple cita la normativa comunitaria in materia di concorrenza (e, in particolare, gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE), che proibisce l'utilizzazione abusiva del brevetto da parte del suo titolare, quando questi si trovi in una posizione dominante sul mercato. Molte decisioni hanno affrontato questo specifico tema (*Rambus Inc.* –COMP / 3.8.6.36, provvedimento della Corte di Giustizia del 9 dicembre 2009).

Pertanto, in ossequio alle norme richiamate (artt. 101 e 102 TFUE) dovrebbe essere impedito a Samsung di distorcere la concorrenza sul mercato e, in particolare, di escludere dal mercato, attraverso modalità non corrette, i propri concorrenti, tra i quali Apple, che si pongono in competizione sul mercato medesimo.

Il divieto menzionato sarebbe opponibile a Samsung sia nel caso in cui il brevetto in questione venisse considerato essenziale per lo *standard* – come è rivendicato da Samsung e contestato da Apple – sia nel caso (ritenuto da Apple) che il brevetto non venisse valutato essenziale allo *standard*. In particolare, in questo secondo caso, la posizione dominante sarebbe il risultato della falsa rappresentazione della realtà offerta da Samsung, affinché i consumatori ed i produttori siano indotti a credere che Samsung abbia un diritto di controllo sulla tecnologia. Conseguentemente, l'apparente posizione dominante detenuta da Samsung, anche se non fosse ritenuta sussistente, potrebbe



integrare un abuso di diritto in relazione alle modalità con cui viene presentata e recepita dal mercato.

Apple riporta quindi la consolidata giurisprudenza comunitaria secondo la quale il rifiuto da parte di un'impresa in posizione dominante di concedere accesso ad una risorsa essenziale o ad un'infrastruttura o di vendere o acquistare un prodotto o servizio essenziale ad una parte cui sia stato richiesto o che ne abbia fatto richiesta, costituisce un abuso di posizione dominante.

Conforme a tale impostazione, deve essere ricordata la dottrina della cosiddetta “*essential facility*” che impone ad imprese o soggetti che facciano uso diffuso di un bene - che non può essere facilmente duplicato per ragioni economiche o giuridiche – di rendere lo stesso disponibile a chi ne faccia richiesta a condizioni leali; in caso contrario, si realizzerebbe un abuso di diritto (si veda la sent. *Ladbroke* – Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 giugno 1997, caso T-504/93).

Per tutte le considerazioni esposte la difesa di Apple ha concluso per il rigetto delle istanze cautelari formulate nei suoi confronti dalle società Samsung.

3. Ulteriore sviluppo processuale

3.1 All'udienza del 26 ottobre 2011 la difesa delle ricorrenti chiedeva termine per il deposito di memoria di replica, e parte resistente – pur non ritenendo necessaria l'assegnazione di termini per memorie ed il conseguente differimento dell'udienza – chiedeva che fosse consentito anche ad essa di depositare una memoria in controreplica. Il G.D. accordava alle parti adeguati termini - secondo le scadenze dalle stesse richieste - per consentire lo sviluppo delle rispettive difese e rinviava il procedimento all'udienza del 16 dicembre 2011.

Entro i termini assegnati le parti provvedevano a depositare le proprie memorie difensive. Quindi, all'udienza del 16 dicembre 2011, i difensori delle parti discutevano oralmente, in modo approfondito, i punti principali delle loro tesi difensive.

Il G.D. si riservava di decidere.

4 La memoria di Samsung

4.1 Con la memoria depositata il 15 novembre 2011 la difesa di Samsung svolgeva le proprie difese replicando agli argomenti ed alle eccezioni su cui si era fondata la difesa Apple nella memoria costitutiva.



In particolare riferiva che fino all'estate 2010 i rapporti fra le parti erano incanalati in una pacifica relazione commerciale: Apple aveva acquistato da Samsung memorie solide, la memoria temporanea (DRAM) ed alcuni processori. In seguito, Apple aveva iniziato a vendere in "deliberata contraffazione". Nel luglio/agosto 2010 Apple aveva iniziato a contestare a Samsung la violazione di suoi brevetti ed a pretendere consistenti canoni di licenza (5% sullo *smartphone*, doc. 9 di Samsung). Si erano quindi susseguite varie riunioni, come documentato dalle dichiarazioni rese dal dott. Seungho Ahn e dall'ing. Jaehawk Lee (docc. 9 e 10), a conferma delle quali la difesa ricorrente chiedeva che eventualmente i medesimi dichiaranti fossero assunti a sommarie informazioni. Nel corso di tali trattative Apple operava sottostimando i brevetti Samsung e sopravvalutando i propri: per *smartphone* e *tablet* chiedeva *royalties* del 5%, non considerando che senza i brevetti Samsung detti *smartphone* e *tablet* non avrebbero potuto comunicare.

Ricordava ancora la difesa ricorrente come in data 23.2.2011 Samsung avesse scritto ad Apple una e-mail, dai toni cordiali, che manifestava la piena intenzione di portare avanti i negoziati (doc. 11).

A ciò Apple aveva risposto notificando una citazione per contraffazione nell'aprile 2011, negli Stati Uniti. Alla fine dell'aprile 2011 Apple chiedeva a Samsung una licenza sui brevetti di quest'ultima (docc. 13/27) e Samsung manifestava la sua disponibilità.

Con comunicazioni in data 29.4.11 e 9.5.11 Apple chiedeva a Samsung una licenza *frand* per i brevetti *standard essential* per la tecnologia UMTS/WCDMA (docc. Apple 13 e 14).

Il 13.5.11 Samsung rispondeva dichiarandosi disponibile e chiedendo ad Apple alcuni elementi essenziali per acconsentire alla licenza (estensione territoriale e temporale, licenza incrociata), nonché l'impegno a sottoscrivere un accordo di confidenzialità, secondo le linee ETSI *Guide on Intellectual Property Rights* (doc. 12), che difatti, al par. 4.4 NDA, prevedono il c.d. *non-disclosure agreement*.

Tra il 17 maggio ed il 1° luglio '11 (docc. Apple 16/20) Apple non si dichiarava disposta a sottoscrivere l'accordo di confidenzialità e lamentava nello stesso tempo di non aver ancora ricevuto l'offerta di Samsung. Il successivo 14 luglio (doc. 21 di Apple) Samsung contestava ad Apple la sua scorrettezza (secondo le dichiarazioni rese nel giudizio pendente in Giappone circa il fatto che Samsung si sarebbe rifiutata di dare



la licenza a condizioni *frand*). Il 18 luglio '11 (doc. 22 di Apple) finalmente Apple dichiarava la propria accettazione ad assumere l'impegno di riservatezza.

Rispondeva quindi Samsung (con lettera 20.7.11, doc.13 di Samsung.) comunicando la disponibilità ad accordare la licenza *frand*. Quindi, avendo Apple firmato l'impegno di riservatezza (come da doc. 23 di Apple), Samsung formulava (in data 25.7.11) la sua offerta per tutti gli *standard* di tecnologia UMTS/WCDMA, chiedendo la *royalty* del 2,4 %.

In data 18 agosto '11 (doc. 24 di parte resistente) Apple rispondeva imputando a Samsung ogni sorta di violazioni, indicando come *frand* una *royalty* dello 0,275% e chiedendo che Samsung rivelasse le condizioni di licenze praticate ad altri operatori.

Infine il 5 settembre '11 (doc. 25 di Apple) Apple dichiarava di voler prendere in licenza solo le porzioni olandesi di 4 brevetti, con una *royalty* dello 0,0000738% .

Samsung replicava alla proposta della controparte (lett. 15.9.11 e 19.9.11, doc. 26 e 27 di parte resistente), ribadendo la propria volontà a concludere sulla base di una licenza a condizioni *frand*.

In data 31 ottobre '11 (doc. 14 di Samsung) Apple allegava ancora violazioni da parte di Samsung e sosteneva che l'offerta della *royalty* alla percentuale del 2,4% non fosse da considerarsi *frand*.

4.2 Richiamando ancora la *IPRs Policy* dell'ETSI ed in particolare l'Annex 6 alle *ETSI Rules of Procedure* (doc. 7 di Apple), la difesa di Samsung rilevava come ad essa fossero state imputate due violazioni da parte della società avversaria: in primo luogo, la non tempestiva comunicazione all'ETSI della natura di *standard essential* del brevetto EP '726 (par. 4.1. "*in a timely fashion*"); secondariamente il rifiuto di concedere una licenza c.d. *frand*, venendo così accusata di abuso dei diritti di brevetto (*patent ambush*). La difesa avversaria aveva inoltre sostenuto che, in base alla legge francese (applicabile ai rapporti tra ETSI ed i suoi membri), la licenza doveva ritenersi già conclusa ed efficace.

4.2.1 Quanto al primo di detti addebiti Samsung produceva (doc. 15) il parere di Ansgar Bergmann, capo del team di ETSI responsabile dello sviluppo e gestione della standardizzazione GSM e UMTS.

In particolare rilevava che (sub l'allegato 6 del doc. 15) il tempo medio di comunicazione degli standard all'ETSI era di 4 anni e sei mesi (richiamava due casi, Ericsson e Motorola), ricordando che una comunicazione era stata fatta anche dopo 9



anni e 9 mesi (vedi all. 4, 5 e 6 al documento in esame), essendo stata in simile situazione la stessa Apple (doc. 15 parr. 13, 17-20).

La difesa di parte ricorrente richiamava la sentenza olandese del 14 ottobre '11 (doc. 2 Apple e 19 di Samsung) al punto 4.25.

Ribadiva che già il 14 dicembre 1998 (doc. 20) Samsung si era dichiarata disposta a concedere licenze a condizioni *frand* sui suoi brevetti essenziali per la tecnologia UMTS/WCDMA.

4.2.2. Con riferimento al secondo degli addebiti mossi nei suoi riguardi dall'avversaria (il rifiuto di concedere una licenza c.d. *frand*), Samsung conclamava il proprio adempimento ricordando come, secondo Bergmann (parr. 12-14) bastava una “*general IPR declaration*” (quale era rappresentata da doc. 20 di Samsung)

Così era stato ritenuto anche dalla già richiamata sentenza olandese (doc. 2 Apple e 19 Samsung) ai punti 4.23 e 4.24.

Per un approfondimento sul concetto di *patent ambush* la difesa delle ricorrenti rinviava alla decisione USA del 18.10.11 (doc. 21 Samsung) e al caso Rambus della Commissione europea (doc. 22). Riferiva come anche la sentenza olandese avesse escluso il *patent ambush* nel rilievo che Samsung già si fosse impegnata, con la dichiarazione del 1998, a negoziare una licenza *frand*.

4.3 Quanto alle condizioni *frand* e alla *royalty* richiesta nella misura del 2,4% (p. 21 della memoria Samsung) la difesa ricorrente asseriva che detta *royalty* rappresentava semplicemente la base per l'avvio di una trattativa, rispetto alla quale la disponibilità di Samsung appariva manifesta.

Secondo Apple (facendo riferimento alle *opinions* di Michael Walker e di Richard Donaldson, docc. 10 e 11, quest'ultimo basato sul rapporto Fairfield, sottoposto a critica da parte di Samsung alle pagg. 24 e 29 della memoria del 15.11.2011) con un tetto per le *royalties* aggregate per tutti i brevetti essenziali del 5% Samsung avrebbe avuto diritto solo ad una piccola frazione, pari allo 0,273 % di questo 5%, da calcolare non sul prezzo finale di vendita di *smartphone* e *tablets*, ma sul costo del singolo *chip* che attuava la tecnologia brevettata.

La difesa Samsung ha richiamato i pareri di due massimi esperti nel settore delle licenze di tecnologie, Erik Stasik e David Teece (docc. 23 e 24 Samsung), i quali hanno asserito che non esiste un tetto massimo predeterminato per le *royalties* aggregate. La proposta



del 5% non aveva poi avuto seguito (ricordava la proposta Nokia del 2006, che era stata respinta).

La *royalty* chiesta da Samsung del 2,4% non era da ritenersi esorbitante, considerato che, per un portafoglio brevetti per la tecnologia UMTS/WCDMA (coinvolgente ben 3196 brevetti), la *royalty* si collocava fra l'1 e il 2,75% (doc. 23 par. 19-22; all. 7 indica il 4%, all. 8 tra l'1 e il 3%, ecc. all. 9 e 10).

Aggiungeva la difesa Samsung che i calcoli proposti da Apple partendo dalla prospettiva c.d. *patent counting* e derivati dall'opinione Donaldson erano da considerarsi inattendibili: l'opinione Donaldson si fondava infatti su una ricerca di settore (il già citato Fairfield Report) condotta - secondo Samsung - con metodologia approssimativa e dai risultati non scientificamente supportati, e per questo motivo generalmente criticata e non seguita dagli esperti e nella prassi (doc. 23, par. 37-47, contenente una dettagliata elencazione di tutti gli errori metodologici ed i salti logici che vizierebbero il *report* in questione). Conseguentemente anche l'affermazione di Apple secondo cui, se si applicasse al portafoglio di brevetti Samsung una *royalty* del 2,4%, si arriverebbe, proporzionalmente, a delle *royalties* aggregate complessive del 44% per avere in licenza tutti i brevetti essenziali, risulterebbe a sua volta sbagliata ed arbitraria, discendendo dagli errori sopra indicati. Osservava ancora la difesa Samsung che la percentuale del 2,4% richiesta non era assolutamente esorbitante. Infatti, un calcolo corretto fondato sulla prassi di mercato mostrava che per un portafoglio brevetti sulla tecnologia UMTS/WCDMA (ben 3196 brevetti) del valore di quello di Samsung - valore riconosciuto da altri importanti operatori del settore: doc. 23, all. 5 e 6 - un'offerta iniziale *frand* sull'intero portafoglio si collocava tra l'1% e il 2,75% (doc. 23, par. 19-22). Anche pubblicazioni specialistiche confermavano che per i brevetti essenziali su tecnologia W-CDMA il tasso di *royalty* praticato dal singolo titolare arrivava al 4% (doc. 23, all. 7) e che, ad esempio, InterDigital richiedeva per il suo portafoglio di brevetti essenziali W-CDMA *royalties* tra l'1 e il 3% (doc. 23, all. 8). Anche per il diverso standard LTE (4G), per il quale l'ammontare delle *royalty* avrebbe potuto essere considerato omogeneo rispetto a quello dello *standard* W-CDMA, il tasso di *royalty* annunciato da ciascun operatore andava dallo 0,8% al 3,25%, con una media del 2,1% (doc. 23 all. 9 e 10). La difesa Samsung segnalava inoltre che la stessa Commissione Europea, in una procedura ai sensi dell'art. 102 TFUE, nei confronti di un soggetto accusato di *patent ambush*, aveva ritenuto soddisfacente l'impegno da parte di questo



soggetto di praticare tassi di *royalties* che per alcuni prodotti arrivavano al 2,65% (così la decisione della Commissione Europea del 9 dicembre 2009 nel caso *Rambus*, doc. 25 di Samsung).

In conclusione nella prospettiva Samsung l'offerta iniziale del 2,4% rientrava ampiamente in un *range* FRAND e non era affatto arbitraria (arbitraria era semmai la *royalty* del 5% chiesta da Apple per i suoi brevetti non essenziali durante le trattative di cui prima si è detto).

Mette conto subito riferire che, in replica alle percentuali indicate dalla difesa avversaria come FRAND per il settore, la difesa delle resistenti ha notato che questa percentuale si riferiva ad un “portafoglio” di brevetti e non ad un brevetto soltanto (vedi dichiarazioni Stasic doc. 31 par. 22). Secondo Apple (pag. 30 in basso della memoria 6 dicembre ‘11) le dichiarazioni di Stasic e Teece erano generiche e non potevano assumere alcun valore probatorio.

Osservava ancora la difesa delle ricorrenti come non avesse senso che Samsung dovesse operare le stesse *royalties* pagate da altri, perché nel caso concreto potevano sussistere differenti ragioni (pagg. 27-28 memoria Samsung). Del resto Apple ben avrebbe potuto ridurre detto tasso offrendo di dare in licenza incrociata altri diritti di IP di sua spettanza.

4.4 La difesa Samsung sviluppava ancora il tema dell'inesistenza di una licenza che potesse dirsi già conclusa fra Samsung ed Apple in base alla legge francese (pag. 30/33 memoria Samsung), invocando in proposito i pareri di esperti francesi, prodotti sub docc. 26-28.

Va a tale riguardo premesso che Apple, citando passi di un'opinione del prof. Delebecque (doc. 30 di Apple), ha sostenuto nel presente procedimento che la dichiarazione fatta da Samsung all'ETSI circa la sua disponibilità a negoziare licenze FRAND dovrebbe interpretarsi, in base al diritto francese applicabile ai rapporti tra l'ETSI ed i suoi associati, come una offerta di licenza a tutti gli altri associati, compresa Apple; in tal modo Apple, iniziando ad attuare lo standard, avrebbe accettato quest'offerta, cosicché vi sarebbe già un valido contratto di licenza tra le parti.

La tesi ad avviso della difesa Samsung sarebbe sicuramente errata, e ciò risulterebbe confermato dai tre pareri di esperti di diritto francese – Mrs. Laëtitia Bénard, Prof. Georges Bonet e Prof. Rémy Libchaber - che la stessa difesa ha prodotto come docc. 26-28.



La dichiarazione dello *standard*, che Samsung ha reso in relazione a EP '726, si limita alla seguente affermazione: "*the signatory and/or its affiliates hereby declare that they are prepared to grant irrevocable licences under the IPRs on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, in respect of the standard, to the extent that the IPRs remain essential*" (doc. 29). Si tratterebbe quindi, secondo la difesa Samsung, già in base al significato letterale delle espressioni usate, non di un'offerta di licenza, bensì dell'espressione di una mera disponibilità - "*prepared to*" - a negoziare e concedere una simile licenza.

Al riguardo l'art. 4.1 della citata ETSI Guide on IPRs (doc. 12 di Samsung) stabilisce che "*Specific licensing terms and negotiations are commercial issues between the companies and shall not be addressed within ETSI*", con ciò inequivocabilmente indicando che le licenze non si concludono in ambito ETSI per il mero fatto della dichiarazione, ma devono poi essere oggetto di negoziati commerciali tra le parti.

Ed ancora - osserva la difesa ricorrente - l'art. 8.2 della *Policy* ETSI (cfr. doc. 7 di Apple) prevede un articolato meccanismo di procedure e rimedi che trovano applicazione allorché un associato, dopo l'incorporazione nello *standard* di una tecnologia da lui brevettata, si rifiuti di concedere un licenza a condizioni FRAND. Secondo la difesa Samsung una simile disposizione non avrebbe senso se si dovesse ritenere che, per il solo fatto della dichiarazione e dell'attuazione dello *standard* da parte del terzo, vi sia già una licenza conclusa.

La difesa Samsung segnalava infine che la *IPRs Policy* ETSI era accompagnata da alcune FAQ (doc. 30), di cui meritava considerare la n. 6 e la n. 7, trascritte a pag. 31 della memoria Samsung nei seguenti termini: "*Question 6: Does one have to take permission from ETSI for using the patents as listed by ETSI in the Standards? Answer 6: It is necessary to obtain permission to use patents declared as essential to ETSI's STANDARDS. To this end, each STANDARD user should seek directly a license from a patent holder. In order to obtain the contact details of a patent holder, please make your request to the ETSI Legal Service.*"; "*Question 7: Does the firm concerned have to pay some consideration to ETSI for utilizing the said patents or while buying the technology from another company? Answer 7: Any firm interested in obtaining patents declared essential to ETSI STANDARDS shall not pay any consideration to ETSI but to the patents holders. To this end, the concerned firm has to enter into negotiation with*



the companies holding patents in order to obtain licenses for the use of the patented technology included in, and essential for the implementation of an ETSI STANDARD".

Osservava quindi la medesima difesa che anche da queste FAQ (*Frequent Answers and Questions*) risultava chiaro che era necessaria una negoziazione diretta tra le parti della licenza, successivamente alla dichiarazione di disponibilità al riguardo.

Quale ulteriore argomento a sostegno della propria tesi Samsung osservava che l'art. 8.2 della *Policy ETSI* prevedeva un articolato meccanismo di procedure e rimedi ove un associato si rifiutasse di concedere una licenza a condizioni FRAND.

Il contratto di licenza poi era da considerarsi quale contratto *intuitu personae*, per il quale l'identità del licenziatario assumeva un ruolo fondamentale, cosicché la licenza avrebbe potuto scaturire solo da una negoziazione bilaterale con un potenziale licenziatario già individuato (doc. 28, sez. II.1.b e sez. III.1.b).

L'offerta Samsung inoltre risultava priva degli elementi essenziali a far ritenere già conclusa la licenza (*offre ferme, précise*), né avrebbe potuto essere considerata un contratto a favore di terzo (*stipulation pour autrui*).

Infine era da considerare risolutivo che, per il diritto francese, il contratto di licenza di brevetto doveva essere stipulato per iscritto a pena di nullità (art. L 613-8 *Code de la Propriété Intellectuelle*)

4.5 Ritiene la difesa di Samsung che sussistano i presupposti per la richiesta inibitoria ricordando precedenti analoghi alla presente vertenza in cui il provvedimento inibitorio era stato emesso. Così nel caso tedesco sullo *standard Orange Book* (sent. 6.5.2009, docc. 31, 32 e 32 bis, in cui si afferma che il Tribunale di Mannheim continuerà ad applicare i principi del caso *Orange Book*), come pure nel caso olandese (decisione della Corte Distrettuale dell'Aja del 17 marzo 2010 nel caso *Philips / SK Kassetten*, sub doc. 33; cfr. anche la dichiarazione di Mr. Bas Berghuis van Woortman: doc. 34). Nella sentenza da ultimo citata la Corte ha stabilito che un brevetto essenziale non può essere fatto valere nei confronti di un terzo solo se esiste una licenza volontaria o, in mancanza, una licenza imposta in base al diritto antitrust sul brevetto medesimo, precisando che il terzo, prima di porre i prodotti sul mercato e di rendersi responsabile di contraffazione, deve formulare la richiesta di una licenza FRAND e, in caso di rifiuto del titolare, rivolgersi ad un giudice perché venga imposto al titolare di concedere licenza. Ricorda ancora la difesa Samsung che, in ogni caso, in base al diritto antitrust comunitario il rifiuto di concedere licenza su un brevetto non costituisce di per sé un



abuso e che la concessione di una licenza può essere imposta solo se ricorrono circostanze assolutamente eccezionali; in loro mancanza, l'azione a tutela dei diritti di brevetto è e deve essere consentita (in termini: Corte CE, 5 ottobre 1988, C-238/87, Volvo / Veng; Corte CE, 6 aprile 1995, casi riuniti C-241/92 e C-242/92, Magill; Corte CE, 29 aprile 2004, C-418/01, IMS; Trib. CE, 17 settembre 2007, T-201/04, Microsoft). Principi analoghi erano già stati affermati dalla Commissione Europea nella sua comunicazione del 27 ottobre 1992 su "Intellectual Property Rights and Standardization", secondo cui: "*the freedom of the right holder to refuse to license is ... absolute, since his exclusive intellectual property rights cannot be subject to expropriation or compulsory licensing except in exceptional circumstances such as reasons of national security or over-riding public interest*" (doc. 35 par. 4.3.5; si vedano anche i parr. 4.7.2, 5.1.10 e 5.1.11, nonché il par. 5.1.15 in cui la Commissione manifesta il timore che l'imposizione di licenze possa avere effetti negativi nel lungo periodo sugli investimenti e sull'innovazione nei settori industriali oggetto di standardizzazione).

Ricorda poi la difesa Samsung la decisione del Tribunale di Genova dell'8 maggio 2004 nel caso Philips/Italcara (doc. 36), che pure aveva accordato l'inibitoria a tutela di un brevetto *standard essential*, dopo aver riscontrato che il titolare non aveva negato l'accesso al brevetto mediante licenza e che il terzo aveva iniziato a sfruttare i brevetti senza chiedere che questa licenza gli venisse concessa.

Oltre al parere del dott. Eric Stasik (prodotto sub doc. 23, parr. 31-33, che riferisce come le richieste di inibitoria siano assolutamente usuali – ed anzi l'unica forma di tutela del titolare del brevetto essenziale – quando un terzo attui la tecnologia brevettata senza richiedere o comunque senza essere disposto a concludere una licenza FRAND), meritano di essere richiamate per la difesa Samsung le *Horizontal Guidelines* della Commissione Europea sugli "*Horizontal co-operation agreements*" (doc. 37), la cui settima sezione (paragrafi 257-335) riguarda il tema della standardizzazione e degli impegni FRAND, oltre all'avviso espresso da Apple che, consultata dalla Commissione Europea (come altri operatori del settore) nella fase di elaborazione delle *Guidelines*, aveva espresso l'opinione che le *Guidelines* avrebbero dovuto affermare che l'esistenza di un impegno FRAND implicava la rinuncia al diritto di chiedere un'inibitoria contro una parte che attuasse lo *standard* (doc. 38, par. 11), avviso non accolto dalla



Commissione., cosicché in nessun punto delle *Guidelines* si afferma che il rimedio inibitorio è precluso al titolare di un brevetto essenziale soggetto ad obblighi FRAND.

Infine la citata *IPR Policy* dell'ETSI afferma la necessità di una tutela anche degli interessi del titolare del brevetto e in nessun modo esclude la possibilità di un'inibitoria.

4.6 In replica alle accuse mosse da Apple con riferimento all'abuso di posizione dominante, la difesa Samsung ha negato l'esistenza di una posizione dominante in capo al titolare di un brevetto essenziale, negando nello specifico di avere un monopolio brevettuale sulla tecnologia 3G/UMTS.

Samsung ha ammesso di detenere una quota del mercato, ma ha rilevato come questo non basti per individuare una posizione dominante e consentirle di detenere un comportamento indipendente da quello dei concorrenti nei rapporti con fornitori e clienti, nei termini analizzati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte UE, 17 febbraio 2011, C-52/09, TeliaSonera; Corte UE, 14 ottobre 2010, C-280/08 P, Deutsche Telekom/Commission; Corte CE, 2 aprile 2009, C-202/07 P, France Télécom / Commission; Corte CE, 13 febbraio 1979, caso 85/76, Hoffmann-La Roche; Consiglio di Stato, 10 marzo 2006, n. 1271, in *Foro Amm. CDS*, 2006, 3, 941; Consiglio di Stato, 15 marzo 2000, n. 1348, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 1221 ss.; App. Torino, 17 febbraio 1995, *ivi*, 1995, 884 ss.).

La scelta di Apple di utilizzare gli standard 3G/UMTS, parzialmente coperti dai brevetti di Samsung, secondo la tesi difensiva di quest'ultima non sarebbe una scelta obbligata (essendovi alternative, quali EDGE o GPRS o connessione Wi-Fi).

In ogni caso nel comportamento di Samsung non si potrebbe ravvisare alcun abuso, non avendo Samsung mai rifiutato di negoziare ed essendosi al contrario dichiarata disponibile a concedere una licenza a condizioni FRAND.

4.7 Con riferimento all'Accordo Samsung/Qualcomm ed agli argomenti svolti dalla difesa avversaria in base al principio dell'esaurimento del brevetto, la difesa Samsung ricorda come secondo Apple Qualcomm produceva in forza di accordi con Samsung dei chip che incorporano la tecnologia brevettata. Tali sarebbero i chips contenuti nell'iPhone 4S. Secondo la tesi di Apple con l'accordo in oggetto Samsung si sarebbe impegnata a non attaccare i clienti di Qualcomm.

Osserva la difesa Samsung che in relazione ai fatti riferiti da Apple vi sarebbe in atti solo una dichiarazione di un dipendente della stessa Apple, che affermava che il chip



UMTS dell'iPhone 4S era fornito da Qualcomm, né Apple aveva prodotto i contratti con Qualcomm.

Secondo Samsung gli accordi con Qualcomm prevederebbero una cosa diversa rispetto a quanto preteso da Apple. Il c.d. *covenant not to sue* non sarebbe applicabile ad Apple, sia perché quest'ultima non sarebbe qualificabile come cliente di Qualcomm, sia perché non si tratterebbe di prodotti coperti da questa previsione (*covenant products*).

E poi non sarebbe stata Apple, ma Foxconn ad acquistare i *chip* dell'iPhone 4S e ad assemblare gli *smatphone* poi venduti ad Apple (vedi dichiarazione di Eric Koliander, Senior Director di Qualcomm, di cui a doc. 43).

Quanto al principio dell'esaurimento invocato *ex adverso* secondo la tesi difensiva di Samsung difetterebbe il principale requisito, ovvero il consenso di Samsung all'immissione in commercio nello Spazio Economico Europeo (concetti sviluppati alle pagg. 52-53 della memoria Samsung, su cui si tornerà in seguito).

4.8 Con riferimento all'*exceptio doli generalis* opposta da Apple, Samsung ha ribadito che si tratta di ipotesi di carattere eccezionale, fondata su presupposti non rinvenibili nella specie, ed in particolare del tutto estranei al comportamento tenuto da Samsung.

4.9 Infine Samsung reagisce alla prospettazione di Apple circa la carenza del *periculum in mora* e nega la natura esclusivamente economica del danno risentito.

Tale punto sarà oggetto di espressa trattazione in seguito onde si ritiene di sintetizzare qui al massimo gli argomenti utilizzati da Samsung per farne oggetto di successiva disamina.

4.10 Nella parte finale della memoria 15.11.2011 la difesa Samsung ha difeso la validità del brevetto '726 (vedi in particolare pag. 63), sostenendone la sufficiente descrizione, nonché la sussistenza dei requisiti della novità e dell'attività inventiva (pagg. 71/74).

Ai fini dell'accertamento della contraffazione, e comunque per la verifica della validità del brevetto ha insistito per l'ammissione di una CTU, anche a norma dell'art. 132 c. 5 CPI.

Sotto il profilo istruttorio ha chiesto la raccolta di sommarie informazioni chiedendo che vengano sentiti sulle trattative tra Samsung e Apple, di cui sopra si è parlato il dott. Seungho Ahn e l'ing. Jeahawk Lee, presso Samsung.



5 La memoria di Apple

5.1 Apple con la propria memoria ha sviluppato le tesi difensive già espresse all'atto della costituzione ed ha replicato in modo analitico agli argomenti di parte ricorrente.

In merito al *fumus boni iuris* delle istanze cautelari proposte da quest'ultima ha innanzitutto illustrato le proprie ragioni con riferimento al contratto Samsung - Qualcomm (vedi pagg. 6/8 della memoria Apple) riprendendo poi il tema in modo più approfondito (ai paragrafi 87/137).

Apple ha poi osservato che Samsung era partita dall'assunto che il brevetto '726 riguardasse lo *standard* e che la caratteristica dello *standard* coperta dal brevetto potesse essere attuata esclusivamente secondo l'insegnamento di quest'ultimo. Osserva, invece, la difesa delle resistenti che Samsung non poteva sottrarsi all'onere di provare in concreto l'utilizzazione da parte dell'iPhone 4S dell'invenzione tutelata da EP '726.

Ribadendo l'eccezione di nullità del brevetto (sostenuta dal parere tecnico dell'Ing. Deambrogi e dagli allegati allo stesso, doc. 36 e relativi allegati) la difesa delle resistenti rileva come l'evidente incertezza della soluzione in relazione alle questioni di contraffazione e nullità abbia indotto le ricorrenti a richiedere espressamente (v. replica Samsung alle pagine 77 e 78) che, nell'ambito del procedimento cautelare, il giudice nomini un consulente ai sensi dell'art. 132 5° c. C.P.I.: secondo la difesa Apple tale richiesta sarebbe di per sé indicativa dell'ovvia rilevanza di queste questioni e della difficoltà della loro soluzione. Rileva ancora la difesa Apple come le "sommarie indicazioni tecniche" alle quali si riferisce l'art. 132 del CPI apparirebbero insufficienti a risolvere tutti i dubbi circa la validità del brevetto, così come la sua contraffazione, nell'ambito di un procedimento d'urgenza.

5.2 Appare poi argomento forte della difesa in esame che, allo stato, la pretesa contraffazione dei brevetti non risulterebbe provata. Infatti, il ricorso cautelare depositato il 5 ottobre 2011 riguarda il nuovo iPhone 4S, il quale, presentato alla stampa il 4 ottobre 2011, è stato lanciato sul mercato italiano il 28 ottobre 2011. Alla data del deposito del ricorso cautelare, le ricorrenti dichiararono che non avevano ancora potuto esaminare il prodotto, ma che, sulla base delle notizie rilasciate dalla stampa e confermate dalle specifiche tecniche disponibili a quella data, era ragionevole assumere che l'iPhone 4S funzionasse in base allo *standard* UMTS. Secondo la ricostruzione offerta dalle società Samsung, talune caratteristiche di detto *standard* sarebbero coperte da EP '726.



Tuttavia, stante l'assenza della prova diretta della pretesa contraffazione, secondo Apple, la domanda formulata dalle società Samsung era e sarebbe rimasta basata su di un sillogismo del seguente tenore: "(i) EP'726 copre certi aspetti dello *standard* di comunicazione UMTS e, come tale, sarebbe un brevetto essenziale per lo standard; (ii) l'iPhone 4S utilizza lo standard UMTS; (iii) l'iPhone 4S non può funzionare secondo lo standard UMTS senza attuare il brevetto e, pertanto, non può che contraffarlo". Afferma la difesa delle resistenti che simile costruzione, piuttosto che rappresentare un sillogismo, risulta basata su di un sofisma, certo non sufficiente a sostenere una domanda di contraffazione. Ed invero, partendo dall'assunto che il brevetto copra lo *standard* (ed anche tale presupposto secondo Apple non sarebbe affatto dimostrato), si suppone che la caratteristica dello *standard* coperta dal brevetto possa essere attuata solo ed esclusivamente secondo l'insegnamento di quest'ultimo, laddove anche detto aspetto sarebbe ancora da dimostrare. Le società Samsung dovrebbero invece darsi carico di provare in modo concreto e diretto l'utilizzazione da parte dell'iPhone 4S dell'invenzione tutelata da EP '726.

Essendo ormai l'iPhone 4S sul mercato, Samsung ben avrebbe potuto fornire prova diretta della pretesa contraffazione. La richiesta della nomina di un consulente tecnico tenta di colmare l'onere di individuare la prova della contraffazione, che incombe esclusivamente sulle ricorrenti. Samsung vuole rimettere la prova della contraffazione in capo al CTU (tentativo escluso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sent. 1° ottobre 2011, n. 20217; 6.4.2005, n. 7097; 16.8.2004, n. 15968).

5.3 Quale argomento risolutivo al fine della infondatezza del ricorso cautelare di Samsung la difesa Apple rileva come i diritti delle società ricorrenti derivanti dal brevetto EP '726 sarebbero comunque esauriti con riferimento all'iPhone 4S e ciò in forza del contratto concluso con Qualcomm, essendo quest'ultima la fornitrice nei confronti delle resistenti dei *chips* di comunicazione di base che atterrebbero alla pretesa contraffazione, con riferimento, tra gli altri, a EP '726. L'interpretazione offerta da Samsung di detto contratto appare contraria alle regole di interpretazione contrattuale sia statunitensi che nazionali, risultando contraria al diritto della concorrenza italiano o comunitario.

Ad avviso di Samsung il tentativo di Samsung di valorizzare la modifica nel testo del contratto dall'utilizzo esplicito della parola "licenza" a "impegno a non agire in giudizio" sarebbe privo di fondamento, posto che la seconda espressione non avrebbe



un significato effettivamente diverso rispetto alla prima, non essendovi alcuna differenza fra una licenza ed un impegno a non agire in giudizio. Infatti, mediante l'impegno a non agire in giudizio a tutela dei suoi brevetti, Samsung non avrebbe fatto altro che permettere a Qualcomm l'uso degli stessi. Da ciò conseguirebbe che i diritti che ne derivano risulterebbero esauriti in relazione a tutti i prodotti immessi sul mercato da Qualcomm sulla base dell'"*impegno a non agire in giudizio*" (equivalente nella tesi delle resistenti ad una licenza). Ad avviso della difesa Apple l'interpretare in modo diverso il contratto sarebbe non soltanto illogico, ma anche contrario a "*ciò che si pratica generalmente*" nello specifico settore industriale nel quale operano le parti, essendo normale che i componenti siano fabbricati, venduti, rivenduti, realizzati in subappalto e spesso trasferiti numerose volte prima di raggiungere il consumatore finale. Ove si volesse interpretare il contratto nel senso di non esaurire i diritti sui brevetti di Samsung, quest'ultima si troverebbe nella posizione di discriminare certi utilizzatori dei componenti realizzati da Qualcomm, selezionando, a sua scelta e discrezione, se agire in giudizio sulla base dei diritti di brevetto oppure no, così ingenerando una totale incertezza sul mercato. Tale interpretazione – secondo la difesa Apple - sarebbe altresì contraria ai principi fondamentali del diritto della concorrenza comunitaria, che è teso a creare un mercato unico nel cui ambito la circolazione di beni e servizi è libera da qualunque impedimento, incluso, fra gli altri, l'uso distorto di diritti di proprietà industriale allo scopo di discriminare singoli mercati e/o singoli utilizzatori, così creando una barriera alla libera circolazione all'interno del mercato unificato.

Osserva la difesa Apple che, laddove si ritenesse che i diritti di Samsung non fossero esauriti e si dovesse quindi esaminare in dettaglio il contratto Qualcomm al fine di decidere se Samsung abbia o meno un diritto azionabile nei confronti delle resistenti, si tratterebbe di prendere in considerazione il complesso intreccio probatorio dedotto dalle parti sia quanto ai fatti, che quanto al diritto, necessitando a tal fine di una completa ed esaustiva fase istruttoria, possibile esclusivamente nell'ambito del giudizio di merito.

5.4 Con riferimento al *periculum in mora* parte resistente assume che la concessione di una misura cautelare dovrebbe essere attentamente esaminata, non soltanto sotto il profilo della probabilità che le domande di Samsung vengano accolte nel merito (*fumus boni iuris*), ma anche alla luce della verifica delle ricorrenza di un effettivo rischio per le società ricorrenti di subire un danno irreparabile. Osserva la difesa Apple che la lettura della memoria di replica di Samsung rendeva evidente che essa si dimostrava



disponibile (se non obbligata) a concedere una licenza in relazione al brevetto EP '726. Del resto Apple, qualora il brevetto venisse giudicato valido e contraffatto ed i relativi diritti non esauriti in virtù del contratto Qualcomm, si dichiarava disponibile a sottoscrivere una licenza per la quale offriva un'opportuna controprestazione.

Affermava quindi la possibilità che la controversia fosse da risolvere in termini puramente economici, per mezzo della sottoscrizione di un contratto di licenza (a condizione che venissero preliminarmente verificate la validità e la contraffazione dei diritti di Samsung, nonché il loro non esaurimento). Sottolineava inoltre che le società ricorrenti avevano confermato il loro impegno a concedere una licenza a condizioni *frand*, anche in relazione all'impegno irrevocabile assunto da Samsung in ambito ETSI e, più in generale, in base ai principi antitrust relativi alla dottrina delle cosiddette "essential facilities".

Secondo la difesa delle resistenti l'impegno di Samsung a concedere in licenza il brevetto per cui è causa, escluderebbe, in radice, l'esistenza di un rischio di danno di natura irreparabile e, pertanto, varrebbe ad escludere la possibilità della concessione di una misura cautelare. Non si può ravvisare, infatti, il requisito dell'urgenza nel caso in cui il danno derivante dalla pretesa contraffazione possa essere compensato da una riparazione monetaria.

5.5 Apple imputa quindi a Samsung di tentare fornire una interpretazione distorta dei fatti, innanzitutto a proposito della relazione tra Apple e Samsung.

Afferma che, posto che Samsung ha comunicato il brev. '726 ad ETSI in quanto ritenuto essenziale (anche se tale caratteristica è contestata da Apple), Apple avrebbe un diritto irrevocabile ad ottenere una licenza a condizioni *frand*.

Riferisce che il Tribunale olandese, con la decisione dell'ottobre 2011, ha concluso che i termini della proposta Samsung non erano *frand*.

Ricorda che nel 2010 Samsung ha lanciato i primi apparecchi *Smartphone* e TAB modello Galaxy e che tali modelli si ponevano in contraffazione rispetto a svariati brevetti e diritti di design non essenziali di Apple, tanto che questa aveva intrapreso diversi giudizi per contraffazione.

Apple osserva che i suoi brevetti non sono essenziali (riguardano tecnologie non essenziali e design di prodotti), quindi essa avrebbe potuto concedere o non concedere licenze e proporre qualunque tasso di *royalty*. Al contrario Samsung dovrebbe scegliere: o i suoi brevetti sono essenziali, rappresentando *standard* indispensabili per la



tecnologia UMTS, accessibile – secondo Samsung – solo con l'utilizzo del suo brevetto, oppure tale tecnologia è secondaria e sostituibile tramite EDGE o GPRS (vedi par. 146, 186 della memoria Apple).

Rileva ancora Apple come Samsung si opponga – senza troppe spiegazioni, sembra piuttosto che trascuri il tema – agli argomenti di Apple riguardo all'esistenza di un obbligo di notifica tempestivo di un brevetto essenziale e si opponga quanto ai criteri di calcolo per l'individuazione di una *royalty frand*.

5.6 Con riferimento al *periculum in mora* Apple ribadisce come Samsung fosse conscia del fatto che Apple stesse commercializzando dei dispositivi che asseritamente contraffacevano EP '726 sin dall'11.7.2008 (doc. 28). Né poteva sostenersi che il danno si fosse improvvisamente ampliato, dovendo al contrario rilevarsi come la quota di mercato di Samsung si fosse triplicata nel 2010 (pag. 37 memoria Apple).

L'iPhone 4S, per stessa ammissione di Samsung, funziona secondo la stessa tecnologia WCDMA/HSP *standard*, come già in precedenza l'iPhone 4 (pag. 3 del ricorso cautelare di Samsung). Anche se il 4S reca numerose nuove funzionalità e miglioramenti, lo stesso utilizza il medesimo *standard* UMTS già utilizzato dai suoi predecessori (vedi pagg. 35-36 della memoria Apple).

5.7 Ancora con riferimento al contratto Qualcomm, parte resistente ribadisce che il microprocessore di comunicazione di base contenuto nell'iPhone 4S proviene da Qualcomm; Apple si procura i microprocessori di comunicazione di base per tutti gli iPhone 4S per tutto il mondo solo ed esclusivamente da Qualcomm (come già precisato anche nella memoria di costituzione, da par. 98 in avanti) e come provato dai docc. 32 e 33, dalle fotografie di cui a pag. 48 e 51 della memoria, dalla dichiarazione aggiuntiva di Hieta (eventualmente da sentire come testimone) sub doc. 47, dalla relazione Giorgio Potenza (di cui a doc. 48 e su cui al par. 96), nonché dalla dichiarazione resa dal dott. Koliander, direttore vendite senior di Qualcomm (doc 49).

6. La decisione sul ricorso cautelare

6.1 Avendo riassunto nei termini sopra esposti le articolate tesi difensive delle parti, ritiene questo giudice di dover fornire risposta solo ad alcuni dei molti temi trattati e precisamente di esaminare e considerare solo quei temi che appaiono utili ai fini della decisione nella presente fase cautelare.



E' noto che la disamina ai fini della concessione o meno delle misure cautelari invocate deve prendere in considerazione gli elementi a sostegno del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

6.2 Con riferimento al *fumus boni iuris* rimangono incerti alcuni presupposti dell'azione fatta valere dalle parti ricorrenti e precisamente la sussistenza di un brevetto validamente tutelabile, la sua qualificazione come *standard* (anche se su quest'ultimo punto l'opinione di questo giudice – sebbene alla luce dei limitati approfondimenti della fase cautelare - è orientata in senso positivo), la sua contraffazione da parte di Apple, o quantomeno la possibilità che l'utilizzo della tecnologia di Samsung possa essere considerata come interferente rispetto al diritto di Samsung, ovvero consentita in base al principio dell'esaurimento.

7. Rapporto fra titolarità dello *standard* e concorrenza

7.1 Sempre per quanto attiene lo sviluppo delle questioni inerenti alla sussistenza del presupposto del *fumus boni iuris*, le difese di entrambe le parti hanno trattato il tema degli *standard* tecnologici.

Richiamando in questa sede la definizione fornita dalla Commissione Europea nell'ambito delle Linee Guida sull'applicazione dell'articolo 81 del Trattato (oggi 101 TFUE) agli accordi di trasferimento di tecnologie (*TT Guidelines*, 2004/C 101/02, punto 6), si può affermare che i diritti di proprietà intellettuale conferiscono al titolare della privativa il diritto esclusivo di sfruttare i proventi dell'oggetto del diritto e di vietare atti di sfruttamento non autorizzati, nonché di concedere a terzi detto diritto di sfruttamento a mezzo di licenza. Ne discende che il diritto di esclusiva finisce con l'articolarsi in due facoltà alternative: mantenere in via esclusiva il diritto di sfruttamento dell'oggetto della privativa, vietandolo ai terzi, o autorizzare terzi licenziatari allo sfruttamento.

Con riferimento a tale ultima possibilità, si può sottolineare come, da un punto di vista economico, non sia certo indifferente mantenere il diritto di uso esclusivo del bene in capo al titolare ovvero dividerlo con terzi soggetti (o addirittura conferirlo a tali soggetti in via esclusiva), e ciò anche prescindendo dal pagamento di un corrispettivo remuneratorio, in quanto la presenza di una licenza implica l'assunzione di specifiche obbligazioni contrattualmente definite a carico delle parti e rappresenta una limitazione dell'autonomia privata, ai sensi dell'art. 1372 c.c..



D'altra parte, ai fini dello sviluppo della tecnica e per la tutela della libera concorrenza sul mercato, il diritto di vietare ai terzi l'accesso alla propria tecnologia ha subito nel tempo sempre maggiori restrizioni.

E', infatti, ormai principio acquisito che, nei settori della tecnica per i quali si richieda un certo livello di dialogo e di confronto fra informazioni, con particolare riguardo, ad esempio, ai prodotti di alta tecnologia, sorga l'esigenza di assicurare l'interscambiabilità tra i prodotti medesimi e delle informazioni utili a far sì che tali prodotti possano interfacciarsi. Lo strumento con cui tale interscambio può essere assicurato è proprio quello della licenza.

Il sistema con cui la compatibilità viene resa possibile si fonda sulla cooperazione tra i soggetti titolari dei diritti di privativa brevettuale: a seguito della negoziazione tra le parti viene così definito uno "standard" che consente alle imprese del settore di beneficiare reciprocamente delle rispettive tecnologie, sfruttando le informazioni detenute dall'una e dall'altra, riducendone la dispersione e dando adito alla possibilità di implementare nuove tecnologie e sfruttare economie di scala, tramite la riduzione dei costi di ricerca e sviluppo.

Questo Giudice, condividendo la definizione di "standard" già adottata dal Tribunale di Genova in un procedimento cautelare del 2004, resa con ordinanza in data 8 maggio 2004 (*Koninklijke Philips Electronics N.V. c. Computer Support Italcards s.r.l.*, Pres. Est. Marchesiello; che ha assunto la definizione fornita dalla *European Manufacturer Association – ECMA*, per cui deve intendersi come *standard*: "*each document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines of characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree or order in a given context*"), rileva che la presenza sul mercato di dispositivi accomunati da caratteristiche uniformi in base ad uno standard proprietario - protetto da una privativa industriale - spesso è il frutto della messa in comune di tecnologie e saperi tra diversi soggetti, i quali si accordano tra loro per la definizione dello standard e per lo sfruttamento di tali risorse e, per l'effetto, definiscono le condizioni di accesso al mercato dei produttori degli apparecchi che quello standard intendano utilizzare.

Il mercato risulta essere, per la presenza di uno *standard* proprietario, caratterizzato da barriere all'ingresso di natura sostanziale, anche a fronte del fatto che è difficile, una volta che lo *standard* è stato adottato, conquistare quote con un prodotto che non lo



adotti, in quanto i costi per passare da un sistema ad un altro sarebbero ingenti (*switching costs*) e si ripercuoterebbero sul prezzo di vendita.

Il problema del *trade-off* (bilanciamento) tra effetti di chiusura del mercato e benefici per lo sviluppo tecnologico è stato oggetto di valutazione in sede europea. Conformemente al contenuto delle già menzionate Linee Guida sull'applicabilità dell'art. 81 del Trattato (oggi 101 TFUE) agli accordi di cooperazione orizzontale (in OJ-C 3, 6.1.2002), la Commissione, in un caso attinente ad un'ipotesi di c.d. *patent ambush* (Commissione europea, caso COMP/C-3/38, 636, *Rambus*, par. 33), in sede di valutazione ed approvazione degli impegni presentati da *Rambus*, ha affermato che la presenza degli *standard* ha un effetto positivo sul mercato, dal momento che consente la promozione dello sviluppo economico comune, il miglioramento delle condizioni di fornitura e financo lo sviluppo di nuovi mercati; più nello specifico, la Commissione ha fatto riferimento alla potenzialità degli standard di aumentare il livello di concorrenza ed abbassare i costi finali e di vendita dei prodotti, apportando benefici all'economia nel suo complesso, aumentando altresì l'interscambio tra i prodotti, mantenendo ed incrementando il livello qualitativo dei medesimi e la circolazione di informazioni.

Tuttavia, la consapevolezza della presenza di risvolti potenzialmente anticoncorrenziali nello sviluppo della prassi degli *standard* negoziati ha portato alla necessità di far fronte al problema di regolare l'accesso alle licenze da parte delle imprese che intendano sfruttare questo tipo di tecnologia.

Una prima risposta, seppure a livello di *Guidelines* e quindi di natura non vincolante, è quella fornita dalla Commissione nelle Linee guida sulla cooperazione orizzontale del 2002, ove, al fine di valutare l'impatto della standardizzazione sulla concorrenza nei settori oggetto di tale prassi, afferma che gli standard devono essere fissati su una base di non discriminazione e che occorre giustificare la scelta di uno standard rispetto ad un altro, sottolineando la necessità e l'importanza di una prassi non discriminatoria, aperta e trasparente, minimizzando così il rischio di effetti anticompetitivi.

Essendo ad oggi carente un sistema regolamentare di natura pubblicistica, l'esercizio dei diritti di privativa rientra nell'ambito delle regole di condotta stabilite dalle associazioni che amministrano gli *standard*, quale l'ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*), che impone, a chi sia titolare del brevetto incorporante lo standard, l'obbligo di concedere licenze a condizioni eque e non discriminatorie a chi ne faccia richiesta (condizioni c.d. *frand*).



Alla base di queste considerazioni vi è il principio secondo il quale l'esercizio del diritto di privativa non possa estendersi sino al punto di pregiudicare ingiustamente i concorrenti nella gara per l'innovazione, perché verrebbe meno in questo caso la funzione di stimolo del progresso culturale e scientifico assegnata alla disciplina della tutela brevettuale.

Un eventuale esercizio in violazione di tali prassi di condotta potrebbe configurare, secondo l'impostazione tradizionale e di derivazione statunitense (cfr. le sentenze che per prime applicarono la c.d. *misuse doctrine* della prima metà del secolo scorso, vedi i casi *Motion Picture c. Universal Film* del 1917 e *Morton Salt c. Suppinger* del 1942), una condotta iniqua qualificata come "abuso del diritto", sia nel caso in cui il titolare rifiuti totalmente di concedere in licenza il proprio standard, sia ove pretenda condizioni contrattuali eccessivamente gravose, a patto che si riesca a dimostrare che via sia una effettiva posizione di dominanza sul mercato da parte del *patentee*.

Un dato rimasto costante nell'evoluzione della giurisprudenza nordamericana e con l'affacciarsi di quella europea con le sentenze Magill, IMS, Microsoft I e II, è quello della difficoltà di trovare una definizione di "ingiustizia", ovvero di definire entro quali limiti un comportamento possa dirsi legittimo esercizio dei diritti di privativa oppure si configuri come un abuso in danno dei concorrenti, e da ultimo, degli utenti finali, secondo l'impostazione comunitaria della dottrina Magill.

Un approdo sicuro è la considerazione secondo la quale non è possibile stabilire limiti universali e vevoli *erga omnes*: fra le diverse teorie proposte e supportate da eminenti studiosi del diritto antitrust e della concorrenza interferente, è stato rilevato che – a fronte dell'eterogeneità di funzioni della proprietà intellettuale e della legislazione antimonopolistica – non è possibile ricorrere ad argomenti giuridico-formali, occorrendo invece valutare gli atti di esercizio delle privative con effetti restrittivi per la concorrenza in base al rapporto tra l'incremento della ricompensa generato a favore del titolare ed i costi sociali da monopolio provocati alla collettività, in termini di efficienza allocativa delle risorse.

Tuttavia anche questa impostazione, proposta da eminente dottrina americana, che si basa sull'analisi economica, prevede l'utilizzo ed il trattamento di una serie di informazioni difficilmente disponibili per le autorità di concorrenza o per le corti e, soprattutto, non consente di prendere posizione sulla desiderabilità sociale dei diversi



atti di esercizio delle private, limitandosi ad ordinarli secondo una serie crescente di dannosità.

Dunque, in assenza di soluzioni universalmente valide e di assiomi facilmente applicabili, non resta che applicare la regola della logica “caso per caso” (la c.d. *rule of reason*) alla fattispecie in esame, dando luogo ad un bilanciamento di interessi tra tutela della concorrenza e legittimo esercizio della privata brevettuale.

Numerose voci si sono infatti levate in favore di un approccio "casistico" al problema del rifiuto a contrarre del titolare della privata e degli eventuali effetti escludenti che tale rifiuto possa comportare per i concorrenti. Tale impostazione deve essere condivisa nel caso di specie, avuto particolare riguardo alle caratteristiche del mercato in cui le parti sono chiamate ad operare, quello della telefonia mobile, caratterizzato da una forte innovazione tecnologica, che, secondo alcuni autori, presenza dei c.d. *windfall gains*, ovvero successi dell'impresa in posizione di monopolio destinati a durare solo nel breve periodo, ad alto tasso di erosione, soprattutto a fronte della considerazione secondo la quale la presenza di forti profitti nel settore consentirebbe anche ai concorrenti di fare ricorso con maggiore facilità al mercato del credito, incentivando in questo modo una effettiva competizione di merito.

7.2 Nel caso di specie, ancorché la qualifica di *standard* per i brevetti Samsung sia contestata da Apple, si può impostare il ragionamento ai fini della disamina richiesta in questa sede, partendo dal presupposto che detti brevetti meritino una simile qualifica (riservando eventuali approfondimenti sul punto nel successivo giudizio di merito).

Samsung, ritenendo di detenere dei brevetti c.d. *standard essential*, ne aveva fatto la segnalazione all'ETSI, ente che si occupa della standardizzazione dei sistemi di comunicazione in varie parti del mondo e che collabora per la definizione di specifiche tecniche di applicabilità globale.

Non ritiene questo giudice indispensabile ai fini che qui rilevano addentrarsi nella verifica della tempestività o meno di detta segnalazione, rimanendo l'esistenza di una simile segnalazione (ancorché asseritamente tardiva) presupposto per l'offerta della licenza e per la pretesa di Apple a detta licenza (a condizione *frand*).

Nel caso di specie è da considerare, in primo luogo, che Samsung ha fatto un'offerta pubblica per la licenza del portafoglio brevettuale in questione, dichiarandosi disponibile a dare in licenza per tutto il mondo tutti i suoi brevetti essenziali per attuare gli *standard* della tecnologia UMTS/WCDMA; in secondo luogo, che la stessa



ricorrente ha segnalato all'ETSI il proprio brevetto EP '726 come *standard essential* per il sistema UMTS-3G, impegnandosi a concederlo in licenza a condizioni *frand* (*fair, reasonable and non discriminatory*).

Sulla natura o meno dell'offerta di Samsung come *frand* le parti non concordano; in particolare Apple sostiene che il *quantum* sia troppo elevato, mentre Samsung afferma che i diversi calcoli operati da Apple siano inaccettabili in quanto eccessivamente ridotti.

Il tema dell'adeguatezza del corrispettivo richiesto per la concessione in licenza della tecnologia *standard* costituisce un complesso apprezzamento di merito che sfugge alla cognizione del giudice del procedimento cautelare: tale profilo può essere considerato indirettamente ai fini della valutazione del comportamento di Apple per la richiesta sanzione dell'inibitoria.

Come già sopra rilevato, l'indagine sull'adeguatezza del corrispettivo comporta una valutazione complessa, che – come meglio si dirà in seguito - presenta risvolti che mal si attagliano alla sommaria cognizione propria del rito cautelare.

Si ricorda, infatti, che la pronuncia di merito necessariamente comporterà un'indagine approfondita, che consentirà alle difese delle parti di argomentare puntualmente sul tema. Se, da un lato, in dottrina è stato ritenuto legittimo il rifiuto del titolare di concedere licenza sulla base dell'insufficienza del compenso offerto, d'altro canto il tema del *fair price* (dell'equo compenso) implica e sottende tematiche anticoncorrenziali che devono essere sottoposte ad un vaglio critico molto approfondito. Ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, il rilievo che tra le parti ci sia stata una richiesta di ottenere licenza e siano intercorse serie trattative per la concessione di detta licenza, vale a distinguere il caso di specie dai precedenti europei e nazionali e vale anche come punto di discriminare per la concessione o meno del rimedio invocato dalle ricorrenti.

Sul comportamento tenuto nel corso delle trattative vi sono reciproci addebiti di scorrettezza e di atteggiamenti reattivi dall'una e dall'altra parte. Anche sul punto sembra difficile effettuare una compiuta istruttoria in sede cautelare (vedi le affermazioni e le offerte probatorie a tale riguardo avanzate dalla difesa Samsung, riportate in dettaglio sopra ai punti 4.1 e 4.9; vedi addebiti mossi da Apple nei confronti di Samsung in nota 7 di pag.11 della memoria Apple, con l'aggiunta che Apple ha rilevato che le condizioni operate ad altri licenziatari non le erano mai state comunicate



nonostante essa aveva aderito alla richiesta di Samsung ed avesse sottoscritto un impegno di riservatezza, pag. 32 memoria Apple del 6 dicembre '11).

Giova richiamare sul punto una pronuncia del Supremo Tribunale Federale della Repubblica tedesca, in data 6 maggio 2009, ove si legge, in un caso del tutto simile a quello in esame, riguardante la multinazionale Philips, che il titolare di una privativa che intenda ottenere l'inibitoria, nonostante il resistente possa aver diritto (in quanto concorrente) ad ottenere una licenza sul brevetto azionato, abusa della sua posizione dominante sul mercato nel caso in cui agisca con malafede. Tale elemento soggettivo può essere ritenuto esistente qualora ricorrano due situazioni: premesso che la parte che intende ottenere la licenza deve aver fatto un'offerta incondizionata, in primo luogo, il titolare della privativa non può rifiutarsi senza che tale rifiuto dia adito ad un comportamento irragionevolmente escludente nei confronti della parte che intenda ottenere tale privativa in licenza o senza che sia violato il principio di non discriminazione. In secondo luogo, l'aspirante licenziatario deve conformarsi alle previsioni di utilizzo della privativa e, anche nel caso in cui abbia già fatto uso della tecnologia oggetto di protezione, deve pagare ovvero offrire idonea garanzia del pagamento delle *royalties*.

Ritenuta la sussistenza del diritto per parte ricorrente di quantificare in modo autonomo la percentuale delle *royalties* a fronte della richiesta di Apple, in una percentuale *frand* che costituisce comunque oggetto di trattativa e quindi non imposta unilateralmente alla licenziataria, va rilevato come, anche nel caso di specie, non sia possibile per Apple invocare la *misuse defence* (abuso del diritto) per bloccare un provvedimento a carattere inibitorio sulla base di un rifiuto del titolare ad addivenire ad un impegno contrattuale con l'aspirante licenziatario a fronte della considerazione, già assunta dalla Suprema Corte tedesca, che il titolare della privativa deve dirsi completamente libero di determinare l'ammontare della royalty richiesta, con il duplice limite di non ostacolare intenzionalmente l'attività dell'aspirante licenziatario o di discriminarlo rispetto agli altri licenziatari.

Sulla base delle evidenze fattuali emerse in corso di causa l'offerta di Samsung non appare, seppur ad una sommaria delibazione, come avere caratteristiche estrinseche di natura abusiva.

7.3 Con riferimento all'inibitoria richiesta, parte ricorrente cita e ritiene applicabile al caso di specie la pronuncia della Sezione Specializzata di Genova del 2004 che,



confermando in sede di reclamo il provvedimento cautelare, aveva disposto il rimedio inibitorio in favore di Philips, sulla base di una duplice considerazione: che parte ricorrente fosse effettivamente titolare di un obbligo a licenziare le proprie privative a condizioni *frand* e che la resistente non avesse presentato alla ricorrente nessuna richiesta per ottenere una licenza dei brevetti, avendo comunque immesso nello Spazio Economico Europeo (il SEE) prodotti che sfruttavano il trovato delle privative Philips. E' sulla base di questi presupposti che la Sezione Specializzata del Tribunale di Genova (ed in altro procedimento cautelare tra Rovi e Ical, anche la Sezione Specializzata di Milano, estensore questo stesso giudice) ha ritenuto di concedere la misura dell'inibitoria e del sequestro dei dispositivi in contraffazione.

Al contrario, i presupposti indicati non sembrano ricorrere nella vertenza in esame: seppure entrambe le fattispecie siano accomunate dalla presenza di uno standard proprietario, nel caso genovese l'attività della resistente era stata posta in essere senza alcun tentativo di contrattare i termini di una licenza sui brevetti standardizzati e si era risolta in una appropriazione della privativa del concorrente. Nell'attuale controversia, invece, le parti – che già intrattenevano rapporti negoziali fra loro, come riferisce la stessa parte ricorrente – hanno avviato trattative per la concessione ad Apple di una licenza per i brevetti Samsung fin dal luglio 2010, essendosi dette trattative protratte sino al 31 ottobre 2011, con scambio di corrispondenza tra le parti avente ad oggetto proprio le condizioni della licenza, con richieste di obbligazioni reciproche di vario genere.

Non si può quindi nel caso di specie invocare l'applicazione del rimedio inibitorio così come ritenuto in sede di reclamo dalla Sezione Specializzata genovese, dovendosi considerare che nel presente caso sussiste proprio quel requisito che dai giudici genovesi era stato giudicato carente, ovvero la domanda dell'interessato per ottenere licenza.

D'altro canto, non sarebbe sufficiente una semplice domanda per mettersi al riparo da ogni addebito di contraffazione, ma occorrerebbe che la volontà di ottenere una licenza sia perseguita mediante un negoziato serio. Ora, nel caso di specie la serietà (ancorché probabilmente non condivisibilità delle conclusioni che ne sono state tratte) dell'offerta Apple può essere ravvisata nel computo della percentuale di *royalty* che i tecnici consultati da Apple hanno elaborato, come meglio evidenziato in seguito.



8. Sulla teoria della già intervenuta conclusione della licenza

A proposito della tesi prospettata dalla difesa delle resistenti, secondo cui la licenza si sarebbe già conclusa e mancherebbe solo la determinazione della percentuale delle *royalties*, questo giudice condivide le obiezioni della difesa Samsung. In base alle disposizioni del nostro codice civile in tema di contratti, la manifestata disponibilità ad avviare una trattativa non può equipararsi a un'offerta contrattuale; per potersi avere propriamente un'offerta vincolante, rispetto alla quale la semplice accettazione equivale a conclusione del negozio, occorre che l'oggetto del contratto sia precisamente determinato in tutti i suoi elementi e che, in particolare, siano definite le rispettive prestazioni a carico delle parti (Cass., 7 luglio 2009, n. 15964; Cass., 15 dicembre 1982, n. 6922). In nessun modo in base al diritto italiano può considerarsi offerta di licenza di brevetto un documento che, da un lato, neppure indica quale brevetto sarebbe dato in licenza e quali siano i limiti temporali e territoriali della licenza e, dall'altro lato, sia del tutto silente circa la controprestazione richiesta al licenziatario.

L'offerta presuppone una manifestazione di volontà dell'offerente nel senso di assumere un impegno vincolante per l'ipotesi di accettazione della controparte, che nella dichiarazione a suo tempo resa da Samsung è invece assente. Parimenti appare condivisibile l'affermazione di parte ricorrente secondo cui, in base al nostro diritto, non potrebbe essere considerata tacita accettazione di un contratto di licenza la condotta del contraffattore che inizi a sfruttare il brevetto altrui senza chiedere licenza e senza pagare *royalty*.

Anche la decisione resa il 14 ottobre 2011 nel parallelo giudizio olandese (doc. 19) ha respinto la tesi della Apple circa l'esistenza di una licenza. Il giudice olandese ha infatti accertato (punti 4.12-4.16) che:

- l'art. 4.1. della ETSI Guide on IPRs dimostra che ulteriori negoziati tra le parti sono necessari, successivamente alla dichiarazione di disponibilità a trattare;
- la dichiarazione all'ETSI non sembra corrispondere ad un'offerta secondo la legge francese (applicabile ai regolamenti dell'ente);
- non è sufficientemente dimostrato che possa aversi un contratto di licenza in base alla legge francese prima che le parti si siano accordate sul canone di licenza;
- in base al diritto francese le licenze devono concludersi per iscritto.

Del resto, ad avviso di questo giudice, si deve anche escludere che vi fosse già una licenza in considerazione del fatto che la stessa Apple in nessuna occasione nel corso



delle trattative aveva utilizzato un simile argomento, ed al contrario si era determinata ad aderire alle richieste di Samsung (vedi in particolare sull'impegno di riservatezza) senza mai ricordare l'esistenza di un contratto di licenza già concluso, per il quale sarebbe rimasto incerto solo l'ammontare della *royalty*. Del resto, l'incertezza circa quest'ultimo dato non era carenza di poco conto, dal momento che il prezzo della *royalty* era elemento di fondamentale importanza, anche in relazione alla natura del contratto ed alle potenzialità di utilizzo del bene che ne costituiva l'oggetto.

9 . Sul contratto Samsung/Qualcomm

9.1 Sempre con riferimento al *fumus boni iuris* vanno considerate le eccezioni formulate dalla difesa Apple con riferimento al contratto Samsung/Qualcomm e con riferimento all'affermazione di aver acquistato i *chips* per cui è causa da Qualcomm.

Va a tale riguardo considerato che l'accordo perfezionatosi tra Samsung e Qualcomm è costituito da tre documenti successivi: il contratto di licenza propriamente detto, sottoscritto dai predetti soggetti nel 1993 (doc. 34 di Apple), la modifica intervenuta nel 2004 (*Amendment 29.3.2004*, allegato a doc. 34) ed infine un'ulteriore modifica del 2009 (*Amendment 1°1.2009*, ulteriore allegato a doc. 34). Tale accordo, cui si applicano le leggi della California (su ciò le parti concordano), spiega i suoi effetti su tutto il territorio mondiale ("*Territory means the entire world*" , così nelle premesse dell'*Agreement 31.8.1993*) ed è inerente, per quanto qui interessa, alla disciplina di alcuni aspetti della costruzione dei componenti fabbricati da Qualcomm per conto del titolare della privativa, Samsung.

Quanto all'oggetto della licenza accordata si deve ritenere che il brevetto di cui si discute (EP '726) sia da intendersi compreso nel complesso degli accordi contrattuali conclusi fra Samsung e Qualcomm. Infatti, nell'*Amendment* del 2004, alla claus. 5.1 sono espressamente esclusi solo i brevetti in titolarità di Samsung e delle sue controllate acquisiti o sviluppati dopo il 31.12.2000. Osservando che il brevetto EP '726 rivendica una priorità coreana del 1999 e che la domanda per la registrazione europea è stata depositata il 6 luglio 2000, Apple afferma quindi che il brevetto indicato risulta compreso negli accordi in esame. Tale deduzione non è stata efficacemente smentita dalla difesa Samsung e, allo stato attuale degli approfondimenti, sembra a questo giudice assolutamente condivisibile.



9.2 Si deve poi considerare che in base all'*Amendment* concordato nel 2004 le clausole 5.1 e 5.2 venivano modificate: tali clausole prevedevano l'impegno alla rinuncia dell'esercizio dell'azione legale (*covenant not to sue*) da parte di Samsung nei confronti di Qualcomm, nonché nei confronti di alcuni ulteriori soggetti (si tornerà in seguito su questo punto). Bisogna allora comprendere se, anche alla luce di quanto previsto nell'*Amendment* del 2009, tale rinuncia all'esercizio dell'azione legale si applichi o meno nei confronti di Apple.

Secondo Samsung, nell'accordo del 2004 come pure nella modifica del 2009, l'impegno a non agire in giudizio, di cui agli artt. 5.1 e 5.2, non sarebbe applicabile ad Apple. Ed infatti, nell'art. 5.1 (accordo 2004) l'impegno era preso nei confronti della sola Qualcomm, nei confronti delle società collegate alla stessa e nei confronti dei suoi fornitori. L'art. 5.2 invece, sempre secondo quanto previsto nelle modifiche del 2004, prevedeva l'impegno a non agire in giudizio anche nei confronti dei clienti di Qualcomm; tale impegno aveva però dei precisi limiti soggettivi ed oggettivi che, a detta della difesa di Samsung, varrebbero ad escludere Apple.

Circa i limiti soggettivi la definizione di "cliente di Qualcomm" ("*Qualcomm Customer*") prevedeva che "cliente" dovesse essere ogni terza parte che avesse acquistato un componente da Qualcomm e/o da una sua collegata e lo avesse incorporato in un proprio prodotto ("*means any entity that purchases Components from Qualcomm and/or its Affiliates and incorporates such Components into its Subscriber Units or Infrastructure Equipments - as such terms would be applied if such entity were a Party*"). Non acquistando allora direttamente dalla Qualcomm, né, a detta di Samsung, incorporando lei stessa i componenti acquistati, Apple risulterebbe di conseguenza esclusa dalla qualifica di cliente.

Per quanto riguarda i limiti oggettivi, sempre previsti dalla claus. 5.2, Samsung precisava che i prodotti previsti erano soltanto quelli relativi a prodotti "*an entity's Subscriber Units and Infrastructure Equipment purchased by such entity from Qualcomm or its Affiliates*". Quindi, in questo caso rilevava il fatto che Apple non incorporasse lei stessa i componenti prodotti dalla Qualcomm.

Nella versione del 2009 la definizione di "cliente di Qualcomm" veniva modificata inserendovi anche coloro che acquistassero direttamente e/o indirettamente un componente da Qualcomm ("*means any Third Party that purchase or otherwise lawfully obtains, directly or indirectly, any Qualcomm Components and incorporates*



such Qualcomm Component into its Subscriber Units, Cards, Embedded Modules, Femtocells, OFDM Infrastructure Equipment and/or Infrastructure Equipment”).

Secondo Samsung, però, anche sulla base di questa modifica Apple non risulterebbe un "cliente di Qualcomm" ai fini dell'impegno c.d. "not to sue". Ed invero la stessa Samsung, a supporto di tale posizione, ha depositato (sub doc. n. 42) il parere di un esperto di diritto contrattuale californiano, Hon. Armand Arabian; detto esperto sottolineava come l'interpretazione delle clausole in questione, secondo il diritto californiano, consentiva di affermare che solamente un soggetto che direttamente acquistasse i componenti da Qualcomm e che personalmente li incorporasse nei suoi prodotti potesse rientrare nella definizione di "Qualcomm Customer".

9.3 Secondo la difesa di parte resistente, invece, Apple sarebbe rientrante tra coloro nei confronti dei quali Samsung ha assunto l'impegno a non agire in giudizio. Alla luce della modifica introdotta nel 2009, circa la definizione di "cliente Qualcomm", l'inserimento della dicitura "un terzo che acquista, o in altro modo, ottiene, direttamente o indirettamente, qualsiasi componente Qualcomm e incorpori tale componente all'interno dei propri prodotti" ("*means any Third Party that purchases or otherwise lawfully obtains, directly or indirectly, any QUALCOMM Component and incorporates such QUALCOMM Component into its Subscriber Units, Modem Cards, Embedded Modules, Femtocells, OFDM Infrastructure Equipment and/or Infrastructure Equipment*") comporta che tra i clienti di cui all'art. 5.2 risulti presente anche la Apple stessa. Tale conclusione della difesa resistente veniva anch'essa suffragata dal parere di un esperto (doc. n. 51 Apple). Detto esperto affermava come l'interpretazione del contratto tra Samsung e Qualcomm, anche seguendo i principi espressi dalle leggi dello Stato della California, peraltro simili a quelli del nostro codice civile, portava alla conclusione secondo la quale era necessario indagare circa l'effettiva volontà delle parti rispetto al contenuto dell'accordo. Ed invero, la distinzione tra "concedere una licenza" e "impegnarsi a non agire in giudizio" nei confronti di Qualcomm da parte di Samsung era puramente artificiosa e comunque non in grado di modificare la sostanza dell'accordo, detto accordo risolvendosi comunque nell'impegno a prestare il proprio consenso alla produzione e vendita del prodotto incorporante il brevetto e venderlo su scala mondiale. Secondo detto esperto l'essenza del Contratto Qualcomm corrispondeva al permesso di Samsung, concesso a Qualcomm, a fabbricare e vendere prodotti incorporanti uno o tutti i brevetti relativi a dispositivi di comunicazione mobile, con ciò



consentendo l'immissione sul mercato di tali prodotti. Un simile consenso - secondo un argomento che appare del tutto convincente a chi giudica (vedi in seguito) - chiaramente non può essere revocato dal soggetto obbligato (Samsung) *ex post* ovvero dopo che il prodotto è stato venduto ad un terzo ed è sul mercato. Secondo detto esperto, un'interpretazione che negasse il godimento di questa licenza ai clienti finali di Qualcomm o che limitasse il godimento unicamente agli acquirenti nominali diretti da Qualcomm, escludendo imprese, come Apple, che ottengono i *chipset* con pre-accordi da società intermedie, non avrebbe senso dal punto di vista commerciale e sarebbe contraria all'evidente intendimento e alle intenzioni delle parti della licenza.

9.4 Con riferimento al principio dell'esaurimento opposto dalla difesa delle resistenti, Samsung contesta l'assunto di avvenuto esaurimento dei diritti conferiti dal brevetto EP'726 in sua titolarità, assumendo che mai da parte della Samsung era stato concesso un qualsivoglia consenso alla commercializzazione dei prodotti incorporanti i chip di cui a detto brevetto all'interno dello Spazio Economico Europeo. La difesa di parte ricorrente altresì assume come il consenso, secondo la giurisprudenza comunitaria, condivisa da quella nazionale, debba essere dato in modo espresso. Rileva come solo eccezionalmente "in casi particolari" si possa trattare di un consenso tacito e come simile consenso possa essere desunto solamente se le circostanze anteriori esprimono con certezza la volontà del titolare di rinunciare al suo diritto. Inoltre, tale consenso dovrebbe essere dimostrato di volta in volta ed una simile prova dovrebbe essere fornita per ogni singolo prodotto (inteso con riferimento ad un preciso ambito temporale), intendendosi con tale affermazione che, ove il consenso sia stato concesso, ciò non implichi che lo stesso valga per sempre, in assenza di uno specifico impegno contrattuale in tale senso.

Secondo la difesa Samsung, quindi, i *chips* importati prima della lettera di disdetta possono essere considerati coperti da detto consenso, mentre quelli importati successivamente resterebbero privi di consenso.

Al contrario ad avviso della difesa di parte resistente, proprio l'accordo con Qualcomm varrebbe a dimostrare come la Samsung abbia concesso il proprio consenso alla diffusione del prodotto con un'estensione mondiale, conseguendo perciò l'esaurimento del diritto per il brevetto EP'279 anche con riferimento allo Spazio Economico Europeo.



9.5 Questo giudice ritiene di doversi esprimere, in linea con la giurisprudenza comunitaria e nazionale indicata dalla difesa di parte ricorrente (Corte Giust. UE, 12 luglio 2011, C-324/09, L'Oréal/eBay; Corte Giust. UE, 3 giugno 2010, C-127/09, Coty Prestige; Corte Giust. CE, 15 ottobre 2009, C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel; Corte Giust. CE, 23 aprile 2009, C-59/08, Copad; Corte Giust. CE, 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff; Corte Giust. CE, 1° luglio 1999, C-173/98, Sebago; Corte Giust. CE, 16 luglio 1998, C-355/96, Silhouette; nella giurisprudenza italiana cfr. Trib. Bologna, 12 settembre 2006, in *Foro padano*, 2007, I, 397 ss.; Trib. Torino, 18 luglio 2006, in *Foro it.*, 2007, I, 621 ss.; Trib. Roma, 23 febbraio 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 289 ss.; Trib. Torino, 16 gennaio 2004, in *Giur. it.*, 2004, 1448 ss.), per l'affermazione della necessità di un consenso espresso per l'immissione in commercio del prodotto coperto da brevetto e per l'eccezionalità del consenso tacito, da verificarsi con estremo rigore alla luce della volontà delle parti, quale potrebbe essere dimostrata dai comportamenti tenuti dalle stesse.

Ritiene, tuttavia, che nel caso in esame il consenso da parte di Samsung sia stato manifestato *expressis verbis*, nel momento in cui, definendo l'ambito territoriale dell'accordo con Qualcomm ha fatto riferimento all'intero territorio mondiale ("*Territory means the entire world*", nelle premesse dell'*Agreement 31.8.1993*). L'estensione territoriale non sembra aver subito modifiche con i successivi *Amendments* (l'argomento non è utilizzato neppure dalla difesa delle ricorrenti), tanto vero che nella claus. 5.1 (*Amendment 2009*) si afferma che Samsung concede una licenza, personale e non esclusiva, a livello "mondiale" ("*worldwide*").

In tale accezione deve, pertanto, sicuramente intendersi compreso anche lo Spazio Economico Europeo, che semmai avrebbe dovuto essere espressamente escluso. Quindi – alla sommaria valutazione riservata a questa sede – sembra doversi concludere che l'immissione in commercio in Italia (che di detto SEE fa sicuramente parte) di prodotti inglobanti i *chips* di Qualcomm sia avvenuta con il consenso della titolare del diritto di brevetto (se è vero, come fin qui si è supposto, che il brevetto sia valido) e che la revoca di tale consenso non sia avvenuta secondo le previsioni contrattuali. Del resto, tali previsioni limitano la libertà di revoca *ad libitum* del proprio consenso, posto che la stessa Samsung con il sottoscrivere la clausola 5.2 nei termini sopra riferiti ha imposto a



se stessa una limitazione della facoltà di revocare il consenso prestato in altri diversi casi.

Si aggiunga che dal comunicato stampa di Samsung del 6.11.2009 (sub doc. 33 di Apple) si trae notizia dell'esistenza di un contratto di licenza incrociata con Qualcomm che copriva e copre i componenti del settore telecomunicazioni per la durata di 15 anni; tale accordo non era presentato come limitato al mercato americano, ma sembrava riguardare tutto il mondo e quindi anche l'Europa. Ecco quindi che la tecnologia di Samsung è stata immessa in commercio in Europa con il suo consenso, cosicché sembra essersi attuato un esaurimento comunitario che impedisce a Samsung di opporsi all'ulteriore commercializzazione. Né tale conseguenza, attinente ad un principio generalmente riconosciuto e voluto a tutela del mercato e della libera concorrenza, può essere posto nel nulla dalla contraria volontà manifestata dalla parte interessata. Sarebbe troppo facile e troppo comodo per il titolare di un diritto di privativa, regolato da detto principio, avere la facoltà di manifestare una volontà contraria in qualsiasi momento, e ciò tanto più dopo che lui stesso si era garantito una simile possibilità solo in determinati casi.

9.6 Si deve del resto ritenere – sempre alla luce della sommaria delibazione riservata alla presente sede cautelare - che i *chips* inseriti nell'iPhone 4S siano i *chips* acquistati da Apple presso Qualcomm; e ciò alla luce di quanto dedotto ed allegato dalla difesa Apple nella propria memoria, nella quale dava atto dell'avvenuto acquisto di alcuni esemplari di iPhone4S (doc. 48 Apple, che documenta l'acquisto di dieci iPhone 4S, essendo un esemplare in atti e mostrando detto esemplare il *chip* in questione, cfr. fotografie allegate ed in particolare il 7° foglio). Una volta esaminato il contenuto di un esemplare, il dott. Potenza - che ha acquistato su incarico di Apple in tutta Italia i dieci esemplari esaminati (relazione parimenti allegata sub doc. 48) - ha dichiarato che il microprocessore rinvenuto all'interno di uno di detti apparecchi, scelto a campione, era un *chip* recante il marchio Qualcomm.

Secondo questo giudice, sempre ai fini della sommaria delibazione riservata alla presente fase - si possono ravvisare significativi elementi probatori che inducono a ritenere che i microprocessori all'interno dell'iPhone4S siano di provenienza Qualcomm. Del resto, tale circostanza non risulta efficacemente contestata dalla difesa Samsung (neppure all'udienza del 16.12.2011, successiva alla produzione di Apple), incombendo su Samsung l'onere della prova della contraffazione. Di conseguenza appare corretto



affermare che Apple rientri all'interno dei c.d. acquirenti indiretti di Qualcomm, cui allora si deve estendere l'impegno di Samsung alla rinuncia all'esercizio dell'azione legale.

E' significativo in proposito che anche le prove offerte nell'analogo procedimento francese conclusosi con l'ordinanza "*de référé*" in data 8 dicembre 2011 (prodotta dalle parti all'udienza del 16 dicembre u.s.), confermino che i *chips* rinvenuti in quella sede negli iPhone 4S provenivano da Qualcomm. In base a questo rilievo ed in forza di una lettura delle clausole contrattuali sopra esaminate che questo giudice ha sostanzialmente condiviso, il Giudice francese ha ritenuto di rigettare le istanze cautelari di Samsung.

9.7 Secondo la difesa Samsung, con sua lettera 21 aprile 2011 (doc. 44 di Samsung) sarebbe stata legittimamente esercitata la revoca del consenso in parola, rappresentando questa il discrimine fra periodo in cui la circolazione dei *chips* oggetto della licenza (o comunque dell'impegno alla libera circolazione) era avvenuta con il consenso di essa titolare del brevetto (periodo di esaurimento) e periodo in cui detto consenso era invece venuto meno (non opponibilità dell'esaurimento).

A prescindere dal problema della possibilità o meno di revocare il consenso già prestato (rispetto al quale si possono formulare forti dubbi, se non in presenza di particolari condizioni), sembra a questo giudice condivisibile il rilievo di parte resistente, di cui in seguito.

Invero, rispetto alla lettera del 21 aprile 2011, la difesa resistente afferma che l'esercizio del potere di limitare l'ambito di un qualunque impegno assunto da Samsung nei confronti di Qualcomm e dei suoi clienti al fine di escludere ogni prodotto fatto per, usato da, venduto a, o altrimenti ceduto ad Apple o a qualsiasi sua affiliata, non sarebbe valido nel caso di specie. Infatti, considerato anche il contenuto della claus. 5.2 a seguito della modifica del 2004 (rimanendo questo sostanzialmente in vigore anche dopo il 2009), Samsung avrebbe avuto diritto a sospendere gli effetti dell'accordo con Qualcomm solo qualora un cliente o un terzo avesse intrapreso un'azione di contraffazione nei confronti di Samsung e laddove l'assunto fondamento della contraffazione fosse derivato dall'uso o dall'incorporazione di tali componenti Qualcomm nei prodotti coperti dall'accordo.

Deve al contrario rilevarsi che nel caso di specie l'azione è stata intrapresa da Samsung nei confronti di Apple, cosicché la fattispecie non si identifica con quella contemplata dalla previsione contrattuale (il caso inverso, quello in cui Samsung venisse convenuta



per contraffazione). Infatti, anche avuto riguardo agli altri giudizi in corso fra le parti, che hanno visto Samsung come convenuta, deve rilevarsi come nessuno dei procedimenti iniziati da Apple contro Samsung riguardi l'incorporazione o l'uso dei componenti oggetto degli accordi con Qualcomm.

Quindi si deve concludere che l'ipotesi alla quale la stessa Samsung aveva condizionato la propria facoltà di revoca del consenso alla libera circolazione mondiale ("worldwide") dei microprocessori realizzati da Qualcomm sulla base dei suoi brevetti non si era presentata, con la conseguenza che la revoca di cui alla lettera 21 aprile 2011 non potrebbe essere validamente opposta.

Il diritto di Samsung sul brevetto fatto valere in questa sede, quindi, non sembra potersi sottrarre al principio dell'esaurimento, anche comunitario.

10 Il *periculum in mora*

10.1 In ogni caso si deve considerare che, al fine di concedere le misure cautelari richieste da Samsung in questa sede, è necessario valutare anche il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile cui il ricorrente sarebbe esposto nel tempo necessario a far accertare la propria pretesa nel giudizio di merito.

A tale proposito non può trascurarsi il rilievo di parte resistente che asserisce che la violazione di EP'726 fosse nota alla resistente sin dal 9-11 luglio 2008 – come proverebbe il doc. 28 di parte Apple - circostanza che evidenzerebbe, nelle difese della resistente, la carenza di un pregiudizio sotto il profilo della richiesta di un intervento tempestivo.

La data del 2008 sarebbe quella dell'immissione in commercio dell'iPhone 3G (che è stato lanciato l'11 luglio 2008), mentre nel 2010 era stato immesso in commercio l'iPhone 4, di cui la versione evoluta, l'iPhone 4S, sfrutterebbe la medesima tecnologia di telecomunicazione, incorporante il brevetto oggetto della domanda di inibitoria.

Non vi sarebbe quindi spazio per accogliere il ricorso perchè sarebbe carente l'attualità del pregiudizio: se il chip di cui al brevetto EP '726 fosse stato effettivamente incorporato sia nell'iPhone 3G, sia nella prima versione dell'iPhone 4, sia infine nell'iPhone 4S, allora l'attualità del danno verrebbe meno perché sarebbero passati più di tre anni (o comunque più di uno) dal verificarsi dell'evento lesivo.

Con riferimento a questa impostazione difensiva, il giudice deve rilevare come non possa affermarsi con assoluta sicurezza che il documento n. 28 di Apple sia idoneo a



provare che il modello immesso sul mercato dalla multinazionale americana abbia offerto la possibilità a Samsung di conoscere che era stata incorporata già in quel modello la tecnologia tutelata dalla privativa di parte ricorrente e che la medesima abbia mostrato un'iniziale tolleranza, per poi attivarsi soltanto al momento del lancio dell'iPhone 4S da parte di Apple con un ricorso cautelare che risulterebbe quindi privo del requisito della tempestività.

Il documento consiste infatti in un estratto dal sito internet di Apple in data 9 luglio 2008 che annuncia l'introduzione del nuovo modello iPhone 3G, ove si legge che il nuovo “telefonino” darebbe all'utente accesso ancora più rapido ad internet e alle e-mail, grazie al sistema *quad-band GSM* e *tri-band HSPDA* per voce e connessione dati nel mondo, supportando i sistemi di rete Wi-Fi, 3G e EDGE tra i quali è in grado di operare una scelta automatica al fine di garantire la massima velocità di *down-load*.

Da questo riferimento al sistema di *networking* si dovrebbe evincere la possibilità per Samsung di essere informata circa lo sfruttamento del proprio brevetto da parte di Apple.

Tuttavia, per quanto sfumato possa essere il riferimento fatto da Apple alla tecnologia Samsung, esso sembra idoneo a porre in dubbio la sussistenza di un pregiudizio che possa definirsi attuale ed imminente, anche a fronte della condivisibilità del rilievo di parte resistente secondo la quale la difesa Samsung avrebbe nel ricorso affermato che il modello 4S fosse sostanzialmente un aggiornamento del precedente iPhone 4, per poi affermare, in occasione della memoria di replica, che il prodotto in questione fosse invece una novità, idonea ad erodere illecitamente quote di mercato e cagionare perdita di clienti per Samsung tramite la contraffazione di EP '726.

I tempi di reazione tra la supposta cognizione della pretesa contraffazione e la reazione giudiziaria delle ricorrenti, nell'ordine di diversi mesi, priverebbero Samsung della possibilità di qualificare il proprio pregiudizio come imminente ed attuale.

Sul punto la Sezione Specializzata P.I.I. di Bologna ha osservato che: “difetta il *periculum in mora* richiesto per ottenere la descrizione, l'esibizione di documenti, il sequestro e l'inibitoria della fabbricazione di macchinari prodotti in contraffazione di un brevetto quando siano decorsi anni dalla prima diffida inviata al contraffattore e sia pendente, davanti ai giudici dello Stato in cui il resistente è residente e di fronte all'UEB un procedimento per ottenere l'annullamento del brevetto” (Sez. Spec. P.I.I. di Bologna, 15 luglio 2008). Dello stesso avviso è la Sezione Specializzata di Roma,



nell'ordinanza resa in data 5 luglio 2007, ove si legge che “non è ravvisabile il requisito del *periculum in mora* della tutela cautelare qualora il ricorrente si sia limitato a un vago e generico riferimento a un danno economico risarcibile e oltretutto derivante da condotte in essere da oltre due anni antecedenti la presentazione del ricorso”.

In ogni caso, persistendo una situazione di dubbio circa il momento in cui la ricorrente avrebbe potuto aver conoscenza della contraffazione dei propri brevetti, questo giudice ritiene che una simile indagine mal si attagli ad essere affrontata nella fase cautelare perché passerebbe, quale antecedente logico necessario alla verifica della consapevolezza di Samsung, attraverso una fase tecnica tesa ad accertare se la tecnologia di EP '726 fosse già presente all'epoca dell'immissione in commercio dell'iPhone 4, nella sua versione base o addirittura all'epoca dell'immissione in commercio dell'iPhone 3G.

Tuttavia – anche prescindendo da una simile valutazione, che appesantirebbe oltremodo il presente giudizio - è utile rilevare che il vaglio sull'attualità del pregiudizio costituisce un *posterius* rispetto all'identificazione della natura del pregiudizio medesimo, che deve, ai sensi della legge, essere qualificato come grave ed irreparabile.

10.2 Deve a tale ultimo proposito essere rilevato che la misura dell'inibitoria per contraffazione riguarda prodotti rispetto ai quali le parti avevano già in corso delle trattative e che queste si erano arenate per mancanza di accordo sulle condizioni di prezzo della licenza. Deve così condividersi la tesi di parte resistente che ha evidenziato come si delinei la possibilità che la controversia trovi una definizione in termini puramente economici, tramite una licenza. Ciò porta ad escludere che ricorra un pregiudizio di natura irreparabile e che sussista l'urgenza di concedere un provvedimento cautelare di tipo inibitorio e/o di ritiro dal mercato degli iPhone 4S.

Ipotizzando uno scenario prospettico e probabilistico, qualora venisse ritenuta fondata la pretesa di parte ricorrente e venisse accertato che Apple ha effettivamente incorporato i *chips* protetti dalla privativa di Samsung, quest'ultima avrebbe diritto a vedersi risarcito il danno da contraffazione in termini meramente economici, ovvero a mezzo di un corrispettivo in denaro. La misura dell'inibitoria, al contrario, vale ad assistere un pregiudizio per sua natura irreparabile, mentre l'irreparabilità del pregiudizio sembra da escludere laddove sussista la possibilità di ottenere una piena reintegrazione di tipo economico per la violazione dei propri diritti di privativa.



Sulla questione se il pregiudizio economico possa dirsi irreparabile e quindi fondare il provvedimento richiesto da Samsung, la giurisprudenza di merito appare ad una prima valutazione divisa. Da un lato, è possibile fare riferimento a pronunce che danno atto dell'inconciliabilità tra irreparabilità e ristoro economico, quale, a titolo esemplificativo (*ex pluribus* Tribunale di Milano, 28 febbraio 1996, Tribunale di Monza, 6 dicembre 1997, Sez. Spec. P.I.I. di Catania, 19 gennaio 2006), la decisione del Tribunale di Firenze del 27 marzo 2003, ove è stato affermato che “la ‘presunta’ lesione del diritto di brevetto sembra determinare un mero pregiudizio economico, consistente nel mancato sfruttamento dell’invenzione attraverso la concessione di essa ad imprese operanti nel settore, in sostanza, in un mancato guadagno. La durata ordinaria del processo non è assolutamente idonea a produrre un pregiudizio che assurga agli estremi della gravità ed irreparabilità. Infatti, al termine dell’instaurando giudizio di merito, all’eventuale riconoscimento della fondatezza della domanda conseguirebbe la possibilità di ottenere un risarcimento facilmente ed esattamente quantificabile in termini monetari, idoneo ad eliminare completamente il danno economico patito”. Nello stesso senso, si è espressa una più recente ordinanza della Sezione Specializzata del Tribunale di Catania, la quale afferma che “nell’ipotesi in cui il titolare del brevetto si limiti a concedere il brevetto in licenza a terzi, traendone un canone di licenza come corrispettivo, non può concretarsi quella irreparabilità del pregiudizio connaturata al concetto di *periculum in re ipsa*, atteso che il titolare della privativa può lamentare soltanto la mancata percezione dei canoni di licenza”.

Altre pronunce invece sembrano ravvisare nel detrimento economico un elemento sufficiente a dare sostanza all'irreparabilità del danno (si veda in particolare: Sez. Spec. P.I.I. di Napoli, ord. del 20.4.2004, ripresa da ord. del 24.10.2008).

Tuttavia, ad una più attenta lettura dei provvedimenti citati, è possibile ravvisare quale elemento comune l'esigenza espressa dal giudicante di tutelare con un provvedimento inibitorio un pregiudizio economico particolarmente qualificato, caratterizzato, sulla base delle circostanze del caso concreto, di rilevante entità e suscettibile di sviluppi imprevedibili ed incontrollabili, ovvero da una difficile prova della sua entità nel successivo giudizio di merito.

Emerge con chiarezza l'esigenza condivisa dalle corti di merito di operare, in via preliminare rispetto ad ogni ulteriore valutazione, un bilanciamento degli interessi delle parti nell’ottica dell’emanazione del provvedimento: la stessa Sezione Specializzata di



Napoli considera prioritario operare, anche nell'ambito del pregiudizio di natura economica, una “*valutazione comparativa degli interessi contrapposti delle parti*”.

Questa impostazione consente di relativizzare il requisito del *periculum*, calandolo nel caso concreto e valutando gli effetti dell'adozione della misura rimediale.

La *ratio* di questo orientamento consente di procedere prescindendo da categorie aprioristiche di carattere generale ed astratto e di valorizzare appieno la caratteristica della strumentalità propria del rito cautelare.

10.3 Applicando tale principio al caso di specie, si rileva in primo luogo come un approccio legato alla valutazione del singolo caso nella fattispecie in esame porti a dare rilievo, fra l'altro, alla circostanza che Apple sembra aver depositato in via fiduciaria una somma di denaro a garanzia delle *royalties* presumibilmente dovute a Samsung nel caso che i suoi brevetti dovessero essere ritenuti validi e contraffatti (doc. 30). Deve poi darsi atto che Apple non è certamente a rischio di insolvenza (per utilizzare un eufemismo – come afferma la stessa difesa delle resistenti - si veda sub doc. 29: comunicato stampa del rapporto relativo al fatturato Apple al terzo trimestre 2011), convincimento rafforzato dall'enorme successo avuto dai prodotti da ultimo lanciati sul mercato.

La presenza di siffatta garanzia consentirebbe di mitigare gli effetti pregiudizievoli per Samsung nelle more del giudizio. Parimenti il rilievo della facile controllabilità del protrarsi della asserita condotta illegittima e della sua estensione inducono a ritenere che occorra valutare la richiesta cautelare alla luce delle circostanze del fatto concreto.

Milita in tal senso anche la valutazione della natura delle società coinvolte nell'odierno contenzioso: si tratta infatti di *leaders* mondiali nell'ambito della tecnologia. Se da un lato si deve affermare che la natura di “giganti” delle telecomunicazioni non valga a garantire un'immunità dalle conseguenze pregiudizievoli delle proprie condotte, tuttavia è innegabile la presenza di fattori quali gli introiti elevati, l'elevato grado di solvibilità e solidità di questi gruppi multinazionali, unitamente agli stringenti oneri di documentazione contabile cui sono soggette, tutti elementi che garantiscono un elevato livello di controllabilità degli impegni assunti e degli utili realizzati, sui quali parametrare le *royalties* eventualmente dovute.

Fatte queste premesse e ritenuto che il rimedio inibitorio non sia indispensabile a tutelare le ragioni delle ricorrenti nelle more del giudizio, questo giudice non ritiene di



poter accogliere la richiesta di inibitoria, non essendo ravvisabile nel caso di specie un danno tale da mettere a rischio la stabilità economica della società danneggiata.

10.4 Deve, d'altra parte, disattendersi la prospettazione di una totale inattaccabilità delle società del Gruppo Apple, che sarebbero immuni da ogni provvedimento cautelare per la loro posizione di particolare prestigio sul mercato (riassunta nell'espressione oggi invalsa nella cronaca finanziaria "*too big to fail*" - troppo grande per fallire), per cui la multinazionale americana sarebbe "*too big to be stopped*" (troppo grande per essere fermata).

Non esiste alcuno *status* giuridico privilegiato di cui possa fregiarsi Apple, il cui comportamento negoziale e commerciale è stato in questa fase e sarà certamente passato al vaglio dei giudici del merito.

Si ritiene tuttavia di affermare che i diritti di Samsung potranno trovare adeguata tutela nel giudizio di cognizione piena, mentre non sono allo stato tali da consentire l'assunzione immediata di un provvedimento inibitorio, apparendo questo non supportato dai requisiti necessari ad integrare un sufficiente grado di *periculum in mora*, in termini di irreparabilità, oltre che di tempestività.

11 Bilanciamento degli interessi

11.1 La conclusione adottata, inoltre, appare in sintonia con il principio del bilanciamento dei contrapposti interessi e con quello, certo non trascurabile, della tutela dei consumatori e degli operatori del mercato a valle.

Infatti, da un lato, l'iPhone 4S è già stato introdotto sul mercato italiano. E' vero che Samsung aveva presentato le istanze cautelari prima dell'immissione in commercio, ma la stessa parte ricorrente alla prima udienza ha chiesto un rinvio a data successiva al programmato lancio del prodotto sul mercato. Dall'altro, nel bilanciamento degli opposti interessi e con la pressione del pubblico dei consumatori ormai in attesa di ricevere i nuovi modelli (richiesti nel numero di un milione di esemplari, dice la stessa Samsung), non sembra più opportuno intervenire con un'inibitoria, potendo affermarsi che, per le considerazioni già espresse, il danno temuto sembra costituito solo da un pregiudizio di natura economica: il mancato pagamento delle *royalties*. Ed invero, non può essere revocato in dubbio che Samsung abbia ripetutamente formulato un'offerta di licenza del proprio brevetto sia in termini generali con la professione circa la propria volontà di offrire la licenza sullo *standard* comunicata all'ETSI, sia nello specifico con



la lettera del 20 luglio 2011 (doc.13 di Samsung), allorché aveva comunicato la propria disponibilità ad accordare la licenza *frand*, ribadendo detta disponibilità in termini più precisi, dopo che Apple aveva firmato l'impegno di riservatezza (come da doc. 23 di Apple); in detta fase, infatti, Samsung aveva concretizzato (in data 25.7.11) la sua offerta per tutti gli *standard* di tecnologia UMTS/WCDMA, chiedendo la *royalty* del 2,4 %.

La stessa Samsung afferma che per evitare l'illecito Apple avrebbe dovuto dimostrare di aver chiesto di pagare le *royalties*. Ma una simile richiesta indubbiamente c'è stata e si è manifestata con una certa serietà, come dimostrato dallo svolgersi delle trattative, in cui ad esempio Apple ha dato un segnale di disponibilità ed ha indubbiamente espresso una certa buona volontà nel sottoscrivere l'impegno di riservatezza.

Si tratterà quindi di accertare in sede di cognizione di merito quale sia la percentuale di una *frand royalty*, se ci sia stata una responsabilità di Apple nel fallimento delle trattative, ovvero se il fallimento di dette trattative sia da attribuire ad una normale e legittima non individuazione di una soglia di comune soddisfazione per la percentuale delle *royalties* da pagare. Il fatto che sul punto illustri esperti siano stati consultati dalle due parti e siano stati in grado di supportare con argomenti tecnici ed econometrici le proprie tesi, dimostra come le posizioni delle due parti contrapposte non siano in male fede (ancorché naturalmente ciascuna di essi cerchi di trarre il massimo vantaggio dall'operazione, secondo una legge di mercato che – salvo prova contraria – può essere ritenuta del tutto lecita). Tale rilievo consente di sgomberare il campo, almeno allo stato attuale delle indagini, da accuse di *patent ambush* e di abuso di posizione dominante.

E' indubbio, quindi, che la valutazione circa la *frand royalty* dovrà essere rimessa ad un consulente. Parimenti il definitivo accertamento circa la validità del brevetto qui azionato e circa l'effettiva tecnologia utilizzata nel nuovo iPhone 4S rispetto ai precedenti modelli (ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno dell'addebito di contraffazione) non potrà che avvenire in sede di cognizione piena, tramite una CTU. Anzi, in termini logici, tale accertamento si porrà come antecedente e pregiudiziale rispetto alla CTU sul tasso delle *royalties*, essendo di tutta evidenza che nessuna *royalty* spetterà a Samsung ove si possa affermare l'esaurimento a livello globale del suo brevetto in forza degli accordi con Qualcomm, come pure ove si dovesse negare validità al brevetto o escludere la contraffazione.



11.2 Tali problematiche di tipo pregiudiziale impediscono di dare ingresso immediatamente, seguendo le indicazioni della difesa di Samsung, ad una CTU per determinare l'equa *royalty*. In mancanza di un accordo in tal senso fra le parti ed in presenza delle altre problematiche sopra evidenziate di tipo pregiudiziale ed assorbente, non è possibile aderire alla prospettazione della difesa Samsung, che pure avrebbe potuto aprire la strada ad una soluzione concordata della vertenza.

Non basta affermare che Apple abbia presentato il nuovo modello come “assoluta novità” per contraddire l'affermazione di Apple circa l'utilizzo della stessa funzionalità UMTS. E' a carico di Samsung la prova del *periculum* e quindi anche della tempestività del ricorso cautelare: a fronte del principio di prova fornito da Apple a proposito dell'utilizzo della stessa tecnologia, Samsung avrebbe dovuto dimostrare che la funzionalità UMTS di iPhone 4S era diversa da quella già in precedenza utilizzata da Apple e che solo tale ultima tecnologia rappresentava contraffazione dei propri brevetti.

11.3 Al fine di comminare i rimedi di tipo cautelare richiesti occorre operare un bilanciamento tra gli effetti che simili provvedimenti avrebbero sul mercato e per le società resistenti a confronto dei benefici che ne deriverebbero per il titolare del diritto che invochi la tutela cautelare.

Nel caso in esame un provvedimento di inibitoria che blocchi o ritardi la commercializzazione dell'iPhone 4S sul mercato italiano, come pure il sequestro di tutti gli apparecchi già in commercio si tradurrebbe in un danno enorme ed irreparabile per Apple e i consumatori italiani. Si deve infatti avere presente, non soltanto il presunto danno irreparabile di Samsung, ma anche il pregiudizio che Apple soffrirebbe nell'ipotesi in cui la distribuzione e la commercializzazione dell'iPhone 4S venissero interdette, che si risolverebbe nella irreparabile perdita di quota per Apple, anche in considerazione della rapida obsolescenza che notoriamente caratterizza il mercato dei dispositivi di telecomunicazione mobile.

Al termine del giudizio di merito, ove dovessero essere accolte le opposte tesi delle resistenti (rispetto alle quali si è già espresso un giudizio di, sia pur parziale, possibile fondatezza), l'iPhone 4S non sarebbe più un prodotto commerciabile. Si tratterebbe di un danno di enorme rilevanza, questo sì irreparabile, in cui sarebbero coinvolti anche i terzi interessati nella fabbricazione, distribuzione e promozione dell'iPhone 4S.

Al contrario, il danno che le società Samsung soffrirebbero se le misure cautelari venissero negate nella presente fase, corrisponderebbe esclusivamente – come già



illustrato nei paragrafi che precedono – all’ammontare delle *royalties* non percepite, sempre che la tesi di parte ricorrente a proposito della contraffazione trovasse conferma in sede di merito. E’ corretto affermare che il preteso danno di Samsung si traduce in un mero diritto di credito, il quale potrà trovare adeguata compensazione al termine del giudizio di merito.

11.4 La difesa delle ricorrenti (a pag. 62 della memoria di replica Samsung) ha affermato che il rigetto delle loro domande “*da un lato, vedrebbe in gran parte vanificati gli investimenti di ricerca alla base di EP’726 (che, a quel punto, sarebbe gratuitamente sfruttato da Apple senza aver contribuito in alcun modo a questa tecnologia) e, dall’altro, troverebbe la propria quota di mercato bloccata e verosimilmente erosa dalla contraffazione posta in essere da controparte*”.

Non sembra che questa affermazione possa essere condivisa. Infatti, per quanto riguarda gli investimenti nella ricerca per il brevetto di cui è causa, laddove risultasse provato che EP ’726 è valido e contraffatto da Apple, quest’ultima sarebbe obbligata a corrispondere a Samsung danni nella forma di quelle stesse *royalties* che Samsung già oggi richiede come contropartita per il suo obbligo di concedere una licenza. La volontà di offrire licenza è già stata conclamata da Samsung in diverse sedi. Quanto al preteso rischio di erosione della quota di mercato detenuta, è stato affermato nel procedimento (par. 78 della memoria di replica Apple) che il Samsung Galaxy S, il potenziale concorrente di iPhone 4S, da quando è stato lanciato sul mercato, circa 5 mesi fa, ha avuto un successo di vendita in tutto il mondo definito “incredibile”, che ha apparentemente ecceduto i 30 milioni di unità (doc. 45). Considerato detto grande successo mondiale, è da condividere l’affermazione che Samsung non possa lamentare che la sua quota di mercato sarebbe “bloccata” o “verosimilmente erosa” dalla vendita dell’iPhone 4S.

Si deve pertanto concludere che il danno che le Società Samsung potrebbero potenzialmente soffrire nell’ipotesi di mancato accoglimento delle istanze cautelari, sarebbe non soltanto minore rispetto al danno di Apple, ma, soprattutto, facilmente riparabile per mezzo della corresponsione dei mancati canoni di sfruttamento.

Infatti, il ritardo o la sospensione della produzione del prodotto finale può arrecare all’impresa interessata alla licenza di un brevetto essenziale allo *standard* un danno concorrenziale grave e irreparabile, mentre il contrapposto interesse (anch’esso



meritevole di tutela, nel caso validità e contraffazione del brevetto fossero confermate) è solo quello di ottenere un'adeguata valorizzazione patrimoniale del proprio brevetto.

12 Conclusioni

Alla luce di tutte le considerazioni esposte, questo giudice ritiene di non poter concedere le richieste misure cautelari e di dover rigettare le istanze formulate nell'interesse delle ricorrenti società Samsung.

La regolamentazione delle spese del presente procedimento cautelare è rimessa all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

decidendo sulle domande cautelari formulate in corso di causa da Samsung Electronics Co.Ltd e Samsung Electronics Italia s.p.a. nei confronti delle società Apple Inc., Apple Italia s.r.l., Apple Retail Italia s.r.l. e Apple Sales International, rigetta dette istanze cautelari, riservando all'esito del giudizio di merito ogni statuizione circa le spese della presente fase.

Così deciso in Milano, il 5 gennaio 2012.

Il Presidente

Dott. Marina A. Tavassi

