

DIÁLOGO TÉCNICO – CONTRATOS 3 – Patentes Essenciais e Termos FRAND

RELATÓRIO FINAL – 27 de janeiro de 2023

Instituições Participantes e Representantes:

MDIC	Miguel Carvalho Stênio Gonçalves
INPI	Dirceu Yoshikazu Teruya Bernardo Soares Teixeira Bemvindo
ABPI (Coordenação)	Gabriel Leonardos Eduardo Câmara
ABINEE	Regis Arslanian Denis Anguer
Amcham Brasil	Kaike Boni De Mathis Silveira Frank Fischer
FarmaBrasil	Samantha Cunha Patrícia Carvalho
CNI	Marcelo Reis Adriana Diaferia João Pedro Valentim Bastos
ICC Brasil	Louis Lozouet Eduardo Hallak
Interfarma	Ana Carolina Cagnoni Jéssica Ferreira
LES Brasil	Marcela Trigo Cedric Sikandar
GEDAI	Francisco Viegas Neves da Silva Pedro de Perdigão Lana
FORTEC	Gesil Amarante
ANATEL	Davison Gonzaga da Silva
CropLife	Arthur Gomes Carolina Pavan Viviane Kunisawa

Sumário:

1. Identificação do Problema
2. Causas e Consequências
3. Apresentação Técnica da Proposta
4. Impactos, Riscos e Repercussões da Proposta

EXPLICAÇÃO PRELIMINAR:

A Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI), em sua ação 1.7, do Eixo 4, expressa a preocupação do Governo Federal com o tema ao apresentar iniciativa a ser executada com o objetivo de “promover diálogo, estudo e disseminação de boas práticas quanto às adoções de soluções e condições de licença relativas às patentes essenciais por meio de termos FRAND (*fair, reasonable and nondiscriminatory*), propondo condições que sejam justas, razoáveis e não discriminatórias, respectivamente, com o objetivo de aperfeiçoamento na matéria, identificação de dificuldades, opções para resolução de conflitos e outras ações pertinentes.”¹

No curso dos trabalhos, este Grupo somente analisou questões relacionadas à caracterização de uma patente como essencial, e as relativas à concessão de licenças FRAND (conforme definições feitas mais adiante).

Não foram examinadas questões relativas a direito processual, como os requisitos para concessão de liminares e tutelas antecipadas, nem, tampouco, questões relacionadas ao direito concorrencial ou de abuso de poder econômico. Também não foram tratados aspectos relativos à exaustão de direitos de patente, notadamente no contexto de cadeias de produção com etapas distribuídas entre diversos países.

Nas reuniões foi apresentado um relatório a respeito do tratamento jurídico, no exterior, dado às patentes essenciais e às licenças FRAND, bem como foi feita uma exposição feita pelo Diretor Mundial de Patentes da empresa Ericsson a respeito do papel da propriedade intelectual no desenvolvimento do padrão 5G e avanço da digitalização.

As duas posições expostas a seguir foram manifestadas ao longo dos debates. A ABPI, na qualidade de coordenadora dos debates, adota a Posição “A” exposta a seguir. Não houve manifestações inequívocas de outras entidades por qualquer das duas posições. Finalmente, a ICC Brasil (representada por sua Comissão de PI) manifestou sua neutralidade e não adota qualquer das duas posições.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Posição “A”:

Definições:

As chamadas “Patentes Essenciais” são patentes para invenções cuja exploração seja essencial para o exercício de atividades empresariais (fabricação, comercialização etc.) que atendam a um determinado padrão tecnológico (doravante, essas patentes serão referidas pelo acrônimo em inglês SEPs – *Standard Essential Patentes*).

A importância e utilidade das SEPs é evidente: diversos fabricantes podem produzir equipamentos que tenham interoperabilidade entre si. Como bem explicado no estudo realizado pela empresa Ericsson em conjunto com a CNI – Confederação Nacional da Indústria:

“A proteção e observância do ecossistema de patentes essenciais e padrões garantem a compatibilidade/interoperabilidade entre produtos fabricados por diferentes empresas, o estímulo ao desenvolvimento e pesquisas de inovação, a acessibilidade de novas tecnologias ao maior número possível de pessoas, a redução de custos ao consumidor final e o estabelecimento de um patamar mínimo de qualidade e de segurança.”

¹ Fonte: Decreto 10.886, de 7 de dezembro de 2021, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10886.htm>.

É por meio das patentes essenciais que produtos eletrônicos conseguem estabelecer comunicação com produtos de outras marcas e até mesmo de outros tipos. Mais especificamente, é a padronização de tecnologias que permite o compartilhamento de arquivos de um mesmo formato entre diversos tipos de aparelhos, bem como a interação entre dispositivos de diferentes fabricantes.”²

O padrão técnico é definido por uma entidade definidora de padrão (doravante SSO – *Standard Setting Organization*), em caráter consensual entre os seus integrantes, e, usualmente, a declaração de essencialidade de uma patente é feita através da autodeclaração do titular da mesma depositada junto à SSO.

Dentre alguns exemplos de entidades definidoras de padrões encontram-se *International Standard Organization* (ISO), a *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE), a *International Telecommunication Union* (ITU), o *American National Standards Institute* (ANSI), o *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI), *International Electrotechnical Commission* (IEC), dentre tantos outros. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) assume a representação nacional perante órgãos como a ISSO e gerencia a política de normalização brasileira.

A declaração de essencialidade gera uma presunção *juris tantum* (i.e. que admite prova em contrário) de que todas as empresas que utilizam aquele padrão técnico (doravante denominadas de “implementadores”) forçosamente precisam adquirir uma licença de uso da patente, sob pena de incorrerem em infração da mesma.

Quando uma patente é caracterizada como essencial, o titular assume o compromisso, perante a SSO, de conceder licenças não-exclusivas, a quaisquer implementadores nela interessados, devendo fazê-lo em bases justas, razoáveis e não discriminatórias (doravante FRAND – *fair, reasonable and non-discriminatory*). Ou seja, o titular de uma patente SEP faz jus a receber royalties de todos os implementadores, mas passa igualmente a estar em um estado de oferta permanente, vinculante juridicamente, de concessão de licença em favor de todos os interessados que estejam dispostos a aceitar os termos FRAND.

Polêmicas:

As leis brasileiras e estrangeiras de propriedade industrial normalmente não tratam das SEPs de forma distinta das demais patentes. As discussões travadas em juízo usualmente referem-se à caracterização da essencialidade, da existência de infração, da validade da patente, e da delimitação dos termos FRAND, entre os quais o preço da licença (i.e. o valor do *royalty*) e as condições de exploração da patente costumam ser os dois temas de maior divergência.

O acordo entre os titulares de patentes essenciais e os implementadores é essencial para que os benefícios da padronização sejam disponibilizados para toda a sociedade, bem como para que haja recursos para a continuidade das atividades de inovação. Novamente citamos o estudo realizado por Ericsson e CNI:

“(…) é possível concluir que as políticas de licenciamento buscam equilibrar os interesses dos detentores de patentes essenciais e dos terceiros que desejam utilizar a invenção patenteada. Os termos de licenciamento não podem constituir um ônus desequilibrado que recaia de forma excessiva apenas sobre o titular da patente, que investiu tempo e ativos no desenvolvimento da tecnologia, devendo ser encontrado um equilíbrio para que o titular seja adequadamente compensado por seus esforços.

² Fonte: <https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2021/12/5g-e-patentes-essenciais-o-papel-da-propriedade-intelectual-no-avanco-da-digitalizacao/> Consulta em 17.01.2023.

A busca por esse equilíbrio é justificada pelo bônus auferido pela sociedade com o incentivo e a implementação das políticas de licenciamento, bem como com a importância de se fomentar a atuação conjunta dos agentes responsáveis por inovação.”³

Entre as questões polêmicas na negociação da licença está a do valor de *royalties* que deve tocar a cada um dos titulares de SEPs, pois nem todos os licenciantes contribuem igualmente para o padrão, havendo quem defenda que os licenciantes que contribuíram em maior proporção para a definição do padrão devam receber valores maiores que os demais licenciantes. Ou seja, na medida em que nem todas as SEPs contribuem igualmente para o padrão, essa diferença deveria também ser refletida no valor de *royalties*, que, segundo tal ponto de vista, não poderia adotar um valor unitário absoluto para toda e qualquer patente. Esta é uma questão polêmica, entre outras razões, porque a lei de propriedade industrial não traz parâmetros para que seja feita essa distinção.

Outro aspecto relevante é que há quem entenda que nem todos os licenciantes deveriam ser tratados igualmente porque, dentre eles, de um lado, há empresas inovadoras, que investem fortemente em P&D, e que precisam do fluxo de recebimento de *royalties* para poderem financiar essas atividades, e, de outro lado, há também empresas que não realizam tais atividades de P&D e apenas adquiriram patentes essenciais visando obter o máximo valor de *royalties*, sem estarem comprometidas com o desenvolvimento tecnológico contínuo do padrão tecnológico. Novamente estamos diante de uma questão polêmica devido à inexistência de parâmetros, na lei, para que seja feita essa distinção.

Do ponto de vista dos implementadores, existe a dificuldade de aceitar termos de licenciamento propostos pelo titular, na medida em que são confidenciais os contratos firmados pelo titular com os demais implementadores, em diferentes países, não sendo fácil para um potencial novo licenciado avaliar se os termos que lhe são oferecidos efetivamente são FRAND em relação aos termos obtidos por seus concorrentes.

Benchmark Internacional – As SEPs no Continente Europeu:

As dúvidas existentes no Brasil são uma repetição das muitas disputas que existem no exterior, notadamente na Europa, EUA e Ásia. Aliás, no exterior, existem até mesmo ações judiciais em que titulares de SEPs e implementadores movem ações judiciais, uns contra os outros, para tentar proibir a propositura de ações judiciais pela outra parte (“*anti-suit injunctions*”), algo que, no Brasil, em princípio, não é viável diante do princípio de livre acesso ao Poder Judiciário, consagrado em nossa Constituição Federal (art. 5º, XXXV).

Outra questão debatida no exterior é em que medida um tribunal local tem jurisdição para decidir disputas relativas à infração de patentes que, em tese, ocorrem simultaneamente em vários países. Ainda que a invenção seja substancialmente a mesma, pode haver (e comumente há) diferenças entre os textos das patentes em diferentes países. Na medida em que o direito sobre a patente é sempre territorial (i.e. o uso exclusivo é limitado ao território do país no qual a patente foi concedida – cf. art. 4º *bis* da Convenção da União de Paris, que prevê o princípio da independência de direitos das patentes), a discussão consiste em saber se um tribunal local pode proibir a exploração, em um país estrangeiro, de uma patente concedida naquele outro país.

No Reino Unido, o INPI local (IPO – *Intellectual Property Office*) publicou em 2022 o resultado de uma consulta pública onde concluiu que:

"Descobrimos que tanto os detentores do SEP quanto os implementadores relataram problemas relacionados à eficiência ou eficácia do ecossistema em torno dos SEPs", disse o IPO.

³ Fonte: <https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2021/12/5g-e-patentes-essenciais-o-papel-da-propriedade-intelectual-no-avanco-da-digitalizacao/> Consulta em 17.01.2023.

Entretanto, havia pouco consenso sobre a natureza, extensão, causas e impacto dos problemas nesta área, com os detentores e implementadores do SEP frequentemente avançando argumentos contrários em resposta às questões colocadas.

As conclusões serão comunicadas aos ministros britânicos em 2023, ajudando a informar a decisão do governo sobre as ações a seguir, incluindo se é necessária alguma intervenção governamental. Qualquer intervenção política significativa será sujeita a consulta pública. [...]"⁴

Sob o âmbito do Direito Europeu, vale notar que a Comissão Europeia publicou, no final de 2020, um Plano de Ação de PI⁵ salientando a "*necessidade de uma estrutura muito mais clara e previsível*" para o licenciamento de SEPs. Como parte destas atividades, a Comissão Europeia adjudicou um contrato para uma Avaliação de Impacto Econômico⁶ sobre Patentes Essenciais, e em breve lançará uma consulta pública.

Ao projetar sua iniciativa, a Comissão Europeia poderá se valer das numerosas propostas dos membros do "Grupo de Peritos em Licenciamento e Avaliação de Patentes Essenciais Padrão" da Comissão. O Grupo de Peritos do SEP entregou sua "Contribuição para o Debate"⁷ em janeiro de 2021, incluindo 79 propostas feitas por membros individuais do grupo.

Em uma nova consulta pública⁸ de julho a outubro de 2021, a Comissão buscou *feedback* sobre várias opções políticas, incluindo a experiência das partes interessadas com diferentes divulgações do SEP obrigações, e suas opiniões sobre os grupos de negociação de licenças. As respostas das partes interessadas e o debate público indicam opiniões fortemente divergentes sobre a questão dos grupos de negociação de licenciamento.

As Licenças FRAND nos EUA:

Nos Estados Unidos, um dos parâmetros usualmente utilizados para uma cobrança justa em termos de licenciamento são os chamados "*Georgia-Pacific Factors*", listados na ação *Georgia-Pacific v. United States Plywood* (S.D.N.Y 1970)⁹, para análise de um possível *royalty* justo¹⁰.

Os fatores incluem considerações relativas a licenças anteriores, a natureza, escopo e duração da licença, a política de licenciamento, o relacionamento comercial entre licenciante e licenciado, venda de itens não patenteados, vendas e lucros, contribuição da tecnologia patenteadada, opiniões de peritos qualificados e o valor que um licenciante e um licenciado teriam concordado em uma negociação hipotética para uma licença da patente em questão¹¹.

⁴ Tradução livre do artigo "*Views on SEPs to inform UK IP strategy*", publicado pela World Intellectual Property Review em 08.08.2022. Disponível em <[Views on SEPs to inform UK IP strategy \(worldipreview.com\)](https://www.worldipreview.com/Views-on-SEPs-to-inform-UK-IP-strategy)> Acesso em 08.09.2022.

⁵ Disponível em <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0760&from=EN>> Acesso em: 30.08.2022

⁶ Disponível em <[Dr. Tim Pohlmann \(IPlytics\) and Dr. Justus Baron \(Northwestern University\) to lead consortium assisting the European Commission with "Economic Impact Assessment on Standard Essential Patents \(SEPs\)" - IPlytics](https://ec.europa.eu/ipr-portal/consultation/consultation-2021-07-01)>

⁷ Disponível em <[DocsRoom - European Commission \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/docsroom-press/press.do?docId=32612)> Acesso em: 30.08.2022.

⁸ Clique para acessar o teor da consulta pública <[Horizontal agreements between companies – revision of EU competition rules \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_agreements_between_companies_revision_of_eu_competition_rules)> Acesso em: 30.08.2022.

⁹ VIEGAS, Juliana L. *Standard Essential Patents: Implicações para seu licenciamento e repercussões concorrencias*. Revista da ABPI n.º 153, mar/abril 2018.

¹⁰ Esses parâmetros também foram usados na disputa entre a Microsoft v. Motorola Inc. e Motorola Mobility v. Microsoft perante o U.S. District Court.

¹¹ SULLIVAN, Ryan; MEDUFF, DeForest e SKINNER, Justin. *Downgrade to Neutral: a Diminishing Role of The Georgia-Pacific Factors in Reasonable Royalty Analyses*, in *Les Nouvelles*, vol. LI, n.º 1, março de 2016.

Conforme leciona o consagrado jurista estadunidense Jorge L. Contreras¹²:

*“um **princípio geral** aceito para a avaliação dos royalties FRAND é que os royalties devem refletir o valor da tecnologia patenteada em comparação com a próxima melhor alternativa (embora não haja um consenso claro sobre se este princípio se aplica igualmente a alternativas patenteadas e não patenteadas). Como discutido abaixo, porém, há ampla controvérsia sobre o significado deste princípio, uma vez que ele é declarado em um nível menos abstrato, e Siebrasse & Cotter identificam vários princípios mais específicos para a fixação de royalties FRAND que foram adotados pelos tribunais dos EUA:*

- (1) O royalty deve impedir que os proprietários do SEP exerçam "holdup" de patentes.*
- (2) Os tribunais devem minimizar o risco de "empilhamento de royalties", em que o ônus agregado de royalties que um vendedor incorre ao comercializar um produto incorporando múltiplos produtos, de propriedade separada. As patentes são desproporcionais ao valor da tecnologia agregada.*
- (3) Um royalty FRAND deve refletir "incremental ex ante value" da tecnologia em comparação com as alternativas.*
- (4) Os royalties devem ser proporcionais de várias maneiras à (a) importância da tecnologia para o padrão, (b) a importância da tecnologia para os usuários do padrão e (c) o valor do padrão para o usuário (o princípio da "proporcionalidade").*
- (5) O royalty não deve refletir "qualquer valor agregado pela padronização dessa tecnologia", ou seja, "pela adoção da tecnologia patenteada pela norma" - ou, como diz outra corte, simplesmente o "valor da norma".*
- (6) O royalty deve ser adequado para preservar o incentivo da patente (o princípio do "incentivo à invenção").*
- (7) O royalty deve fornecer um incentivo adequado para participar do processo de estabelecimento do padrão (o princípio do "incentivo à participação").*

Os princípios (1), (2), (3) e (5) geralmente servem para estabelecer o teto máximo dos royalties que o proprietário de um SEP deve receber, os princípios (6) e (7) tendem a estabelecer um piso mínimo, e [o princípio] (4) pode ser usado para fixar um teto ou um piso, dependendo da patente em particular.

Embora todos esses princípios tenham sido reconhecidos nos casos e na literatura, é uma questão de intenso debate se todos eles são sólidos, assim como a questão de como (se for o caso) aplicá-los na prática¹³. [...]"

Conclusão:

Assim, diante da exposição do problema acima realizada, os seguintes problemas foram identificados por integrantes do grupo que adotam esta "Posição A":

¹² Professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Utah S.J. Quinney College of Law, Fellow Senior Policy no Programa de Justiça da Informação e Propriedade Intelectual da Universidade Americana Washington College of Law e Senior Fellow no Programa de Pesquisa em Direito Internacional do Centre for International Governance Innovation (CIGI).

¹³ Tradução livre do trecho retirado do livro "CONTRERAS, Jorge L. *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law*. Cambridge University Press. p. 367/368. 2018".

- Falta de conhecimento pelos operadores do Direito (incluindo o Poder Judiciário) a respeito da existência, forma de caracterização, e consequências das “patentes essenciais para um padrão tecnológico” (*standard essential patents* – SEPs).
- Falta de clareza da forma adequada de implementação de uma licença FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory*, ou justa, razoável e não-discriminatória), que os titulares de SEPs obrigam-se a conceder a todos os interessados, e que estes devem cumprir para poder explorar uma patente essencial.

Posição “B”:

Esta posição é a de que não existe qualquer problema relacionados às SEPs e às licenças FRAND, e, portanto, não há tema que deva ser tratado pelo presente Grupo de Trabalho.

2. CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS INDESEJADAS

Posição “A”:

A principal causa dos problemas identificados é o fato do fenômeno das SEPs ser de origem recente, e, portanto, é natural que ainda haja dúvidas e perplexidades a respeito do adequado tratamento jurídico dessa categoria de patentes.

As consequências indesejadas são as incertezas das partes atingidas, o que gera insegurança jurídica e aumento dos custos de transação. Tanto para implementadores como para os titulares de SEPs (licenciantes), há falta de clareza quanto ao valor dos *royalties*, além de custos relacionados à defesa de seus respectivos interesses, muitas vezes em processos judiciais complexos onde se discutem a caracterização da essencialidade, a existência de infração, a validade da patente, e a delimitação dos termos FRAND.

Por outro lado, as intensas discussões ainda sendo realizadas no exterior demonstram que a matéria está longe de ser pacificada. Esta é uma consideração que irá nortear as propostas abaixo enunciadas.

Posição “B”:

Esta posição é a de que não existe qualquer problema relacionados às SEPs e às licenças FRAND, e, portanto, logicamente, não há causa nem consequência que deva ser tratada pelo presente Grupo de Trabalho.

3. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA

Posição “A”:

Propostas:

- Considerar, nos debates, as perspectivas de ambos os lados: implementadores, que se beneficiam das SEPs, e titulares de SEPs, que licenciam as tecnologias

- Evitar uma proposta legislativa para o Brasil que poderia colocar nosso país em descompasso com os países mais desenvolvidos, onde as mesmas questões ainda estão em evolução.
- Continuar com debates públicos, dentro e fora das esferas governamentais, reunindo representantes dos 3 Poderes e da sociedade civil.
- Produzir guias orientativos sobre SEPs e termos FRAND como medida educativa aos usuários e agentes do sistema.
- Apoiar e promover as discussões sobre o tema no âmbito de organizações multilaterais como a OMPI e a OMC.

Posição “B”:

Esta posição é a de que não existe qualquer problema relacionados às SEPs e às licenças FRAND, e, portanto, logicamente, não há propostas a serem aprovadas pelo presente Grupo de Trabalho.

4. IMPACTOS, RISCOS E REPERCUSSÕES DA PROPOSTA

Posição “A”:

Tendo em vista a limitação das propostas aprovadas, entre as quais não se inclui qualquer sugestão de modificação legislativa ou de regulamentos, em consequência não se vislumbra impactos, riscos ou repercussões relevantes, associados à proposta.

Posição “B”:

Esta posição é a de que não há propostas sendo sugeridas e, portanto, não há que se cogitar de impactos, riscos e repercussões.

-O-O-O-

MEMORANDO INTERNO

Assunto:	Benchmarking internacional sobre Patentes essenciais e termos FRAND	
Solicitante(s):	Gabriel Francisco Leonardos	
Autor(es):	Vitória Costa, Letícia Albuquerque e Evelyn Roboredo	
N. Ref.	1/86	
Palavras-chave:	Patentes essenciais; SEPs; termos FRAND; SSOs; direito concorrencial.	
Data:	18/08/2022	Última atualização: 08/09/2022

Sumário

I. RESUMO EXECUTIVO	1
I. LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL	2
I.1. German Patent Code	2
I.2. Treaty on the Functioning of the European Union - TFEU	3
I.3. Demais Materiais	4
II. PATENTES ESSENCIAIS E TERMOS FRAND NO CENÁRIO JURÍDICO-CONCORRENCIAL INTERNACIONAL	5
II.1. Regulamentação	5
II.1.1. PERSPECTIVA EM 2022: REINO UNIDO	5
II.1.2. PERSPECTIVA EM 2021: EUROPA	6
II.2. Licenciamento sob termos FRAND	8
II.3. Standard Setting Organizations (SSOs)	10
III. EXPERIÊNCIA ESTRANGEIRA	11
III.1. Unwired Planet v. Huawei e Huawei v. Conversant	11
III.2. Broadcom v. Qualcomm	13
III.3. Rambus v. FTC	15
III.4. FTC v. Qualcomm	17
III.5. Comissão Europeia v. Motorola	21
III.6. Comissão Europeia v. Samsung	23
III.7. Huawei v. ZTE	26
IV. A EXPERIÊNCIA NACIONAL	29
IV.1. Ericsson v. TCT – Ações judiciais	29
IV.2. TCT v. Ericsson – Representação no CADE	30
IV.3. Vringo v. ZTE	32
IV.4. Videolar v. Philips	33
IV.5. Compromisso de licenciamento de patentes por detentores de posição dominante	35
IV.6. Ato de Concentração Axalto/Gemplus	36
IV.7. Ato de concentração Videolar/Innova	38
IV.8. Acordo de Cooperação Técnica INPI-CADE	39
V. CONCLUSÃO	40

I. RESUMO EXECUTIVO

Em reunião do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), foi proposta a necessidade de um *benchmarking internacional*, para servir como ferramenta exploratória sobre possibilidades de regulação das patentes essenciais e termos FRAND.



Extrai-se do evento que, diante de relevantes preocupações suscitadas, existe a dúvida do grupo quanto à conveniência de efetivamente introduzir na legislação brasileira qualquer menção, ainda que sucinta, às patentes essenciais. Ou seja, eventualmente, poderá ser preferível não sugerir nem mesmo uma norma que apenas trate unicamente da obrigatoriedade de concessão de licenças FRAND, devido a possibilidade de que gere insegurança jurídica.

O presente memorando é dedicado à análise dessas questões, com base na legislação, doutrina e jurisprudência sobre o tema.

I. LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL

I.1. German Patent Code¹

“Section 10

(1) The patent shall further have the effect that any third party shall be prohibited, in the absence of the consent of the proprietor of the patent, from supplying or offering to supply, within the territorial scope of this Act, persons other than those entitled to exploit the patented invention with means relating to an essential element of the invention for use within the territorial scope of this Act if the third party knows or if it is obvious from the circumstances that those means are suitable and intended for using that invention.”

“Section 140b

(1) Any person who uses a patented invention contrary to sections 9 to 13 may be sued by the aggrieved party for provision of information, without delay, regarding the origin and the channel of commerce of the products used.

(2) In cases of an obvious legal infringement or in cases where the aggrieved party has brought an action against the infringer, the claim may also be asserted, without prejudice to subsection (1), against a person who, on a commercial scale,

1. had possession of infringing products,

2. made use of infringing services,

3. provided services used for infringing activities, or

4. according to the information provided by a person referred to in no. 1, 2 or 3, participated in manufacturing, creating or distributing such products or participated in the provision of such services, unless that person would be entitled under sections 383 to 385 of the Code of Civil Procedure to refuse to give testimony in proceedings against the infringer. In the event of assertion of the claim in judicial proceedings under the first sentence, the court may, upon motion, suspend the proceedings pending against the infringer until the proceedings on the claim concerning the provision of information have been concluded. The person obliged to provide the information may demand from the aggrieved party reimbursement of the expenditure for the provision of the information.

(3) The person obliged to provide the information shall give particulars of

¹ Disponível em <[Patent Act \(Patentgesetz, PatG\) \(gesetze-im-internet.de\)](http://www.gesetze-im-internet.de/patg)> Acesso em 08.09.2022.



1. the names and addresses of the manufacturers, suppliers, and other previous holders of the products or of the users of the services as well as of the intended wholesalers and retailers, and

2. the quantity of the products manufactured, delivered, received, or ordered, as well as the prices paid for the products or services concerned.

(4) The claims under subsections (1) and (2) shall be ruled out if such a claim is disproportionate in an individual case.

(5) If the person obliged to provide the information, while acting intentionally or grossly negligently, provides false or incomplete information, he shall be obliged to compensate the aggrieved party for the damage caused.

(6) Any person who provides true information without having been obliged to do so in accordance with subsection (1) or subsection (2) shall be liable to third parties only if he knew that he was not obliged to provide the information.

(7) In cases of an obvious legal infringement the obligation to provide the information may be imposed by means of an injunction in accordance with sections 935 to 945 of the Code of Civil Procedure.

(8) In criminal proceedings or in proceedings under the Act on Regulatory Offences the findings may be used against one of the persons obliged on account of an act committed prior to the provision of the information or against a relative referred to in section 52 (1) of the Code of Civil Procedure only with the consent of the person obliged.

(9) Where the information can be provided only by using traffic data (section 3 no. 30 of the Telecommunications Act), a court order regarding the admissibility of the use of the traffic data shall first have to be obtained upon motion by the aggrieved party. For issuance of this order, that regional court in whose district the person obliged to provide the information has his residence, principal place of business or an establishment shall have exclusive jurisdiction, irrespective of the value in dispute. The civil division shall decide. The provisions of the Act on Proceedings in Family Matters and in Matters of Non-Contentious Jurisdiction shall apply to the proceedings *mutatis mutandis*. The costs of the court order shall be borne by the aggrieved party. An appeal from the decision of the regional court shall be an available remedy. The notice of appeal shall be lodged within a time limit of two weeks. The provisions concerning the protection of personal data shall otherwise remain unaffected.

(10) The basic right to privacy of telecommunications shall be restricted (Article 10 of the Basic Law) by subsection (2) in conjunction with subsection (9).”

I.2. Treaty on the Functioning of the European Union - TFEU²

“Article 102 (ex Article 82 TEC)

Any **abuse by one or more undertakings of a dominant position** within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States.

Such abuse may, in particular, consist in:

(a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;

² Disponível em < [EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/lexuris/ui/entry.do?entryId=12012E/TXT-EN)>. Acesso em 08.09.2022



(b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;

(c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;

(d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.”

I.3. Demais Materiais

- Intellectual Property Office. (IPO). 2022. [Standard Essential Patents and Innovation: Summary of Responses to the Call for Views](#);
- The European Parliament and The Council of The European Union. 2022. [Digital Markets Act \(DMA\)](#);
- American Nat’l Standards Inst. (ANSI). 2022. [ANSI Essential Requirements: Due Process Requirements for American National Standards](#);
- European Commission, the United States Department of Justice Antitrust Division, and the United States Federal Trade Commission. 2021. [EU-US Joint Technology Competition Policy Dialogue](#);
- United States Patent and Trademark Office. (USPTO). 2021. [Draft Policy Statement on Licensing Negotiations and Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/Rand Commitments](#);
- Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents. 2021. [Contribution to the Debate on SEPs](#);
- European Telecom. Standardization. Inst. (ETSI). 2021. [Understanding ICT Standardization: Principles and Practice](#);
- European Commission. 2020. [Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Making the most of the EU’s innovative potential. An intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience](#);
- The United States Department of Justice. 2019. [Department of Justice, United States Patent and Trademark Office, and National Institute of Standards and Technology Announce Joint Policy Statement on Remedies for Standard-Essential Patents](#);
- PENTHEROUDAKIS, Chryssoula; BARON, Justus A. European Commission. 2017. [Licensing Terms of Standard Essential Patents: A Comprehensive Analysis of Cases](#);
- Int’l Organization for Standardization (ISO). 2017. [Common Patent Policy](#).



II. PATENTES ESSENCIAIS E TERMOS FRAND NO CENÁRIO JURÍDICO-CONCORRENCIAL INTERNACIONAL

II.1. Regulamentação

II.1.1. PERSPECTIVA EM 2022: REINO UNIDO³

“O UK Intellectual Property Office (IPO) publicou um resumo das respostas recebidas de sua consulta sobre patentes essenciais padrão (SEPs).

O escritório publicou o resumo das opiniões na sexta-feira, 5 de agosto, após uma chamada de opinião que durou 12 semanas entre dezembro de 2021 e março de 2022, e recebeu 56 respostas por escrito.

As respostas abrangeram seis temas: a relação entre SEPs, inovação e concorrência, e quais ações ou intervenções fariam as maiores melhorias para os consumidores no Reino Unido; concorrência e funcionamento do mercado; transparência no sistema; violação de patentes e remédios; licenciamento de SEPs; e litígio SEP.

[...]

Negociações de preços do SEP

Muitos entrevistados disseram que havia um desequilíbrio de poder para influenciar os preços nas negociações do SEP.

Os detentores do SEP alegaram que os implementadores derivam poder da exigência de oferecer termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND), o que "lhes deu a capacidade de 'reter' ou atrasar a entrada em licenças, enquanto esses termos foram negociados e litigados".

Por outro lado, os implementadores alegaram que os detentores do SEP exercem poder de mercado, com alguns argumentando que os detentores do SEP "usaram a ameaça de injunções para coagir os implementadores a aceitarem licenças não-FRAND".

Medidas anti-litígio ('Anti-suit injunctions')⁴

Além disso, vários respondentes comentaram sobre o uso de anti-suit injunctions (ASIs), que impedem uma parte de iniciar ou continuar a mesma ação legal em outra jurisdição ou de executar uma sentença obtida em uma jurisdição estrangeira.

Enquanto alguns entrevistados observaram que as ASIs podem ser úteis para evitar decisões conflitantes em diferentes jurisdições, vários entrevistados alegaram que as ASIs eram problemáticas, "aumentando o custo, a complexidade e a duração do litígio ou privando os titulares de SEP de sua capacidade de fazer valer suas patentes".

Outros disseram que as ASIs haviam sido utilizadas nos tribunais chineses sem o devido processo.

A IPO recebeu várias propostas para desestimular o uso de ASIs, incluindo uma sugestão de que o uso de um ASI deveria ser tratado pelos tribunais como um sinal de ser um licenciado não disposto a isso.

³ Tradução livre do artigo “Views on SEPs to inform UK IP strategy”, publicado pela World Intellectual Property Review em 08.08.2022. Disponível em <[Views on SEPs to inform UK IP strategy \(worldipreview.com\)](https://www.worldipreview.com/Views-on-SEPs-to-inform-UK-IP-strategy)> Acesso em 08.09.2022.

⁴ “Medidas anti-litígio”, ou “ordens anti-litígio” foram as expressões utilizadas no artigo “Anti-suit injunctions no direito brasileiro”, publicada no Migalhas. Disponível em <[Anti-suit injunctions no direito brasileiro \(migalhas.com.br\)](https://www.migalhas.com.br/Anti-suit-injunctions-no-direito-brasileiro)>. Acesso em 08.09.2022.



Tribunais nacionais e FRAND

Consulta também perguntou sobre os benefícios ou não dos tribunais nacionais que determinam os termos das licenças globais FRAND, como visto no caso *Unwired Planet da Suprema Corte do Reino Unido*.

Alguns respondentes disseram que o estabelecimento de taxas de licenciamento global pode ser mais eficiente do que a busca de litígios em múltiplas jurisdições.

No entanto, outros - incluindo muitos implementadores - afirmaram que os tribunais nacionais não deveriam ser capazes de obrigar uma parte a aceitar uma determinação dos termos de licenciamento global.

De acordo com alguns dos entrevistados, este é um alcance judicial extraterritorial que incentivou a prática do fórum shopping e o uso de ASIs.”

Eficiência do ecossistema

"Descobrimos que tanto os detentores do SEP quanto os implementadores relataram problemas relacionados à eficiência ou eficácia do ecossistema em torno dos SEPs", disse o IPO.

"Entretanto, havia pouco consenso sobre a natureza, extensão, causas e impacto dos problemas nesta área, com os detentores e implementadores do SEP frequentemente avançando argumentos contrários em resposta às questões colocadas".

As conclusões serão comunicadas aos ministros britânicos em 2023, ajudando a informar a decisão do governo sobre as ações a seguir, incluindo se é necessária alguma intervenção governamental. Qualquer intervenção política significativa será sujeita a consulta pública. [...]

II.1.2. PERSPECTIVA EM 2021: EUROPA⁵

Regulando SEPs

Paralelamente a um ano de muito trabalho nos tribunais europeus, houve uma evolução significativa na frente regulatória. A Comissão Europeia, que publicou no final de 2020 um **Plano de Ação de PI⁶** salientando a "necessidade de uma estrutura muito mais clara e previsível" para o licenciamento de SEPs, avança com seus planos anunciados, incluindo apoio a iniciativas lideradas pela indústria e possíveis reformas. Como parte destas atividades, a Comissão Europeia adjudicou um contrato para uma **Avaliação de Impacto Econômico⁷ sobre Patentes Essenciais** a um consórcio liderado pelos autores deste artigo, e em breve lançará uma consulta pública. A consulta pública da Comissão seguirá os passos das consultas públicas recentemente publicadas no Reino Unido⁸ e nos EUA⁹.

⁵ Tradução livre dos trechos do artigo "POHLMANN, Tim; BARON Justus. *The Year 2021 in Revue - SEP cases in Europe and Beyond*; IP Lytics. dez., 2021". Disponível em <<https://www.iplytics.com/2021/12/01/the-year-2021-in-revue-sep-cases-in-europe-and-beyond/>> Acesso em: 30.08.2022.

⁶ Disponível em <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0760&from=EN>> Acesso em: 30.08.2022

⁷ Disponível em <[Dr. Tim Pohlmann \(IPlytics\) and Dr. Justus Baron \(Northwestern University\) to lead consortium assisting the European Commission with "Economic Impact Assessment on Standard Essential Patents \(SEPs\)" - IPlytics](https://www.european-council.europa.eu/media/assets/4/4F/2021/12/21211201_IPA_Economic_Impact_Assessment_on_Standard_Essential_Patents_SEPs.pdf)>

⁸ Clique para acessar o teor da consulta pública <<https://www.gov.uk/government/consultations/standard-essential-patents-and-innovation-call-for-views/standard-essential-patents-and-innovation-call-for-views>> Acesso em: 30.08.2022.

⁹ Clique para acessar o teor da consulta pública <[Public Comments Welcome on Draft Policy Statement on Licensing Negotiations and Remedies for Standards-Essential Patents Subject to F/RAND Commitments | OPA | Department of Justice](https://www.gov.uk/government/consultations/public-comments-welcome-on-draft-policy-statement-on-licensing-negotiations-and-remedies-for-standards-essential-patents-subject-to-f/rand-commitments-opa-department-of-justice)> Acesso em: 30.08.2022.



Ao projetar sua iniciativa, a Comissão pode se basear nas numerosas propostas dos membros do "Grupo de Peritos em Licenciamento e Avaliação de Patentes Essenciais Padrão" da Comissão. O Grupo de Peritos do SEP entregou sua "**Contribuição para o Debate**¹⁰" em janeiro de 2021, incluindo 79 propostas feitas por membros individuais do grupo.

O Plano de Ação, a contribuição do Grupo de Peritos e as comunicações da Comissão ao longo do ano sinalizam um foco na transparência e nos custos de licenciamento das transações, bem como uma ambição de reduzir o número de litígios do SEP. Este enfoque político relativamente estreito parece contrastar um pouco com as metas ambiciosas da Comissão estabelecidas na Bússola Digital, e o papel previsto no Plano de Ação de PI para que a UE aja como uma norma internacional de proteção da PI.

[...]

Em uma nova consulta pública¹¹ de julho a outubro de 2021, a Comissão buscou feedback sobre várias opções políticas, incluindo a experiência das partes interessadas com diferentes divulgações do SEP obrigações, e suas opiniões sobre os grupos de negociação de licenças.

As **respostas** das partes interessadas e o debate público indicam opiniões fortemente divergentes sobre a questão dos grupos de negociação de licenciamento, com os detentores de SEPs particularmente preocupados com os potenciais efeitos anticoncorrenciais de facilitar a coordenação dos implementadores durante as negociações de licenciamento com os detentores de SEPs. Também vale a pena observar os **próximos passos do DG Comp** em relação às obrigações de divulgação SEP das organizações de desenvolvimento de normas (SDOs'). Parece haver uma divergência crescente entre as normas aplicáveis ao ETSI, que exige uma divulgação onerosa de SEPs potenciais individuais, e muitas outras SDOs, que apenas exigem declarações de licenciamento global em vez de divulgação. Essas diferenças correm o risco de serem exacerbadas por regulamentações europeias potenciais, colocando ainda mais obrigações de divulgação e transparência aos declarantes de potenciais SEPs.

Além disso, os titulares de SEPs enfrentam cada vez mais o risco de que os tribunais considerem suas SEPs inaplicáveis se essas patentes não forem especificamente divulgadas ao ETSI até uma data específica. Ao reservar suas disposições de "porto seguro" aos SDOs que fornecem pelo menos alguma transparência sobre o número e a identidade de potenciais SEPs, a Comissão Europeia, em sua revisão de suas **Diretrizes Horizontais**, pode, pelo menos em parte, contribuir para nivelar as condições de concorrência entre SDOs.

Os próximos passos da Comissão Europeia na revisão de suas Diretrizes Horizontais também serão observados de perto para indicações sobre a futura política de concorrência da UE e práticas de aplicação no domínio das SEPs. A **Lei de Mercados Digitais**¹² e pronunciamentos relacionados têm sido amplamente vistos como indicadores do aperto da política de concorrência europeia no campo das indústrias de alta tecnologia. No contexto dos esforços renovados para alcançar a convergência com a política antitruste dos EUA, exemplificada pelo recém-inaugurado Diálogo sobre Política de Concorrência Tecnológica Conjunta UE-EUA¹³, o recente retorno dos Estados Unidos a uma abordagem de política antitruste singularmente focada em conter o potencial de uma única

¹⁰ Disponível em <[DocsRoom - European Commission \(europa.eu\)](#)> Acesso em: 30.08.2022.

¹¹ Clique para acessar o teor da consulta pública < [Horizontal agreements between companies – revision of EU competition rules \(europa.eu\)](#)> Acesso em: 30.08.2022.

¹² Disponível em < [DMA \(europa.eu\)](#)> Acesso em: 30.08.2022.

¹³ Disponível em < [Justice Department, Federal Trade Commission and the European Commission Issue Joint Statement Following the Inaugural EU-U.S. Joint Technology Competition Policy Dialogue](#)> Acesso em: 30.08.2022.



empresa. Os abusos cometidos pelos detentores da SEP também podem influenciar as intenções de aplicação da lei de concorrência da UE.

Reforma na Lei de Patentes Alemã

No campo da lei de patentes - enquanto a patente Unitária continua avançando - o foco principal em 2021 foi a reforma da lei de patentes da Alemanha. Em junho de 2021, o Parlamento alemão aprovou algumas **emendas** à Lei de Patentes alemã ("PatG"), incluindo uma emenda sobre as regras de medidas cautelares em casos de violação de patente. A Alemanha serve atualmente como um importante local no qual os detentores de SEP podem buscar liminares contra licenciados não desejosos de SEP (a recente declaração conjunta do DOJ, USPTO e NIST sugere que as chances dos detentores de SEP de receberem liminares contra infratores de SEP nos EUA permanecem baixas). Neste contexto, a perspectiva de que a reforma de patentes na Alemanha possa introduzir limitações significativas no acesso dos titulares de patentes a tutelas de urgência gerou assim uma controvérsia significativa, com implicações muito além da Alemanha. Especialistas argumentam, no entanto, que a emenda, conforme adotada, tem pouco efeito sobre a disponibilidade de medidas liminares em casos de SEP. **A lei europeia de concorrência já estipula que a medida cautelar contra infratores de SEPs só está disponível se o infrator não estiver disposto a entrar em uma licença FRAND.** As liminares que são permitidas sob esta norma "Huawei v ZTE" dificilmente poderiam ser vistas como desproporcionais sob a norma esclarecida sob a lei de patentes alemã revisada. Essas disputas de licenciamento de SEP e discussões sobre a reforma regulatória ou legislativa ocorreram no contexto de discussões maiores sobre como as SEPs deveriam ser licenciadas fora do mundo dos smartphones. A indústria europeia tem participações significativas em ambos os lados do mercado de licenciamento do SEP, e observará de perto outras disputas, decisões judiciais e regulamentações no mercado europeu. [...]

II.2. Licenciamento sob termos FRAND

O compromisso relativo ao licenciamento de patentes essenciais, conhecido como *Fair, Reasonable and Non Discriminatory* – FRAND, é composto por três princípios. O conceito do termo *fair* refere-se à instauração de um compromisso justo, não considerado anticoncorrencial ou abusivo quando imposto por uma empresa dominante no mercado. Ou seja, tem-se o dever de que seja feito o uso de boa-fé.

Sobre esse ponto, o Código Civil prevê a obrigatoriedade do exercício da boa-fé¹⁴, tanto na conclusão quanto na execução do negócio jurídico. O Enunciado 170, da III Jornada de Direito Civil, reforça tal entendimento quando estabelece que: "A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes **na fase de negociações preliminares** e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato".

No que se refere ao termo de razoabilidade, cumpre ressaltar a sua aplicabilidade na medição do parâmetro da quantia máxima de *royalties* que pode ser exigida para licença no caso concreto. Nos Estados Unidos, um dos parâmetros usualmente utilizados para uma cobrança justa em termos de licenciamento são os

¹⁴ Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.



chamados “**Georgia-Pacific Factors**”, listados na ação *Georgia-Pacific v. United States Plywood* (S.D.N.Y 1970)¹⁵, para análise de um possível *royalty* justo¹⁶.

Os fatores incluem considerações relativas a licenças anteriores (fatores 1 e 2), a natureza, escopo e duração da licença (fatores 3,7), a política de licenciamento (fator 4), o relacionamento comercial entre licenciante e licenciado (fator 5), venda de itens não patenteados (fator 6), vendas e lucros (fatores 8 e 11), contribuição da tecnologia patenteada (fatores 9, 10, 12 e 13), opiniões de peritos qualificados (fator 14) e o valor que um licenciante e um licenciado teriam concordado em uma negociação hipotética para uma licença da patente em questão (fator 15)¹⁷.

Conforme leciona Jorge L. Contreras¹⁸ “**um princípio geral aceito para a avaliação dos royalties FRAND é que os royalties devem refletir o valor da tecnologia patenteada em comparação com a próxima melhor alternativa (embora não haja um consenso claro sobre se este princípio se aplica igualmente a alternativas patenteadas e não patenteadas). Como discutido abaixo, porém, há ampla controvérsia sobre o significado deste princípio, uma vez que ele é declarado em um nível menos abstrato, e Siebrasse & Cotter identifica vários princípios mais específicos para a fixação de royalties FRAND que foram adotados pelos tribunais dos EUA:**

- i. *O royalty deve impedir que os proprietários do SEP exerçam "holdup" de patentes.*
- ii. *Os tribunais devem minimizar o risco de "empilhamento de royalties", em que o ônus agregado de royalties que um vendedor incorre ao comercializar um produto incorporando múltiplos produtos, de propriedade separada. As patentes são desproporcionais ao valor da tecnologia agregada.*
- iii. *Um royalty FRAND deve refletir “incremental ex ante value” da tecnologia em comparação com as alternativas.*
- iv. *Os royalties devem ser proporcionais de várias maneiras à (a) importância da tecnologia para o padrão, (b) a importância da tecnologia para os usuários do padrão e (c) o valor do padrão para o usuário (o princípio da "proporcionalidade").*
- v. *O royalty não deve refletir "qualquer valor agregado pela padronização dessa tecnologia", ou seja, "pela adoção da tecnologia patenteada pela norma" - ou, como diz outra corte, simplesmente o "valor da norma".*
- vi. *O royalty deve ser adequado para preservar o incentivo da patente (o princípio do "incentivo à invenção").*
- vii. *O royalty deve fornecer um incentivo adequado para participar do processo de estabelecimento do padrão (o princípio do "incentivo à participação").*

Os princípios (1), (2), (3) e (5) geralmente servem para limitar os royalties que o proprietário de um SEP deve receber, os princípios (6) e (7) tendem a estabelecer um limite, e (4) podem tender de qualquer forma, dependendo da patente em particular.

¹⁵ VIEGAS, Juliana L. *Standard Essential Patents: Implicações para seu licenciamento e repercussões concorrências*. Revista da ABPI n.º 153, mar/abril 2018.

¹⁶ Esses parâmetros também foram usados na disputa entre a Microsoft v. Motorola Inc. e Motorola Mobility v. Microsoft perante o U.S. District Court.

¹⁷ SULLIVAN, Ryan; MEDUFF, DeForest e SKINNER, Justin. *Downgrade to Neutral: a Diminishing Role of The Georgia-Pacific Factors in Reasonable Royalty Analyses, in Les Nouvelles*, vol. LI, n.º 1, março de 2016.

¹⁸ Professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Utah S.J. Quinney College of Law, Fellow Senior Policy no Programa de Justiça da Informação e Propriedade Intelectual da Universidade Americana Washington College of Law e Senior Fellow no Programa de Pesquisa em Direito Internacional do Centre for International Governance Innovation (CIGI).



Embora todos esses princípios tenham sido reconhecidos nos casos e na literatura, é uma questão de intenso debate se todos eles são sólidos, assim como a questão de como (se for o caso) aplicá-los na prática¹⁹. [...]

II.3. Standard Setting Organizations (SSOs)

As *Standards Setting Organizations* são organizações de estabelecimento de padrões, associações de indústrias, baseadas em diferentes países que trabalham na adoção de padrões e normas técnicas para possibilitar a interoperabilidade de tecnologias, produtos e serviços.

Dentre alguns exemplos de entidades, estão a *International Standard Organization* (ISO), a *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE), a *International Telecommunication Union* (ITU), o *American National Standards Institute* (ANSI), o *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI), *International Electrotechnical Commission* (IEC), dentre tantos outros. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) assume a representação nacional perante órgãos como a ISSO e gerencia a política de normalização brasileira.

O objetivo das instituições antitruste dos EUA e da União Europeia é o avanço na busca por uma solução para a falta de clareza acerca do direito envolvendo as SEPs e dos termos considerados razoáveis para a licença FRAND. Dessa forma, além de da análise de processos relacionadas a patentes essenciais, as SSOs também elaboraram **guias** a respeito do licenciamento de propriedade intelectual²⁰, explicando como as autoridades antitruste devem analisar contratos desse tipo.

A autoridade norte-americana FTC divulgou sua nova versão do guia sobre licenciamento de patentes²¹ alguns dias antes de processar a Qualcomm²², deixando clara a preocupação do órgão com condutas relacionadas ao abuso do direito de propriedade intelectual. Por sua vez, a Divisão de Antitruste do Departamento da Justiça dos Estados Unidos publicou no final de 2019 **declaração** em conjunto com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) sobre a visão das autoridades com relação a licenciamento de SEPs²³.

Para solucionar possíveis problemas, a autoridade europeia vem desenvolvendo há alguns anos um **plano de ação** que promova “transparência e previsibilidade no licenciamento de SEPs”, considerados pela autoridade elementos-chave para a transformação digital. Dentre as ações já realizadas, destaca-se a elaboração de inúmeros estudos relacionados à padronização e patentes, criação de um grupo de especialistas que analisaram, dentre outros temas, termos de licenciamento de SEPs, com foco especial em patentes relacionadas à internet, e consulta pública sobre patentes e padrões.²⁴

¹⁹ Tradução livre do trecho retirado do livro “CONTRERAS, Jorge L. *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law*. Cambridge University Press. p. 367/368. 2018”.

²⁰ O Guia da União Europeia, mais específico, denominado “*Setting out the EU approach to Standard Essential Patents*” está disponível em: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583>. O Guia do FTC, em conjunto com o DoJ, contém informações gerais sobre o licenciamento de propriedade intelectual e está disponível em: https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1049793/ip_guidelines_2017.pdf

²¹ A nova versão do Guia, elaborada em conjunto com o DoJ, foi publicada em 13 de janeiro de 2017 e abertura do processo contra a Qualcomm se deu em 17 de janeiro de 2017.

²² Federal Trade Commission – FTC v. Qualcomm. Disponível em: https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/170117qualcomm_redacted_complaint.pdf.

²³ Documento disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-united-states-patent-and-trademark-office-and-national-institute-standards>.

²⁴ VIEGAS, Juliana L. *Standard Essential Patents: Implicações para seu licenciamento e repercussões concorrencias*. Revista da ABPI n.º 153, mar/abril 2018.



Em 2017, a Comissão Europeia emitiu um **Roadmap**, submetido a consulta pública, com o objetivo de estabelecer parâmetros previsíveis e proporcionais para o licenciamento de SEPs em termos FRAND, numa tentativa de normatização da matéria.²⁵

III. EXPERIÊNCIA ESTRANGEIRA

III.1. **Unwired Planet v. Huawei e Huawei v. Conversant**

Em 26 de agosto de 2020, a Suprema Corte do Reino Unido proferiu sua decisão unânime referente aos casos Unwired Planet v. Huawei e Huawei v. Conversant²⁶. Os casos envolviam as seguintes questões:

- i. Se os contratos celebrados por aqueles que participaram do estabelecimento de padrões pelo Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI) e concordaram em licenciar quaisquer patentes essenciais (SEPs) que possuíam em termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND) contemplavam que tais termos FRAND fossem estabelecidos em uma base global;
- ii. Se a exigência FRAND consistia em componentes separados justos, razoáveis e não discriminatórios ou se o termo era uma única obrigação unitária;
- iii. O papel da lei de concorrência relativa a abusos de posição dominante na decisão de disputas relativas as SEPs e, em particular, o significado da decisão do Tribunal de Justiça Europeu no processo ZTE v. Huawei; e
- iv. Se foi justo conceder liminares contra a Huawei quando esta concordou em aceitar a determinação do tribunal sobre o que eram termos FRAND para as patentes britânicas em questão, mas não para o resto do mundo²⁷.

Em apertada síntese, a primeira ação foi movida pela Unwired contra a Huawei por violação de cinco patentes britânicas alegadamente SEPs, as quais faziam parte de um portfólio mundial de patentes comprado da Ericsson pela Autora. A atuação da Unwired encontra-se no licenciamento de patentes para empresas que fabricam e vendem equipamentos de telecomunicações. Importa ressaltar que a Ericsson havia licenciado previamente os SEPs em questão à Huawei, mas a licença expirou em 2012. As empresas litigantes já haviam tentado negociações acerca do licenciamento de SEPs pela Unwired, contudo, não conseguiram chegar a um acordo.

A Unwired Planet ajuizou processo de infração contra a Huawei em março de 2014; em 2015 e 2016, foram realizados três julgamentos nos quais duas das SEPs *sub judice* foram consideradas válidas e essenciais, enquanto outras duas foram consideradas inválidas. Cumpre destacar que a Unwired Planet teve resultados similares em ações por infração de patentes com relação a patentes alegadas como SEPs na Alemanha e na China.

No julgamento subsequente, o juiz considerou que o descompromisso da Unwired de licenciar suas SEPs em termos da FRAND era punível e executável nos tribunais ingleses. Foi decidido que, a não ser que a Huawei concordasse em negociar uma licença global para todo o portfólio de patentes da Unwired, esta poderia pedir ordem judicial para impedir o uso das SEPs. Tendo em vista que o acordo seria celebrado entre empresas

²⁵ Idem.

²⁶ Decisão emitida em 26.08.202. Unwired Planet v. Huawei, (2020) UKSC 37, 26 August 2020, on appeals from: [2018] EWCA Civ 2344 and [2019] EWCA Civ 38. Disponível em: <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0214-judgment.pdf>. Acesso em 30.08.2022.

²⁷ Tradução livre: <https://www.jdsupra.com/legalnews/uk-supreme-court-decisions-in-unwired2737217/#:~:text=The%20UK%20Supreme%20Court%20found,consultation%20with%20the%20alleged%20infringer%E2%80%9D>. Acesso em 30.08.2022.



multinacionais de abrangência mundial, não faria sentido obrigar a licenciante a negociar licenças para cada território separadamente²⁸.

Destaca-se que, nesta sentença, o juiz indicou que o padrão FRAND não se refere somente aos termos da licença, mas também ao processo pelo qual é negociada. Ou seja, enquanto as partes negociarem em termos FRAND, as próprias ofertas que são intercambiadas a negociação não precisam ser, independentemente, FRAND, desde que o resultado o seja. Quanto às taxas de *royalties*, sugeriu-se a utilização de um parâmetro de comparação com outras licenças semelhantes, quando existentes.

O segundo caso diz respeito a ação movida pela Conversant contra a Huawei e a ZTE por violação de quatro de suas patentes britânicas. Estas fazem parte de um portfólio de cerca de 2.000 patentes e pedidos de patente, cobrindo 40 países, que a Conversant adquiriu da Nokia em 2011. A Conversant argumentou que o portfólio inclui 28 famílias de patentes que são SEPs. Assim como a Unwired, a Conversant é uma empresa de licenciamento de propriedade intelectual que licencia patentes para receitas de *royalties*. A Huawei e a ZTE solicitaram uma ordem de arquivamento das reivindicações da Conversant com base no fato de que os tribunais ingleses não tinham jurisdição para determinar a validade de patentes estrangeiras ou, alternativamente, para suspender o processo com base no fato de que os tribunais ingleses não eram o foro apropriado para julgar o caso.

Diante disso, a Suprema Corte analisou a jurisprudência nos Estados Unidos, Alemanha, China, Japão e os processos perante a Comissão Europeia. Em resumo, a jurisprudência dos EUA mostra:

- i. o reconhecimento de que o tribunal, ao determinar uma licença FRAND em tais casos, é solicitado a executar uma obrigação contratual que limita o exercício dos direitos de PI do titular da patente, incluindo seus direitos de PI sob a lei estrangeira;
- ii. uma disposição à princípio para conceder uma liminar contra a violação de uma patente nacional que seja uma SEP, se um implementador recusar uma licença nos termos da FRAND;
- iii. uma disposição à princípio de determinar os termos FRAND de uma licença mundial;
- iv. uma prática de procurar exemplos de negociações comerciais reais de licenças pelas partes envolvidas na indústria relevante ao fixar os termos FRAND de uma licença; e
- v. o reconhecimento de que a determinação de uma licença FRAND por um tribunal nacional não impede que um implementador conteste patentes estrangeiras com base na invalidade ou não infração em outros tribunais nacionais relevantes.

De igual forma, na Alemanha, a jurisprudência em desenvolvimento mostra o que segue.

- i. o reconhecimento de que uma licença mundial pode ser FRAND e a contraoferta de um implementador de uma licença nacional restrita à Alemanha pode não ser FRAND;
- ii. uma prática de considerar as práticas usuais das partes no setor relevante quando o tribunal determina os termos FRAND de uma licença; e
- iii. a disposição de conceder uma liminar contra a violação de uma patente nacional se o tribunal considerar que a oferta de licença de um proprietário do SEP é FRAND e o implementador se recusar a entrar na mesma. Os tribunais na China não rejeitaram a proposta de que uma licença mundial poderia ser FRAND, nem decidiram que não têm jurisdição para determinar os termos FRAND de uma licença mundial com o consentimento das partes, embora continue sendo uma questão de especulação se aceitariam ou não a jurisdição.

²⁸ <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/04/unwired-planet-v-huawei-20170405.pdf>



Em ambos os julgamentos foram indeferidos os pedidos. O juízo sustentou que os tribunais ingleses tinham jurisdição para fazer valer o compromisso feito sob a Política de IPR do ETSI e para determinar os termos de licença FRAND. Isto não interferiu na jurisdição dos tribunais estrangeiros em relação à validade ou violação de patentes estrangeiras, pois os termos de quaisquer licenças determinadas pelos tribunais ingleses poderiam ser ajustados para refletir as decisões relevantes dos tribunais de outros países. O Tribunal de Apelação manteve as ordens dos juízes de julgamento tanto na apelação da Unwired como na apelação da Conversant. Huawei e ZTE apelaram perante a Suprema Corte.

A Suprema Corte proferiu a sentença a favor da Unwired Planet e da Conversant, rejeitando os recursos, que confirma que as disposições contratuais que o ETSI criou sob sua **Política de DPI** dão aos tribunais ingleses jurisdição para determinar os termos de uma licença global de um portfólio multinacional de patentes.

Além disso, o juízo também observou várias outras disposições que devem ser incluídas em qualquer licença FRAND neste caso, inclusive:

- i. uma liberação para danos posteriores com base no fato de que os royalties foram pagos na taxa do contrato para o período anterior;
- ii. basear a cobrança de royalties no preço de venda líquido definido de equipamentos ou equipamentos de infraestrutura definidos pelo usuário final;
- iii. aplicação da taxa de royalties aplicável no país em que o produto licenciado foi vendido; sendo os royalties pagos no momento da venda. Se impostos pela corte, os termos da licença seriam públicos. No entanto, tal licença não deve incluir uma cláusula que preveja a jurisdição exclusiva buscando destituir a jurisdição de outros tribunais que de outra forma poderiam ter jurisdição sobre qualquer disputa relacionada à licença.

Diante disso, a Suprema Corte Britânica consagrou a possibilidade de discussão dos termos FRAND em sede judicial ao determinar a competência dos tribunais ingleses para estabelecer os termos e condições para o licenciamento de uma tecnologia padronizada, incluindo os *royalties*.

III.2. **Broadcom v. Qualcomm**

O caso²⁹ tratou do padrão tecnológico de telefonia móvel de terceira geração (“3G”) criado para a família de padrões Global System for Mobility (“GSM”) e conhecido como padrão do Universal *Mobile Telecommunications System* (“UMTS”). Esse padrão concorria com o *Code Division Multiple Access* (“CDMA”). Tais tecnologias estão contidas nos chamados chipsets, que transmitem informações, via ondas de rádio, para as estações rádio base. As estações rádio base, por sua vez, transmitem informações de e para as redes telefônicas e de computadores.

O padrão UMTS foi desenvolvido no âmbito do ETSI, onde passou por um processo de declaração de patentes essenciais, elaboração de especificações técnicas e votação. À época, a empresa Qualcomm Incorporated (“Qualcomm”) era titular das patentes essenciais à implementação do chamado padrão UMTS, nomeadamente àquelas relativas à tecnologia *W Code Division Multiple Access* (“WCDMA”). Nos fatos, apresenta-se que, embora a Qualcomm detivesse praticamente um monopólio no mercado de chips CDMA, a empresa ainda estava expandindo sua dominância em relação ao padrão UMTS.

Em 1º de julho de 2005, a Broadcom Corporation (“Broadcom”), concorrente da Qualcomm, ingressou com uma ação contra a Qualcomm por violação das normas concorrenciais ***Sherman Act e Clayton Act***. Alegou a

²⁹ ESTADOS UNIDOS. United States Court of Appeals, Third Circuit. Caso nº 06-4292, julgado em 04.09.2007.



Broadcom que a Ré teria induzido o ETSI e outras SSOs a incluírem sua tecnologia proprietária no padrão UMTS, por falsa concordância em obedecer às políticas das SSOs sobre direitos de propriedade intelectual, pois depois violou essas políticas ao não licenciar sua tecnologia sob termos FRAND, amoldando-se à conduta de *patent ambush*.

Em resumo, a Broadcom teria sido compelida pela Qualcomm a licenciar a tecnologia UMTS desta sob termos não FRAND, ao que a Broadcom teria se negado. Na mesma época, a Qualcomm adquiriu a Flarion Technologies (“Flarion”), empresa que detinha um enorme portfólio de patentes relacionadas à tecnologia *Orthogonal Frequency Division Multiplex Access* (OFDMA). Tecnologia também utilizada em diversos padrões de internet móvel, inclusive no padrão que evoluiu da família do GSM, o *Long Term Evolution* ou “LTE”, que passou a ser propriedade da Qualcomm.

Isso evidenciaria planos da Qualcomm de expandir seu monopólio para padrões futuros. Segundo a Broadcom, a aquisição intencional de poder de monopólio mediante o engano de uma SSO violaria a lei antitruste.

Entretanto, a Broadcom não obteve sucesso na ação judicial, em primeira instância, a *U.S. District Court for the District of New Jersey* concedeu, em 30 de agosto de 2006, um pedido de extinção feito pela Qualcomm. Dentre outras questões, a Corte entendeu que o monopólio do mercado da tecnologia WCDMA detido pela Qualcomm era legítimo, o que a autorizava a excluir a concorrência e decidir sob quais termos a tecnologia seria distribuída. Ainda, concluiu que mesmo que se entendesse que a inclusão da tecnologia WCDMA no padrão UMTS ocorreu mediante conduta enganosa, isso não seria mais relevante pois, com a promulgação do padrão UMTS, o resultado foi, efetivamente, a eliminação da concorrência. A Broadcom interpôs recurso de apelação.

A *Third Circuit Court*, ao examinar a decisão da Corte que acatou o pedido de extinção do feito formulado pela Qualcomm em 4 de setembro de 2007, concluiu que esta não reconheceu o fato de que, mesmo que a adoção do padrão UMTS não ampliasse os direitos de exclusão da Qualcomm como titular de patente, expandiu significativamente o seu poder de mercado ao eliminar alternativas à sua tecnologia patenteada. Outro ponto reformado foi a Corte de primeira instância ter assumido que o monopólio e a exclusão de tecnologias seriam uma consequência natural do processo de estabelecimento de padrões, o que é, na opinião do *Third Circuit Court*, “uma constatação factual não fundamentada que ignora a possibilidade de um padrão ser composto por tecnologias não-proprietárias”³⁰.

Em síntese própria, a Corte determinou que “(1) em um ambiente privado de padronização orientado por consenso, (2) uma promessa intencionalmente falsa do detentor da patente de licenciar tecnologia proprietária essencial nos termos da FRAND, (3) associada à confiança de uma SSO na promessa ao incluir a tecnologia em um padrão, e (4) à subsequente violação dessa promessa pelo detentor da patente, é uma conduta anticompetitiva acionável.”

Segundo ROYALL, TESSAR e DI VICENZO, a abordagem utilizada pela Corte de primeira instância analisou se a Qualcomm havia intencionalmente renunciado seus direitos patentários de exclusividade ou, de qualquer forma, praticou uma conduta inconsistente com a intenção de exercer tais direitos, capaz de levar a uma conclusão razoável de que a renúncia teria ocorrido. Com isso, a Broadcom evitou o ônus de comprovar como a SSO teria

³⁰ Tradução livre.



atuado na ausência da conduta de *patent ambush* por parte da Qualcomm (dificuldade enfrentada pela FTC no caso Rambus)³¹.

De fato, tratou-se de um posicionamento bastante importante do Poder Judiciário estadunidense que, em geral, não se manifesta sobre questões concorrenciais em disputas privadas de propriedade intelectual. Além disso, criou um precedente para que se entenda como anticompetitiva a cobrança de royalties não FRAND, indicativo de que a importância do compromisso FRAND ultrapassa as partes diretamente envolvidas no processo de padronização.

III.3. Rambus v. FTC

O presente caso³² envolveu padrões tecnológicos para a aplicação da tecnologia de memória de acesso randômico dinâmica (*dynamic random access memory*, “DRAM”), uma espécie de memória RAM, promulgados durante a década de 1990 pela SSO *Joint Electron Device Engineering Council* (JEDEC).

Em 1990, a Rambus depositou pedidos de patente para registro da invenção de uma arquitetura mais rápida para a DRAM. Ainda, por meio de carta datada de 17 de junho de 1996, a Rambus se retirou formalmente do JEDEC, e o processo de padronização para estabelecimento do padrão DDR SDRAM prosseguiu.

O Conselho de Diretores do JEDEC aprovou o padrão em 1999 e, a partir desse ano, a Rambus buscou informar aos principais fabricantes de DRAM e chips que detinha direitos de patentes sobre as tecnologias incluídas nos padrões SDRAM e DDR SDRAM do JEDEC, e que a fabricação, venda ou uso continuado de produtos compatíveis com esses padrões violava seus direitos. Como forma de resolver a infração, ofertou aos fabricantes o licenciamento, o que foi aceito por alguns deles.

Para compreender a problemática exposta no caso, é necessário retomar o cenário comum ao processo de padronização. Antes de uma SSO adotar um determinado padrão, há, normalmente, uma competição vigorosa entre diferentes tecnologias candidatas à padronização. Contudo, após finalizado o processo de padronização, a dinâmica concorrencial normalmente muda, à medida que os membros do setor começam a aderir ao padrão e, conseqüentemente, os produtos padronizados começam a dominar o mercado. Por isso, as SSOs costumam exigir que os titulares de patentes essenciais, mesmo antes de serem promulgadas como padrão, as divulguem e se comprometam a licenciá-las sob termos FRAND previamente. Na ausência do comprometimento de licenciar, a política das SSOs geralmente determina que se exclua a tecnologia patenteada das especificações do padrão, buscando-se tecnologias alternativas.

Nesse sentido, em processo administrativo datado de 18 de junho de 2002, a FTC³³ entendeu que a Rambus, enquanto participava do processo de padronização, propositalmente deixou de informar ao JEDEC os pleitos patentários feitos por ela e que cobriam quatro tecnologias padronizadas. Esses pleitos incluíam patentes já concedidas, pedidos ainda pendentes, e até mesmo planos de emendar esses pedidos de patentes para adicionar novas reivindicações.

³¹ ROYALL, M. Sean; TESSAR, Amanda; DI VICENZO, Adam. *Detering Patent Ambush in Standard Setting: Lessons from Rambus and Qualcomm*. *Antitrust*, vol. 23, no. 3, p. 36, 2009.

³² ESTADOS UNIDOS. *Rambus Inc. v. Federal Trade Commission*, 522 F.3d 456, 463-64 (D.C. Cir. 2008).

³³ ESTADOS UNIDOS. *Federal Trade Commission (FTC). Caso nº 011 0017, In the Matter of Rambus Incorporated.*



Em 5 de abril de 2007, a FTC emitiu uma opinião concluindo que a Rambus praticou conduta anticompetitiva buscando fazer com que as quatro patenteadas por ela fossem inadvertidamente incorporadas aos padrões DRAM. Constatou-se que, por meio de uma conduta enganosa, a Rambus distorceu os procedimentos para definição de padrões, efetivamente praticando *hold-up* da indústria de memória de computadores por meio da “captura” desses padrões.

Ainda, em opinião acerca da sanção apropriada à conduta, a FTC proibiu a Rambus de deturpar ou omitir tecnologias às SSOs, exigindo que a Rambus licenciasse suas tecnologias SDRAM e DDR SDRAM e estabelecendo limites para as taxas de *royalties* passíveis de serem cobradas. O percentual justo e razoável a ser cobrado pelas licenças seria aquele que teria resultado de negociações entre a Rambus e interessados na licença em momento prévio à padronização.

A Rambus recorreu da decisão da FTC ao *United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit*, alegando, em primeiro lugar, que não violou as políticas do JEDEC sobre a divulgação prévia de patentes, o que eliminaria a acusação de violação do dever concorrencial de fornecer informações aos seus concorrentes. Em segundo lugar, afirmou que, mesmo que a sua ausência de divulgação prévia violasse as políticas do JEDEC, a FTC entendeu que a não divulgação teve como consequências impedir (i) a adoção de um padrão não proprietário ou (ii) a concordância da Rambus ao compromisso FRAND, que não seriam por si sós violações concorrenciais.

No entendimento da Corte de Apelação, em relação à alternativa (i), não havia provas suficientes de que o JEDEC padronizaria outras tecnologias se soubesse o alcance total da propriedade intelectual da Rambus, algo que teria sido assumido pela própria FTC. Já em relação à alternativa (ii), não haveria indícios de efeitos anticompetitivos.

De acordo com a Corte, “*ainda que a conduta enganosa resulte em aumento do preço garantido por um vendedor, mas se ele o fizer sem prejudicar a concorrência, [a conduta] está além do alcance das leis antitruste.*” E, ainda, “[o] uso legal de conduta enganosa por um monopolista simplesmente para obter preços mais altos normalmente não tem nenhuma tendência especial à exclusão de concorrentes e, assim, diminuir a concorrência”³⁴, o que não constitui violação concorrencial.

Em decisão de 22 de abril de 2008, a Corte decidiu anular as medidas impostas pela FTC. A FTC chegou a pleitear revisão da decisão pela Suprema Corte. Mesmo diante de petições de *amicus curiae* apresentadas pelas empresas Hewlett Packard, Cisco, Sun Microsystems e Oracle em favor da FTC, em 23 de fevereiro de 2009, a Suprema Corte se negou a conhecer do pedido, e em 14 de maio de 2009 a FTC formalmente desistiu do caso.

DREXL entende que a decisão da Corte de Apelação como “*very classic U.S.-style antitrust analysis*”³⁵, a qual determina que somente se combate práticas exclusionárias, mantendo-se a legalidade de práticas puramente exploratórias. Segundo o autor, a Corte não examinou os aspectos dinâmicos do caso, como o fato de que a Rambus ocultou sua política de patentes em um estágio anterior à entrada de uma nova tecnologia no mercado. Com isso, a decisão da Corte de Apelação incentiva outros agentes a também se aproveitarem do processo de padronização, prejudicando a confiança dos demais membros das SSOs na padronização como uma forma de promover inovação.

³⁴ Tradução livre.

³⁵ DREXL. *Anticompetitive stumbling stones...* cit., p. 530.



Verifica-se nesse caso uma importante divergência em relação ao caso *Broadcom v. Qualcomm*. Embora as circunstâncias sejam semelhantes, no caso anterior, a Corte de Apelação entendeu que o compromisso FRAND apresentava um viés concorrencial que se sobrepunha ao interesse privado da Qualcomm de cobrar royalties acima do que seria considerado FRAND (reformando entendimento oposto adotado pela Corte de primeiro grau). Já no caso *Rambus v. FTC*, ocorreu o contrário: a Corte de Apelação não compreendeu o compromisso FRAND como instrumento concorrencial necessário para a padronização, mas meramente como um contrato do qual a Rambus não fazia parte, não tendo, destarte, dever algum a cumprir.

Importa notar, ainda, que caso idêntico foi analisado pela Comissão Europeia após recebimento de representação contra a Rambus feito pelas empresas Infineon Technologies AG (alemã) e Hynix Semiconductor Inc. (sul-coreana) em 18 de dezembro de 2002³⁶. A Comissão entendeu que a Rambus efetivamente praticou *patent ambush* e capturou os padrões tecnológicos da JEDEC, criando barreiras à entrada no mercado devido ao travamento deste no padrão DDR DRAM.

A própria Rambus propôs à Comissão um acordo no qual limitava os percentuais cobrados a título de royalties, inclusive determinando a não cobrança de royalties sobre tecnologias relacionadas aos padrões SDRAM e DDR DRAM. Em decisão de 9 de dezembro de 2009, o acordo foi aceito pela Comissão. Isso evidencia as enormes diferenças entre o tratamento concorrencial de casos de SEPs nos Estados Unidos e na União Europeia, ocorrendo o mesmo em relação à doutrina das *essential facilities*.

III.4. FTC v. Qualcomm

Em 17 de janeiro de 2017, após mais de dois anos de investigação, a FTC propôs ação judicial de natureza antitruste contra a Qualcomm perante o *District Court for the Northern District of California*³⁷, baseando-se em suposta monopolização do mercado de tecnologias de processadores de banda base³⁸ pautadas nos padrões tecnológicos CDMA e LTE. O objetivo foi “*desfazer e impedir que métodos injustos de competição sejam praticados contra ou que afetem o comércio, violando a Seção 5 (a) da Lei da Federal Trade Commission, 15 U.S.C. § 45 (a)*.”

Em sua petição inicial, a FTC alegou ser a Qualcomm uma empresa verticalmente integrada, líder global no fornecimento de processadores de banda base e titular de diversas patentes essenciais relativas aos padrões tecnológicos CDMA e LTE obedecidos por esses processadores, inexistindo nesse mercado concorrentes capazes de fazer frente a ela. Segundo a FTC, as empresas que poderiam concorrer com a Qualcomm (como a Intel e a MediaTek Inc, no fornecimento de processadores em geral, e a Samsung e a Huawei, no autofornecimento de processadores) simplesmente não têm tanto poder de mercado ou representatividade de vendas.

³⁶ UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. Caso COMP/38.636, decido em 09/12/2009.

³⁷ ESTADOS UNIDOS. District Court for the Northern District of California. Federal Trade Commission v. Qualcomm Incorporated, ainda em curso, processo nº 5:17-cv-00220, perante a Northern District of California.

³⁸ Nos termos da definição utilizada pela própria FTC em sua petição inicial, “[o]s processadores de banda base são dispositivos semicondutores (às vezes chamados de “chips”, “chipsets” ou “modems”) que existem dentro de aparelhos celulares. Processadores de banda base permitem que os aparelhos se comuniquem com a rede celular de uma operadora executando funções como sinal geração, modulação e codificação. Para se comunicar com a rede de uma operadora, o aparelho celular deve conter um processador de banda de base que esteja em conformidade com os padrões de comunicação celular suportados pela rede. (...) Processadores de banda base que estão em conformidade com mais de um padrão são conhecidos como processadores “multimodo”. Um aparelho que contenha um processador de banda base multimodo é capaz de se comunicar com redes que implantam mais de um padrão ou com múltiplas redes que implementem diferentes padrões.” (p. 7 da petição, tradução livre).



Aproveitando-se desse cenário, a Qualcomm teria:

- i. Feito uso de táticas anticompetitivas de licenciamento de patentes essenciais para extrair *royalties* excessivos de empresas que atuam como *Original Equipment Manufacturers* (OEMs) de aparelhos celulares, inclusive cobrando *royalties* sobre produtos que incorporassem processadores de banda base feitos por concorrentes; as OEMs ficariam vulneráveis a esse comportamento, pois a permanência destas no mercado depende do uso de processadores de banda base em conformidade com os padrões CDMA e LTE;
- ii. tentado enfraquecer concorrentes no mercado de processadores (tais como a Intel) ao recusar a estes o licenciamento de suas patentes sob termos FRAND, uma vez que a Qualcomm sempre optou por licenciar patentes aos fabricantes dos produtos finais, como a Apple e as OEM que a atendem, e não aos fabricantes de componentes desses produtos (chipsets); como a Qualcomm cobra royalties num percentual do valor do produto, torna-se mais vantajoso que essa cobrança ocorra sobre o produto final, mais valioso do que meros componentes, e
- iii. firmado, nesse contexto, dois contratos abusivos com a Apple: um que oferecia descontos em royalties em troca de exclusividade (o que seria, na verdade, uma penalização da Apple por usar processadores de banda base fornecidos por concorrentes da Qualcomm); e outro no qual a Apple se comprometia a não contestar os termos de licenciamento da Qualcomm como violação do compromisso FRAND.

A FTC alega terem decorrido desta conduta danos como o aumento dos preços cobrados às OEMs e, conseqüentemente, aos usuários finais; o enfraquecimento da demanda por processadores de banda base em geral, devido aos custos de aquisição mais altos por iniciativa da Qualcomm; a saída do mercado de alguns dos concorrentes da empresa; maior pressão de margem sobre os concorrentes restantes; e a supressão da inovação em tecnologias móveis.

Em pedido de extinção do feito apresentado na data de 3 de abril de 2017, a Qualcomm negou ter afetado negativamente a concorrência no mercado de processadores de banda base, afirmando não ter a FTC comprovado as alegadas práticas discriminatórias no sentido de penalização da compra, por parte das OEMs, de processadores concorrentes, e exclusão de concorrentes do mercado de processadores de banda base LTE e CDMA.

A Qualcomm recusou todas as acusações e, em 12 de maio de 2017, a Samsung, a Intel, a ACT | The App Association (associação que representa desenvolvedores de aplicativos) e o American Antitrust Institute apresentaram **petições como *amicus curiae*** em oposição ao pedido de extinção feito pela Qualcomm, reforçando a posição da FTC de que o compromisso FRAND seria, de fato, uma forma de coibir o abuso de poder de mercado criado pela padronização. No mesmo dia, a FTC também apresentou sua impugnação ao pedido de extinção.

Em 26 de junho de 2017, a Corte rejeitou o pedido de extinção do feito, reputando como adequadamente fundamentadas as alegações feitas pela FTC, dando continuação ao processo. Em 30 de agosto de 2018, a FTC peticionou pelo parcial julgamento sumário do feito, pleiteando que a Corte reconhecesse que a Qualcomm se comprometeu perante as SSOs *Alliance for Telecommunications Industry Solutions* (ATIS) e *Telecommunications Industry Association* (TIA) a “*disponibilizar licenças relativas a patentes essenciais (SEP) à implementação de padrões tecnológicos a todos os requerentes, sob termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND)*”³⁹, fato a tornar exigível o licenciamento de patentes essenciais a concorrentes que também ofertam chips de modem.

Cumpramos ressaltar que a ATIS e a TIA são SSOs estadunidense membros do 3GPP, grupo de SSOs que operacionalizou a promulgação dos padrões tecnológicos CDMA e LTE de internet móvel 2G e 4G, respectivamente. Embora outra SSO desse grupo, o ETSI, tenha tido um papel muito mais determinante no

³⁹ Tradução livre.



processo de padronização, a análise dos termos de sua política de direitos de propriedade intelectual exigiria a aplicação de direito francês⁴⁰.

Por terem sede nos Estados Unidos, isso não ocorre no caso da ATIS e da TIA, que também estabelecem em suas políticas o compromisso de licenciar sob termos FRAND. Mais especificamente, nas **diretrizes de aplicação da sua política de direitos de propriedade intelectual** (“guidelines”), a TIA indicou como exemplo de conduta discriminatória a disposição do detentor da patente de licenciar a todos os requerentes, com exceção de seus concorrentes⁴¹.

Ademais, a FTC retira dessa recusa de licenciar a “carga” concorrencial, transformando a recusa em uma questão contratual aparentemente simples – mas que, evidentemente, terá um enorme impacto concorrencial.

A Qualcomm se opôs ao julgamento sumário, argumentou que as políticas da TIA e da ATIS somente exigiam o licenciamento a interessados que forneçam dispositivos “completos”, como aparelhos celulares, não para aqueles que forneçam componentes, como chips de modem. Trata-se de uma interpretação mais restritiva da parte “não discriminatória” dos termos FRAND, no qual a detentora de tecnologia padronizada opta por licenciar apenas ao nível final da cadeia de produção – no caso, as OEMs –, recusando licenças a empresas fabricantes dos componentes incorporados nos produtos. Na condição de *amicus curiae* da Qualcomm, a Nokia também se manifestou contrária ao julgamento

Ocorre que, em 15 de outubro de 2018, a FTC e a Qualcomm apresentaram petição conjunta para requerer um prazo de 30 dias a negociação de um acordo. Nada obstante, a possibilidade de acordo é um tema controverso, que enfrenta resistência pela indústria⁴², pois significaria que a discussão sairia da esfera pública para a esfera privada. De toda sorte, o pedido foi rejeitado pela juíza do caso no mesmo dia.

Em 6 de novembro de 2018, foi proferida decisão em favor da FTC no pedido de parcial julgamento sumário. Aplicando a **lei californiana** (lei do local da corte e da sede da Qualcomm), e partindo-se do fato de que a Qualcomm não contestou o fato de ser vinculante o compromisso FRAND firmado com a ATIS e a TIA, a juíza entendeu que existia a obrigação de licenciar a concorrentes.

Muito embora não tenha considerado as **guidelines da TIA** como parte integrante da política de propriedade intelectual, a juíza concluiu que *“um titular de SEP que se compromete a licenciar suas SEPs em termos de FRAND deve licenciar essas SEPs a todos os interessados”*.

Ainda, a juíza entendeu que abrir a possibilidade de discriminação entre interessados na licença criaria um cenário propício para a monopolização do mercado de chips de modem, contrariando o propósito de se desenvolver tecnologias complementares que possam concorrer entre si, conforme estabelecido na política da TIA. Por fim, a juíza pontuou que a própria Qualcomm teria argumentado nesse sentido em uma ação judicial sobre violação patentária proposta pela Ericsson contra a Qualcomm (vide *Ericsson Inc v. Qualcomm Inc*, caso nº 2:96-cv-00183 perante a Texas Eastern District Court).

Em 21 de maio de 2019, o caso foi sentenciado, tendo-se chegado à conclusão de que, de acordo com as provas produzidas, (i) há barreiras de entrada significantes no mercado de chips de CDMA e LTE, (ii) as restrições

⁴⁰ Nos termos de sua cláusula 12, a Política de Direitos de Propriedade Intelectual do ETSI é regida pelo direito francês.

⁴¹ ESTADOS UNIDOS. Telecommunications Industry Association (TIA). Guidelines to the Telecommunications Industry Association Intellectual Property Rights Policy, maio/2014.

⁴² Cf. App Makers Urge FTC Not to Settle Qualcomm Suit, Bloomberg Law, 18 de out./2018. Disponível em: <https://news.bloomberglaw.com/mergers-and-antitrust/app-makers-urge-ftc-not-to-settle-qualcomm-suit>.



de comercialização criadas pela Qualcomm resultaram em uma deficiência de concorrência nesses mercados, (iii) mesmo as OEMs mais poderosas⁴³, que potencialmente concorreriam com a Qualcomm nesses mercados, não conseguiram influenciar ou pressionar os preços das licenças da Qualcomm, (iv) com o intuito de evitar a exaustão de suas patentes⁴⁴, a Qualcomm se recusa a licenciar chips às OEMs sem que estas assinem contratos independentes de licenciamento de patentes, (v) nesses contratos, a Qualcomm assegura o direito de exclusividade ao impedir que as OEMs adquiram chips de concorrentes, inclusive mediante cobrança de *royalties* mais altos caso as OEMs o façam, e (vi) as taxas de royalties da Qualcomm são irrazoavelmente altas, o que só é possível graças às supracitadas práticas exclusionárias.

Constatou-se que a Qualcomm havia se recusado a licenciar suas patentes essenciais a diversas empresas concorrentes⁴⁵, o que está em desacordo com as **políticas FRAND da ATIS e da TIA** a que se comprometeu. É interessante notar que a juíza do caso considerou que as contribuições da Qualcomm aos processos de padronização não eram suficientes para lhe permitir a cobrança de *royalties* nos moldes praticados. Segundo ela, “*other patent holders like Nokia and Ericsson have made comparable or even greater contributions to cellular standards*”, sem, ainda assim, gozar da posição dominante adquirida pela Qualcomm.

Por isso, sob o **Sherman Act**, vislumbrou-se na conduta da Qualcomm o intuito de prejudicar a concorrência, o que, segundo a juíza, foi efetivamente atingido em diversos casos, sendo proferidas as seguintes ordens:

- i. deixar de condicionar o fornecimento de chips de modem ao licenciamento de patentes relacionadas, devendo a Qualcomm negociar ou renegociar os termos de licenciamento de boa-fé, sem a ameaça de impedir acesso ou práticas discriminatórias relativas a chips de modem ou suporte técnico associado ou acesso a software,
- ii. licenciar suas patentes essenciais de forma exaustiva e sob termos FRAND, devendo submetê-los, caso necessário, a resolução de disputas arbitral ou judicial para sua determinação,
- iii. não impor cláusulas de exclusividade de facto ao fornecimento de chips de modem,
- iv. não impedir que seus clientes levem ao escrutínio de órgãos governamentais questões relacionadas a potenciais assuntos regulatórios ou aplicação da lei.,

Para garantir que a Qualcomm cumpra essas medidas, a Corte determinou o monitoramento de seus procedimentos de licenciamento pelo prazo de sete anos, devendo a Qualcomm reportar sua conformidade anualmente à FTC. A Qualcomm apresentou à United States Court of Appeals for the Ninth Circuit um recurso de apelação em 31 de maio de 2019.

Conquanto a decisão tenha partido de uma questão contratual (interpretação sobre a extensão do compromisso FRAND), trata-se de uma posição que explicitamente privilegia a concorrência sobre relações privadas e que reconhece os inegáveis impactos concorrenciais desse tipo de contrato, principalmente em casos como o da Qualcomm que, segundo apurado pela FTC e confirmado pela Corte, praticamente goza de um monopólio no mercado de chips de modem.

⁴³ No processo, prestaram esclarecimentos e depoimentos as seguintes empresas: LG Electronics, Sony, Samsung, Huawei, Motorola, Lenovo, Blackberry, Curitel, BenQ, Apple, VIVO, Wistron, Pegatron, ZTE, Nokia e outras OEMs chinesas de menor porte.

⁴⁴ Situação na qual a primeira venda autorizada de um produto patenteado exaure todos os direitos patentários referentes a ele. Assim, quando um consumidor adquire uma televisão, ele não é obrigado a assinar um contrato independente de licenciamento referente aos royalties das patentes aplicadas no produto.

⁴⁵ MediaTek, a joint-venture Project Dragonfly, Samsung, VIA Telecom, Intel, HiSilicon (subsidiária da chinesa Huawei), Broadcom, Texas Instruments, LG Electronics – sendo que, em relação às três últimas, a recusa da Qualcomm resultou na saída do mercado de chips por parte dessas empresas.



De fato, o caso concreto expõe exatamente o tipo de situação que o compromisso FRAND tenta combater com o seu fulcro concorrencial. Isso fortalece o argumento de que, no âmbito das patentes essenciais, discussões de aparente natureza contratual não devem descartar uma análise através da lente concorrencial.

Diante do crescimento dos mercados de ICT e do desenvolvimento de tecnologias voltadas à internet 5G, a decisão seria extremamente importante para empresas como a Intel, que é uma das líderes no mercado de chips para computadores, mas que ainda não tem participação expressiva no mercado de telefones celulares⁴⁶. Com efeito, havia a notícia de que a Intel pretendia ingressar no mercado de tecnologias 5G⁴⁷ e que, inclusive, tinha passado a fornecer chips à Apple após o deflagramento de ações judiciais entre esta empresa e a Qualcomm⁴⁸. Contudo, pouco tempo antes de a Qualcomm e a Apple noticiarem a assinatura de um acordo para encerramento dessas ações, a Intel informou que estava se retirando do mercado de chips de internet 5G, algo que tem sido atribuído à dominância da Qualcomm no mercado⁴⁹.

III.5. Comissão Europeia v. Motorola

Em 2 de abril de 2012, após receber representações da Apple e da Microsoft, a Comissão Europeia iniciou investigação concorrencial acerca do enforcement, pela Motorola Mobility Inc (“Motorola”), de patentes essenciais a padrões de uma tecnologia de padrão 2G chamada General Packet Radio Service (“GPRS”), conforme promulgado pelas SSOs ETSI, ITU, ISO/IEC e IEEE⁵⁰

O objetivo era avaliar se a Motorola teria atuado abusivamente e violado os compromissos de licenciamento assumidos com as SSO supracitadas, utilizando certas patentes essenciais para distorcer a concorrência no mercado interno da União Europeia. Em especial, a Comissão buscou investigar se a Motorola, por meio de medidas inibitórias fundadas em patentes essenciais e visando os principais produtos da Apple e da Microsoft (como iPhone, iPad, Windows e Xbox), não honrou compromissos irrevogáveis feitos com as SSOs.

A Comissão entendeu que a política de direitos de propriedade intelectual do ETSI, à qual a Motorola havia se submetido na data de 8 de abril de 2003, busca evitar a prática de hold-up de patentes e atingir um equilíbrio entre os benefícios públicos da padronização no tocante às telecomunicações e os direitos dos detentores de patentes essenciais.

⁴⁶ A Intel sequer aparece no gráfico com os maiores players desse mercado, conforme estudo elaborado pela empresa de consultoria Counterpoint Research no final de 2017. Vide COUNTERPOINT RESEARCH. *Qualcomm Leads Smartphone SoC Market; Fueled From Adoption By Fast Growing Chinese Brands*. 30.12.2018. Disponível em: <https://www.counterpointresearch.com/qualcomm-leads-smartphone-soc-market-fueled-adoption-fast-growing-chinese-brands/>. Acesso em: 30.08.2022.

⁴⁷ Vide notícia em Techcrunch: “Intel lays out its 5G plans ahead of Mobile World Congress”, publicada em 22.02.2018. Disponível em: <https://techcrunch.com/2018/02/22/intel-lays-out-its-5g-plans-ahead-of-mobile-world-congress/>. Acesso em: 30.08.2022.

⁴⁸ The Washington Post. “What this week’s Apple-Qualcomm-Intel dance means for the future of 5G”, notícia de 18.04.2019. Disponível em: https://www.washingtonpost.com/technology/2019/04/18/what-this-weeks-apple-qualcomm-intel-dance-means-future-g/?noredirect=on&utm_term=.79d6f69c5ad9. Acesso em: 30.08.2022.

⁴⁹ Estado de São Paulo. “Apple e Qualcomm entram em acordo após Intel desistir de produzir componente do iPhone”, notícia de 17.04.2019. Disponível em: <https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,apple-e-qualcomm-entram-em-acordo-apos-intel-desistir-de-produzir-componente-do-iphone,70002794614>. Acesso em: 30.08.2022.

⁵⁰ UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. Caso nº 39985, decidido em 29.04.2014.



Ainda, a Comissão concluiu que a Motorola detinha 100% mercado da tecnologia Cudak GPRS (que, à época, era a mais básica em uso nas redes móveis para fornecer serviços como e-mail e navegação na web), para a qual inexistia tecnologia substituta dentro da Área Econômica Europeia (EEA).

Devido à ampla adoção do GPRS no âmbito da EEA, e à necessidade de operadores e fabricantes de dispositivos em basear seus serviços e produtos em uma única tecnologia de interface aérea para que os dispositivos pudessem se comunicar com a rede, a indústria se encontrava “trancada” (*locked-in*) na tecnologia GPRS. Mesmo as gerações e tecnologias móveis mais recentes não conseguiram substituir a GPRS e, diante da dominância da Motorola superar o percentual de 90% do mercado, a existência de clientes grandes como a Apple não era afetava a posição da Motorola como fornecedora, uma vez ser impossível agregar os clientes em um grande bloco para fazer frente à Motorola.

Um ponto importante frisado pela Comissão é que, no âmbito do direito concorrencial comunitário europeu, empresas dominantes têm uma responsabilidade especial de não prejudicar, mediante conduta fora do âmbito da concorrência pelo mérito, uma concorrência verdadeira e não falseada no mercado interno. Isso é compatível com a propriedade intelectual, podendo um titular de patente, inclusive patentes essenciais, buscar a aplicação de medidas inibitórias como parte da prerrogativa de seus direitos de propriedade intelectual. A busca e a aplicação dessas medidas não podem, por si só, constituir um abuso de posição dominante.

Ainda assim, o exercício de um direito exclusivo pelo titular da propriedade intelectual não é imune ao direito concorrencial, pois circunstâncias excepcionais e a ausência de justificativa objetiva podem levar à conclusão de que foi praticada conduta abusiva.

No caso concreto, identificou-se como circunstância excepcional o contexto do estabelecimento de padrões GPRS e o compromisso fornecido pela Motorola ao ETSI de licenciar patentes essenciais à implementação da tecnologia GPRS Cudak em termos e condições FRAND. A Motorola, na condição de titular de patentes essenciais, comprometeu-se voluntariamente a licenciar sob termos FRAND e, caso não o fizesse, existia o risco de se prejudicar os benefícios resultantes do processo de definição de padrões, como uma maior compatibilidade, interoperabilidade e concorrência e menores custos de produção e de vendas.

A Comissão entendeu ainda que, ao buscar a aplicação de uma medida inibitória, um detentor de patentes essenciais poderia excluir até mesmo os produtos mais inovadores e padronizados do mercado pois, por definição, a tecnologia patenteada não pode ser contornada. Por sua vez, a eliminação de produtos concorrentes do mercado poderia limitar a escolha do consumidor e eliminar a concorrência a jusante. Por isso, os argumentos apresentados pela Motorola no tocante a medidas inibitórias obtidas em face da Apple não poderiam ser aceitos pela Comissão.

Diante da aplicação da liminar, a Comissão apurou que a Apple teve de escolher em ter os seus produtos excluídos do mercado ou aceitar os desvantajosos termos de licenciamento ofertados pela Motorola como condição para não aplicar a medida inibitória. Ao final, verificou-se que a Apple escolheu aceitar as condições de licenciamento desvantajosas.

Em conclusão, datada de 29 de abril de 2014, a Comissão entendeu que a busca por medidas inibitórias por parte de um titular de patentes, incluindo patentes essenciais, geralmente é um curso legítimo de ação. No entanto, é necessário considerar que, no tocante a medidas inibitórias, o contexto é diferente quando a essencialidade da patente decorreu da adoção de um compromisso voluntário de licenciar sob termos FRAND. Na visão da Comissão, tal compromisso representa um reconhecimento por um titular da SEP que, devido ao objetivo almejado pelo processo de padronização, suas patentes essenciais serão licenciadas mediante uma remuneração



FRAND, em contraste a outras patentes que não estão incluídas no padrão técnico e para o qual nenhum compromisso FRAND foi dado pelos seus titulares.

No caso, a partir das provas apresentadas pelas partes no processo de investigação, a Comissão concluiu que a Apple não se negou a licenciar as patentes essenciais da Motorola, o que tornaria injustificável a Motorola ter buscado a aplicação de medidas inibitórias contra a Apple, no sentido de impedir ela de comercializar os seus produtos. Portanto, diante de uma situação excepcional e da ausência de uma justificativa objetiva por parte da Motorola, a Comissão decidiu que a Motorola havia abusado de seu poder dominante ao buscar a aplicação de medida inibitória contra a Apple.

A Motorola foi então proibida de atuar nesse sentido face a Apple, devendo interromper prontamente essa conduta e eliminar todos os efeitos anticompetitivos decorrentes dela. Não foi, entretanto, aplicada multa à Motorola⁵¹.

Pontua-se que a análise feita pela Comissão Europeia é muito mais rígida do que a promovida pelo Judiciário estadunidense. O órgão europeu reconhece prontamente a natureza concorrencial do compromisso FRAND, o que resulta no entendimento de que a aplicação de medidas inibitórias pode ter impactos anticompetitivos graves. Como se viu nos outros casos analisados, há um cenário diferente nos Estados Unidos, no qual, a princípio, o escopo privado do compromisso FRAND ganha maior destaque.

III.6. Comissão Europeia v. Samsung

Esse caso⁵² também se refere a aplicação de medidas inibitórias contra a Apple, porém, dessa vez, buscadas pela Samsung, titular de diversas patentes essenciais à tecnologia 3G do UMTS (assim como ocorreu no caso *Broadcom v. Qualcomm*), padronizada pelo ETSI.

Em 1998, a Samsung se comprometeu perante o ETSI a licenciar essas patentes sob termos FRAND. Contudo, após comunicação por parte da Apple de que esta considerava não FRAND os termos de licenciamento propostos pela Samsung, a Samsung buscou, simultaneamente, a aplicação de medidas inibitórias liminares e permanentes em diversas jurisdições (França, Alemanha, Itália, Holanda e o Reino Unido).

Em 21 de dezembro de 2012, a Comissão concluiu preliminarmente que a conduta da Samsung poderia ser enquadrada como abuso de posição dominante, diante da situação excepcional do caso e da aparente ausência de justificativa objetiva para a prática.

Baseando-se no fato de que: (i) o UMTS, padrão para a tecnologia de telecomunicações móveis 3G na Área Econômica Europeia (EEA), não pode ser substituído por padrões de internet móvel de outras gerações, como o GSM (tecnologia 2G) ou LTE (tecnologia 4G); (ii) o UMTS não pode ser substituído por outros padrões 3G (incluindo CDMA2000, usado nos EUA, e TD-SCDMA, usado na China); e (iii) o UMTS não pode ser implementado sem ter acesso a cada uma das patentes essenciais de UMTS detidas pela Samsung, a Comissão concluiu que, para os fabricantes dentro da EEA que produzam aparelhos contendo padrões tecnológicos de UMTS, não existe tecnologia substituta conforme especificado nas especificações técnicas padrão do UMTS.

⁵¹ Segundo Ginsburg, Geradin e Klover, “[t]he Commission did not, however, impose a fine on Motorola given the uncertainty which surrounded the legality of its conduct.” (C GINSBURG, Douglas H.; GERADIN, Damien; KLOVERS, Keith. *Antitrust and intellectual property in the United States and the European Union. George Mason University Law & Economics Research Paper Series*. 2018, p. 28. Disponível em: <ssrn.com/abstract=3237788>. Acesso em: 30.08.2022.

⁵² UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. Caso nº 39939, decidido em 29/04/2014.



No caso, a Samsung detinha 100% de Market Share em cada um dos mercados relevantes analisados pela Comissão. Conquanto a titularidade de uma patente essencial não confira, por si só, uma posição dominante, a UMTS era efetivamente o principal padrão 3G na EEA.

Segundo o entendimento da Comissão, essa situação foi gerada principalmente devido ao compromisso de licenciamento sob termos FRAND, concedido pelos titulares de patentes essenciais de UMTS, incluindo a Samsung, que teria encorajado os operadores de rede e fabricantes de dispositivos a investirem na adoção do padrão UMTS. Como resultado, esses agentes do mercado se encontravam *locked-in* no padrão UMTS e à sua interface aérea, a WCDMA.

Mesmo a consideração de tecnologias que estavam despontando à época, como aquelas do padrão LTE, não seria suficiente para afetar a posição dominante obtida pela Samsung, pois a Comissão entendeu que essas tecnologias eram complementares, e não substitutas, àquelas do padrão UMTS.

Assim, devido à ampla adoção desse padrão, o licenciamento de SEPs se tornou indispensável para fabricantes de dispositivos móveis em conformidade com o padrão UMTS. Assim, tal como no caso Motorola, a situação excepcional enxergada pela Comissão era o processo de implementação de padrões tecnológicos de UMTS e o compromisso da Samsung de licenciar sob termos FRAND suas patentes essenciais a esses padrões.

A Comissão concluiu que o objetivo da Samsung com sua conduta era de (i) excluir do mercado a Apple, um fabricante rival de dispositivos móveis compatíveis com UMTS; e (ii) induzir a Apple a aceitar termos de licenciamento desvantajosos, em comparação com aqueles que a Apple pode ter aceitado na ausência da aplicação de medidas inibitórias. Na avaliação de LUNDQVIST, as decisões proferidas pela Comissão nos casos Samsung e Motorola identificam prejuízos concorrenciais mediante o uso de argumentos que descrevem condutas exclusionárias e exploratórias⁵³.

Na opinião da Comissão, um titular de patente essencial poderia, para proteger seus interesses comerciais, buscar medidas inibitórias nos seguintes cenários exemplificativos:

- i. um potencial licenciado está em dificuldades financeiras e se mostrou incapaz de pagar suas dívidas;
- ii. os ativos de um potencial licenciado estão localizados em jurisdições que não fornecem meios adequados de execução de danos; ou
- iii. um potencial licenciado não está disposto a entrar em um contrato de licença sob termos FRAND, remunerando o titular nesses termos. (Tradução livre).

No caso concreto, a Comissão não identificou essas situações. Embora a Samsung não tenha concordado com as conclusões adotadas pela Comissão, em 27 de setembro de 2013, ofereceu-se para firmar com esta um compromisso nos termos do **artigo 9, 1, da Regulação nº 1/2003 da União Europeia**⁵⁴, no qual se obrigava, dentre outras questões relacionadas, a não buscar a aplicação de medidas inibitórias, perante qualquer tribunal da EEA, fundada em violação de suas patentes essenciais referentes a padrões implementados em smartphones e tablets,

⁵³ LUNDQVIST, Björn. The interface between EU competition law and standard essential patents – from Orange-Book-Standard to the Huawei case. *European Competition Journal*, Vol. 11, Nos. 2–3, 2015, p. 378.

⁵⁴ *Article 9 – Commitments - 1. Where the Commission intends to adopt a decision requiring that an infringement be brought to an end and the undertakings concerned offer commitments to meet the concerns expressed to them by the Commission in its preliminary assessment, the Commission may by decision make those commitments binding on the undertakings. Such a decision may be adopted for a specified period and shall conclude that there are no longer grounds for action by the Commission.*



contra um potencial licenciado que, dentro de 30 dias do recebimento de uma oferta para negociar, concordar e cumprir uma determinada estrutura de licenciamento para a determinação de termos e condições FRAND.

Nos termos do compromisso ofertado, as negociações deveriam durar até 12 meses e, caso inexistisse um consenso sobre quais termos adotar, um terceiro (juiz ou árbitro) deveria determiná-los.

Excepcionalmente, a Samsung poderia pleitear medidas inibitórias contra um potencial licenciado caso duas condições cumulativas fossem atendidas: (i) um potencial licenciado tenha pleiteado medida inibitória contra a Samsung com base em determinadas patentes essenciais relativas a aparelhos móveis, e (ii) a Samsung tenha concordado em se comprometer com a estrutura de licenciamento de suas próprias patentes essenciais relativas a aparelhos móveis e de patentes essenciais do potencial licenciado, conforme coberto pelas **regras de reciprocidade das SSOs.**

O compromisso teria o prazo de cinco anos, a contar da data da decisão de aceite da Comissão Europeia.

Em 29 de abril de 2014, a Comissão decidiu acatar o compromisso ofertado pela Samsung, entendendo ser ele suficiente resolver as preocupações expressadas em sua análise preliminar. No entanto, a Comissão ressaltou que, caso um potencial licenciado opte por não adotar a estrutura de licenciamento exposta pela Samsung, ele não poderia ser automaticamente considerado como não disposto a ingressar em um contrato de licença sob termos e condições FRAND. Nessa situação, a corte judicial ou tribunal arbitral instado pela Samsung a conceder uma medida inibitória teria de avaliar todas as circunstâncias do caso em questão, a fim de decidir se o potencial licenciado esteja realmente se recusando o contrato de licença em termos FRAND.

Um ponto interessante foi a preocupação da Comissão em criar um **banco de julgados** relativos ao licenciamento de patentes essenciais. Com efeito, mesmo no caso de decisões arbitrais, a Comissão estabeleceu que a publicação de uma versão não confidencial dessas decisões “*contribuirá para a criação de um corpo de jurisprudência sobre o qual a futura determinações poderia desenhar. Isso deverá contribuir para uma solução eficiente e pautada em princípios de futuras disputas de FRAND por tribunais arbitrais.*”. Trata-se de uma questão especialmente importante para a determinação de *royalties* não discriminatórios, pois, caso esse tema fosse mantido não confidencial, permitiria a comparação entre casos concretos e a efetiva verificação de discriminação.

Embora não tenha resultado em uma condenação, contando que ocorreu um acordo, o caso Samsung reforça o entendimento adotado no caso Motorola de que o compromisso FRAND teria um viés concorrencial forte o suficiente para dirimir o direito de exclusividade inerente às patentes, em oposição ao posicionamento até então adotado pelas cortes estadunidenses.

Vale dizer, ao analisar as decisões dos casos Motorola e Samsung, alguns identificaram um posicionamento excessivamente favorável a licenciados de SEPs, em detrimento dos titulares dessas patentes⁵⁵. A esperança desses estudiosos era que o caso Huawei, decidido pela Corte de Justiça Europeia e a ser discutido abaixo, levasse a uma decisão mais “equilibrada”.

⁵⁵ No entendimento de Müller e Henke, “[t]he situation is certainly complicated for patent proprietors. (...) The outcome is that after the Commission decision only very few patent infringers will be willing to accept a licence for an SEP without prior litigation.” (Cf. MÜLLER, Tilman; HENKE, Volkmar. Patent enforcement as a violation of antitrust law: EU Commission decisions in Samsung and Motorola. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 9, No. 11, 2014, p. 941). Também, Lundqvist constatou que “[t]he Motorola decision and the Samsung settlement has been accused of being too potential licensee friendly.” (Cf. LUNDQVIST, Björn. *The Rise of Standardization and the Limits of Self-Governance - Unilateral Conduct Under International Standards from EU Competition Law Perspective*. 2015, p. 9. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2551060>. Acesso em: 30.08.2022.



III.7. Huawei v. ZTE

Trata-se de uma disputa⁵⁶ que originalmente tramitou perante a Corte alemã de Düsseldorf (*Landgericht Düsseldorf*). Por decisão datada de 21 de março de 2013, a Corte alemã solicitou à Corte de Justiça Europeia uma interpretação acerca do **artigo 102 do Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE)**⁵⁷, que veda o abuso de posição dominante.

A Huawei Technologies (“Huawei”), empresa global com atividade no setor das telecomunicações, é titular de patente europeia para “procedimento e aparelho de estabelecimento de um sinal de sincronização num sistema de comunicação”, concedida pelo órgão de propriedade intelectual alemão, integrante da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias (CPE).

Em 4 de março de 2009, a Huawei informou o ETSI acerca da existência dessa patente e de sua indispensabilidade para a implementação da tecnologia *Long Term Evolution* (“LTE”) de redes móveis. Nesse momento, a Huawei assumiu o compromisso de conceder licenças a terceiros sob condições FRAND.

Pouco tempo depois, a Huawei e a ZTE Deutschland GmbH (“ZTE”), empresa pertencente a um grupo global com atividade no setor das telecomunicações e que comercializa produtos equipados com um programa informático ligado ao padrão LTE na Alemanha, iniciaram conversas sobre possível violação de patente da Huawei pela ZTE e a possibilidade de celebrar um contrato de licença em condições FRAND relativamente a essa patente. Conforme narra a Corte de Justiça Europeia, as empresas não chegaram a um acordo, pois a Huawei pretendia receber um certo valor a título de *royalties*, ao passo que a ZTE pretendia um licenciamento cruzado. Nesse meio tempo, nenhuma proposta relativamente a um contrato de licença foi, de fato, concretizada.

Como a ZTE continuou a comercializar produtos contendo a tecnologia LTE, e, portanto, fazendo uso de tecnologia patenteada pela Huawei, esta ingressou com ação judicial contra a ZTE perante a Corte de Düsseldorf na data de 28 de abril de 2011. Os objetivos eram obter a cessação da violação da sua patente, a prestação de contas, a retirada dos produtos infratores do mercado e o pagamento de uma indenização.

A Corte de Düsseldorf entendeu então que a resolução do litígio principal depende do fato de a ação proposta pela Huawei constituir ou não um abuso de posição dominante. Em caso positivo, seria possível invocar o caráter obrigatório da concessão da licença sob termos FRAND para se julgar improcedente a ação inibitória da Huawei.

A dúvida da Corte de Düsseldorf era a seguinte: no caso Samsung, discutido no tópico anterior desse trabalho, a Comissão Europeia considerou que a propositura de uma ação inibitória era ilícita por força do **artigo 102 da TFUE** somente por ter como objeto uma patente essencial cujo titular tenha indicado a uma SSO estar disposto a conceder licenças em condições FRAND, e no caso de o próprio infrator da patente estiver disposto a

⁵⁶ UNIÃO EUROPEIA. Corte de Justiça Europeia. Processo C-170/13, julgado em 16/07/2015.

⁵⁷ Artigo 102º. É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja suscetível de afetar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado interno ou numa parte substancial deste. Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em:

- a) Impor, de forma direta ou indireta, preços de compra ou de venda ou outras condições de transação não equitativas;
- b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores;
- c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência;
- d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto desses contratos.



negociar essa licença. Assim, não seria pertinente as partes não terem chegado a um acordo relativamente ao conteúdo de certas cláusulas do contrato de licença, nem quanto ao montante da remuneração a pagar. Por isso, a Corte de Düsseldorf submeteu à Corte de Justiça Europeia as seguintes questões:

- i. O titular de uma patente essencial que, perante um organismo de normalização, se tenha declarado disposto a conceder a terceiros uma licença em condições FRAND abusa da sua posição dominante no mercado quando intenta uma ação inibitória contra um infrator da patente, apesar de o infrator se ter declarado disposto a negociar tal licença, ou o abuso de uma posição dominante no mercado só deve ser presumido se o infrator tiver apresentado ao titular da patente uma proposta incondicional e aceitável de celebração de um contrato de licença que o titular da patente não pode recusar sem prejudicar o infrator de forma não razoável ou violar a proibição de discriminação e se o infrator, antecipando a licença a atribuir, tiver cumprido as obrigações contratuais que lhe incumbem relativamente a atos de utilização já praticados?
- ii. *Se for de presumir o abuso de uma posição dominante no mercado, desde logo, na sequência da disponibilidade do infrator da patente para negociar: O artigo 102º TFUE estabelece condições qualitativas e/ou temporais especiais quanto à disponibilidade para negociar? Esta pode, designadamente, presumir-se nos casos em que o infrator se tenha limitado a declarar, em termos gerais (oralmente), estar disponível para negociar ou deve o infrator já ter começado negociações, por exemplo, enumerando condições concretas nas quais está disposto a celebrar um contrato de licença?*
- iii. *Caso a apresentação de uma proposta incondicional aceitável de celebração de um contrato de licença seja uma condição para entender que existe abuso de uma posição dominante no mercado: O artigo 102º TFUE estabelece condições qualitativas e/ou temporais especiais para esta proposta? A proposta deve conter todas as regras que normalmente constam dos contratos de licença celebrados no domínio da técnica em causa? A proposta pode, designadamente, ser apresentada sob condição de a patente essencial para um padrão ser efetivamente utilizada e/ou se revelar legítima?*
- iv. *Caso o cumprimento, por parte do infrator, de deveres decorrentes da licença a atribuir seja uma condição para entender que existe abuso de uma posição dominante no mercado: O artigo 102º TFUE estabelece condições especiais relativamente a estes atos de cumprimento? O infrator é, designadamente, obrigado a prestar contas sobre atos de utilização já praticados e/ou a pagar uma remuneração? A obrigação de pagamento de uma remuneração também pode, eventualmente, ser cumprida mediante a prestação de uma garantia?*
- v. As condições nas quais se deve presumir a existência de um abuso de posição dominante por parte do titular de uma patente essencial também se aplicam às ações em que são invocados outros direitos decorrentes da infração à patente (a prestação de contas, a retirada dos produtos, a indenização)?

A Corte de Justiça Europeia entendeu que, com base no caso alemão *Orange Book* (citado, inclusive, pela própria Corte de Düsseldorf), ainda que o titular de uma patente essencial ingresse com medidas inibitórias fundadas em violação dessa patente, sua conduta só poderia ser considerada abusiva em determinadas situações.

Em primeiro lugar, deveria existir uma proposta incondicional e vinculante de celebração de um contrato de licença, não limitada aos casos de violação de patente. Ainda, a parte que utilizar tecnologia patenteada antes da aceitação da proposta de licença deve promover esforços para assegurar o pagamento dessa utilização, já prevenindo um futuro contrato de licença. Como a ZTE não cumpriu com essas obrigações, a Corte de Düsseldorf entendeu que, em tese, não teria direito a invocar o caráter obrigatório da concessão da licença.

Na opinião da Corte de Justiça Europeia, o fato de o infrator estar disposto a negociar, somado ao fato de um titular de patentes essenciais ter se comprometido a conceder licenças a terceiros, não devem ser considerados suficientes para constituir um abuso de posição dominante. Isso porque a disponibilidade do infrator para negociar poderia abarcar várias interpretações e “*assegurar uma liberdade demasiado ampla ao infrator*”, sem que fosse garantida a honestidade do requerente da licença.



Para a determinação de abuso, seria necessário se estabelecer “*um equilíbrio apropriado e equitativo do conjunto dos interesses legítimos das partes a quem deve ser reconhecido um poder de negociação equivalente*”. A preocupação da Corte de Justiça Europeia é evitar tanto práticas de *hold-up* quanto de *hold-out*.

De toda a sorte, a Corte de Justiça Europeia se mostrou sensível à importante diferença entre patentes essenciais e patentes não essenciais: quando essencial, o licenciamento da patente se torna indispensável a qualquer concorrente que deseje fabricar produtos em conformidade ao padrão com o qual a patente está associada. Assim, uma medida inibitória poderia, de fato, ter o efeito de excluir a colocação ou a manutenção no mercado de produtos em conformidade com o padrão fabricados por concorrentes do titular e, assim, reservar para o titular a fabricação/comercialização desses produtos. Isso poderia constituir, em princípio, um abuso na aceção do artigo 102 do TFUE, o que poderia obstar a ações inibitórias ou pedidos de retirada de produtos do mercado.

Segundo a Corte Europeia de Justiça, o problema surge quando as partes não estão de acordo sobre como concretizar em um contrato os termos FRAND. Nesse caso, há de se considerar a especificidade das circunstâncias de direito e de fato em cada caso. A Corte de Justiça Europeia entende como ponto principal o fato de que os direitos de exclusividade do titular da patente não devem ser totalmente esvaziados somente pelo fato de ele ter se submetido ao compromisso FRAND.

Assim, a aplicação de medidas inibitórias estaria sujeita ao prévio cumprimento de exigências específicas. Em primeiro lugar, o titular não poderia internar medidas inibitórias sem prévio aviso ou consulta do infrator. Deve-se levar em consideração que não necessariamente o infrator estaria ciente da violação patentária, pois uma única tecnologia padronizada pode depender de centenas ou até milhares de patentes essenciais diferentes para ser implementada.

Em seguida, caso o infrator expresse o desejo de prosseguir com o licenciamento, o titular deve apresentar por escrito uma proposta de licença concreta em condições FRAND. Esse entendimento da Corte de Justiça Europeia se baseia numa expectativa razoável de que, por ter o titular voluntariamente se comprometido perante uma SSO a fornecer licenças FRAND, ele teria melhores condições de avaliar os termos de licenciamento, devendo ser ele a ofertar a licença.

Ao infrator recipiente da proposta, cabe um comportamento diligente, em conformidade com os usos comerciais reconhecidos na matéria e de boa-fé, sem o uso de táticas dilatórias. Só existiria abusividade na aplicação de uma medida inibitória por parte do titular caso essa aplicação ocorresse mesmo após a submissão de uma contraproposta pelo infrator. Sendo rejeitada a contraproposta, o infrator poderia assegurar sua posição de boa-fé mediante a constituição de uma garantia, em valor suficiente para cobrir o “número de atos de exploração anteriores da patente essencial”.

Ainda, após a submissão de contraproposta, caso as partes não cheguem a um acordo sobre os pormenores dos termos FRAND, teriam a possibilidade, desde que de comum acordo, de solicitar a intervenção de um terceiro para que este determine, dentro de um prazo curto, o montante da remuneração devida ao titular.

Dessa forma, caso fosse seguido esse prévio roteiro de negociações conforme descrito pela Corte de Justiça Europeia, a aplicação de medidas inibitórias (ou de prestação de contas ou pedido de indenização, seguindo-se os moldes do caso concreto) contra um suposto infrator não poderia ser considerada como abuso de posição dominante. Esse caso estabeleceu padrões mínimos de negociação no licenciamento de patentes essenciais, já discutidos no Capítulo 2 como um desdobramento do regime específico aplicado a essas patentes.



Embora o estabelecimento de padrões de comportamento também seja, em última análise, uma forma de restrição, fica claro que o objetivo da Corte de Justiça Europeia era balizar os precedentes firmados pelos casos Motorola e Samsung, considerados por ela excessivamente restritivos do direito de exclusividade patentário.

Ressalta-se que, conquanto a Corte tenha tentado estabelecer um modelo objetivo, a verdade é que muitos dos passos indicados por ela são passíveis de subjetividade, como, por exemplo, a constituição de valor em garantia pelo infrator.

Um ponto relevante que foi destacado pela Corte Europeia de Justiça é que esse roteiro de negociações não impede, de forma alguma, que o infrator questione em paralelo a validade das patentes em questão, o seu caráter essencial ao padrão tecnológico e/ou a sua exploração efetiva pelo titular, podendo mesmo o infrator reservar a faculdade de tomar essas ações no futuro.

Fato é que, conforme análise de LUNDQVIST, mesmo após a decisão, os requisitos para a aplicação das “circunstâncias excepcionais” permanecem de difícil interpretação. Ele observa que, no começo da decisão, a Corte de Justiça Europeia usa o termo “concorrentes” para se referir a infratores de direitos patentários, ao passo que, na segunda parte da decisão, quase que exclusivamente se refere a estes agentes como “infratores. A noção de “concorrentes” também surge na discussão sobre os requisitos para a aplicação das “circunstâncias excepcionais”.

Portanto, não fica claro se, em função desse fato, a decisão se aplica somente a casos de alavancagem anticompetitiva (uso de medidas judiciais proibitórias para exclusão de um concorrente no mercado a jusante) envolvendo agentes verticalmente integrados, ou se também ocorre aplicação a casos em que o titular da patente essencial e o infrator não atuam no mesmo mercado a jusante⁵⁸.

IV. A EXPERIÊNCIA NACIONAL

Ainda trilhando passos iniciais, o Brasil não tem uma jurisprudência consolidada sobre o tema e, do ponto de vista concorrencial, a escassez é ainda maior.

A análise dos casos do Poder Judiciário é relevante também para consagrar o entendimento acerca dos argumentos trazidos à esfera judicial, se abarcam questões concorrenciais e, em caso positivo, se os magistrados as levam em consideração na tomada de decisões. Um dos casos judiciais, inclusive, foi efetivamente levado ao CADE (TCT e Ericsson).

IV.1. Ericsson v. TCT – Ações judiciais

Entre os anos de 2012 a 2015, foram ajuizadas quatro ações⁵⁹ pela Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson (doravante “Ericsson”), titular de SEPs relativas a implementação da tecnologia 3G conforme padrões tecnológicos promulgados pelo coletivo 3GPP e pela SSO ETSI, em face da fabricante de dispositivos móveis que implementavam as tecnologias padronizadas, a TCT Mobile Telefones Ltda. (doravante “TCT”), perante a 2ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro. A acusação baseava-se, em suma, na alegação de que a TCT fazia uso não-autorizado das SEPs na fabricação e comercialização de aparelhos celulares e tablets.

⁵⁸ LUNDQVIST. *The interface between EU...* cit., p. 388.

⁵⁹ BRASIL. Justiça Estadual do Rio de Janeiro. 2ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, RJ. Processos nº 0373121-63.2012.8.19.0001, 0489343-17.2012.8.19.0001, 0197160-40.2014.8.19.0001 e 0005896-94.2015.8.19.0001.



As liminares de abstenção de uso, fabricação, comercialização e importação de aparelhos foram concedidas, determinando também que fossem recolhidas do mercado os celulares e tablets que estivessem disponíveis. Em defesa, a TCT recorreu em todas as ações sob o argumento de que a Ericsson teria se comprometido a licenciar suas SEPs sob os termos FRAND, o que a impediria de buscar medidas inibitórias contra potenciais licenciamentos.

Com êxito, no processo de nº 0005896-94.2015.8.19.0001, o MM. juízo revogou a liminar anteriormente concedida, dando razão as alegações da TCT no sentido de que titulares de patentes essenciais não poderiam impedir terceiro de utilizar a tecnologia, sob risco de violação do princípio geral da livre concorrência, sendo permitida a cobrança *royalties*. Conforme observa-se no trecho de decisão proferida em 31 de março de 2015, indicado abaixo.

Realmente, não seria lógico que a autora, após ceder a tecnologia para a formação de um padrão pudesse, com base na propriedade industrial, impedir a fabricação e comercialização de produtos de outras empresas, **o que fere a livre iniciativa e a livre concorrência, que se configuram princípios constitucionais da ordem econômica e também buscam a defesa do consumidor.** Deve-se garantir a proteção do direito industrial sem permitir o abuso do direito. Desta feita, **nas tratativas de padronização, as sociedades empresárias que participam do processo de padronização e cedem suas patentes, se comprometem a licenciá-las em termos justos e razoáveis.** É verossímil a alegação da ré quanto a impossibilidade de recusa do licenciamento da patente. (Grifos nossos).

Embora a proposta de realização de um depósito de caução pela TCT tenha sido aceita e implementada em valor que equivaleria aos *royalties* a serem pagos à Ericsson, ao final, os quatro processos se encontram-se arquivados devido a negociações entre as partes.

No entanto, em 2017 a Ericsson moveu novas ações contra a TCT⁶⁰, cujo objetos consistiam em patentes distintas dos casos anteriores, apesar de seu pleito conter a mesma narrativa de violação de patentes relacionadas à tecnologia 3G.

Nesse contexto, em resposta, a TCT ingressou contra a Ericsson em uma ação na Justiça Federal do Rio de Janeiro⁶¹ com o objetivo de anular as patentes sob discussão no processo de infração perante a Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Liminarmente, a TCT obteve a suspensão dos efeitos dessas patentes após prestar caução, que posteriormente seria substituída por carta fiança, de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) por determinação do juiz em de 3 de abril de 2018.

IV.2. TCT v. Ericsson – Representação no CADE

O primeiro caso envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos de jure enfrentadas pela autoridade concorrencial brasileira. Ainda em 7 de outubro de 2014, no início dos litígios entre as duas empresas, a TCT apresentou uma representação em face da Ericsson⁶² perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Em sua representação, a TCT acusou a Ericsson de ter praticado abuso de direito de propriedade industrial, abuso de *sham litigation* e negociação coercitiva, com o intuito de forçar a TCT a aceitar termos de licenciamento discriminatórios.

⁶⁰ Processo de nº 0301773-09.2017.8.19.0001, também tramitando perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, RJ.

⁶¹ BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Processo nº 0025037-30.2018.4.02.5101.

⁶² BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00, decidido em 02.12.2014.



Segundo a TCT, as ações inibitórias propostas pela Ericsson no Rio de Janeiro configurariam sham litigation em função dos efeitos por esta almejados: fazer cessar a comercialização, fabricação, uso, oferecimento à venda ou importação de aparelhos desenvolvidos pela TCT e que violassem as patentes de titularidade da Ericsson, bem como a remoção desses produtos do mercado. A TCT argumentou que esse tipo de conduta seria incompatível com o compromisso assumido pela Ericsson perante o ETSI/3GPP, no que seria obrigada a não impedir a utilização de suas patentes essenciais por terceiros, somente exigir o licenciamento sob termos FRAND. O comportamento litigioso da Ericsson objetivaria não a defesa de seu direito patentário, mas sim pressionar a TCT a aceitar termos discriminatórios de licenciamento, limitando a concorrência.

Devido a tutelas liminares favoráveis obtidas pela Ericsson em duas dessas referidas ações, a TCT foi efetivamente impedida de comercializar os aparelhos contendo tecnologias protegidas. Em sua defesa, a Ericsson alegou que as ações judiciais foram necessárias para resguardá-la da prática de hold-out pela TCT, consistente na utilização de tecnologias patenteadas como se inexistissem direitos de exclusividade, sem o pagamento de qualquer contrapartida ao titular da patente.

Segundo a Ericsson, o intuito de tal prática seria a obtenção de vantagem indevida sobre seus concorrentes que atuam em conformidade com os deveres relativos a patentes essenciais. A TCT, assim, estaria eliminando custos de transação nos quais necessariamente deveriam incorrer todas as empresas que desejassem implementar a tecnologia protegida, atuando como (*“free rider”*) dos investimentos da Ericsson em pesquisa e inovação.

Em 2 de dezembro de 2014, a Superintendência Geral (SG) do CADE emitiu **Nota Técnica** concluindo serem razoáveis as ações inibitórias ajuizadas pela Ericsson em face da TCT.

Na análise do caso, a SG levou em consideração: (i) a existência de demanda arbitral pendente perante a *International Chamber of Commerce* (ICC) entre as partes, na qual se discutia a quantificação dos royalties; (ii) o longo período de negociações entre as partes; e (iii) a existência de outros licenciamentos da tecnologia aparentemente sob termos FRAND com demais compradores.

De acordo com a SG, a TCT não demonstrou uma conduta deliberada para a exclusão de qualquer empresa do mercado mediante a prática de preços abusivos, apenas uma dificuldade em se chegar a um consenso, no âmbito de uma negociação privada entre as partes, acerca do valor dos *royalties*. Por fim, as alegações da TCT não teriam sido suficientes para afastar a inexistência de racionalidade econômica na suposta conduta praticada pela Ericsson de afastar concorrentes do mercado, pois esta não era verticalmente integrada e, assim, não concorria com a TCT no mercado de aparelhos ou dispositivos de telefonia móvel.

Nesse sentido, a SG entendeu que o fato de a TCT não poder comercializar seus produtos causaria à Ericsson um prejuízo maior do que eventual aceitação de acordo com baixo valor de *royalties*, não vislumbrando, assim, vantagem econômica auferida pela Ericsson a partir das medidas liminares obtidas em desfavor da TCT.

Com isso, a SG concluiu que a determinação do valor razoável e não discriminatório de licenciamento, bem como questões envolvendo o uso indevido ou óbice à utilização de patente, constituem questão de direito contratual e de direito de propriedade intelectual, cuja discussão deveria ser endereçada ao Poder Judiciário. A intervenção do CADE somente poderia se dar caso se verificasse uma imposição de dificuldades de acesso à patente essencial a empresas que concorressem com a titular da patente, frisando que o cerceamento da patente ou a imposição de termos desarrazoados ou discriminatórios poderia, sim, ter um viés anticompetitivo.



Dessa forma, o procedimento preparatório foi arquivado e o recurso administrativo interposto pela TCT foi considerado improcedente.

Nesse caso, verifica-se que o CADE não se recusou a enxergar no compromisso FRAND uma natureza concorrencial. Nesse sentido, o CADE estaria mais alinhado à posição europeia do que a estadunidense. Contudo, entendeu que o caso concreto apresentado pela TCT não era suficiente para gerar dúvidas sobre a conduta da Ericsson. O fato de a Ericsson e a TCT não atuarem no mesmo mercado foi determinante para as conclusões da SG, pois, nesse caso, não há racionalidade econômica em se excluir a TCT desse mercado⁶³.

IV.3. Vringo v. ZTE

A ação em questão foi ajuizada perante a 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro na data de 14 de abril de 2014⁶⁴. Em 2012, quando a patente da tecnologia RNC/eNodeB passou a pertencer à Vringo, esta ingressou com ações judiciais contra a ZTE em diversas partes do mundo, todas fundadas em violação de patente e buscando impedir a ZTE de comercializar, usar, fabricar, oferecer à venda, instalar, testar e importar diversos equipamentos contendo as referidas tecnologias.

A patente em questão fazia parte de um pacote de mais de 500 patentes adquiridas da Nokia em uma operação ocorrida em 2012. Trata-se de patente relacionada às redes 3G e 4G, cobrindo um equipamento controlador de rede, chamado de *Radio Network Controller* (“RNC”) na infraestrutura de rede 3G e de *Evolved Node B* (“eNodeB”) na rede 4G, cuja detentora atual é a Vringo Infrastructure Inc (“Vringo”). Tal equipamento é necessário à operação de realocação de um usuário do sistema celular quando em movimento entre as estações-base de cobertura, estabelecendo a comunicação entre as estações-base e o núcleo da rede.

Desde o começo dos anos 2000, a ZTE Corporation (“ZTE”), empresa que produz dispositivos móveis (como aparelhos celulares), começou a implementar no mundo inteiro, inclusive no Brasil, uma infraestrutura de redes 3G e 4G, utilizando-se de controladores de rede RNC e eNodeB sem obter o licenciamento da patente que, à época, estava sob titularidade da Nokia. Houve um longo período no qual as duas empresas mantiveram negociações, sem, no entanto, chegar a um acordo.

Liminarmente, a juíza responsável pelo caso ordenou que a ZTE deixasse de fabricar, usar, oferecer à venda ou efetivamente venda, instale, teste e importe equipamentos contendo tecnologia RNC/eNodeB sem autorização da Vringo, sob pena de multa diária, um dia depois da propositura, e após a Vringo ofertar o depósito de caução no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) para ter deferido o pleito de medida liminar.

Buscando obter a suspensão da liminar, a ZTE chegou a propor o depósito judicial de valor equivalente aos *royalties* a serem pagos à Vringo como garantia, porém, a titular não aceitou os termos propostos, no que a juíza responsável pelo caso entendeu que não lhe cabia uma determinação acerca do valor dos *royalties*, devendo essa questão ser discutida exclusivamente pelas partes, portanto, foi mantida a decisão liminar.

⁶³ Cf. FRAZÃO, Ana; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de. The Relationship Between Antitrust and Intellectual Property Law on CADE'S Case Law. In: SILVEIRA, Paulo Burnier da (Ed.). Competition and Policy in Latin America. West Sussex: Kluwer Law International B.V., p. 255-267, 2017.

⁶⁴ BRASIL. Justiça Estadual do Rio de Janeiro. 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, RJ. Processo nº 0126070-69.2014.8.19.0001, julgado em 18.12.2015; BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Processo nº 0037510-53.2015.4.02.5101, julgado em 03.06.2016.



Em 14 de abril de 2015, a ZTE ajuizou ação na Justiça Federal do Rio de Janeiro com o objetivo suspender os efeitos da patente da Vringo e de fixar royalties provisórios no percentual de 0,5% para equipamentos de infraestrutura de rede UMTS (3G) e de 0,5% para equipamentos de infraestrutura de rede LTE (4G), calculados sobre os produtos vendidos.

A ZTE argumentou que a Nokia, antiga titular da patente, havia se comprometido, perante o ETSI/3GPP, a licenciar suas patentes essenciais aos padrões 3G e 4G sob termos FRAND, o que autorizaria a exploração por todos os usuários de padrões de telefonia móvel, envolvendo assim a fabricação, comercialização e uso de aparelhos contendo a tecnologia patenteada. Assim, o compromisso firmado pela Nokia limitava os direitos patentários em questão, ocorrendo a exclusão do direito de impedir que terceiros utilizem a tecnologia patenteada, sob pena de se caracterizar comportamento excludente e abusivo do direito de propriedade industrial. O titular de patente essencial poderia somente buscar a cobrança de *royalties*. Dessa forma, a Vringo teria se servido da essencialidade da tecnologia para propor ação inibitória contra a ZTE, com o intuito de impedir a comercialização dos produtos desta no mercado brasileiro.

Em decisão datada de 11 de maio de 2015, foi negado o pleito de medida liminar feito pela ZTE. Analisando o processo que corria na justiça estadual, a juíza responsável pelo caso concluiu inexistirem provas de que a ZTE tenha se disposto de modo efetivo a negociar o licenciamento da SEP da Vringo, e que isso só ocorreu após a propositura da ação pela própria empresa. Em dezembro de 2015 as partes firmaram um acordo global e resolveram seus litígios de forma privada, tendo sido extintos todos os processos.

Nesse caso, as Justiças Federal e Estadual não vislumbraram questões concorrenciais ou de interesse público na disputa, deixando, inclusive, de se cassar medidas inibitórias contra a empresa supostamente infratora (a ZTE).

IV.4. Videolar v. Philips

Ao longo da década de 1970, a Koninklijke Philips Electronics N.V. (“Philips”) integrou consórcio com outros membros da indústria eletrônica⁶⁵, que investiu e desenvolveu mídias digitais que utilizam tecnologia óptica em substituição à até então predominante tecnologia magnética⁶⁶, o CD-R e o DVD-R, discos nos quais dados digitais podem ser gravados uma única vez para futura reprodução/acesso.

Devido ao peso dos membros do consórcio no mercado, a partir da metade da década de 1980, esses formatos acabaram se tornando dominantes, substituindo as mídias preexistentes. Trata-se, assim, de um caso envolvendo padrão tecnológico de fato; contudo, a situação é útil para entender a racionalidade do CADE em situações de padronização.

Nesse sentido, criou-se um *pool* de patentes necessárias à implementação dos formatos CD-R e DVD-R. Empresas que pretendessem produzir discos nesses formatos tinham que obter o licenciamento de uso das patentes com a Philips, administradora do pool no Brasil, inclusive a Videolar S.A. (“Videolar”), que era uma das quatro fábricas de discos graváveis instaladas no Brasil à época.

⁶⁵ Toshiba, Time-Warner, Matsushita, Hitachi, Mitsubishi, Pioneer, Thomson e JVC.

⁶⁶ Por exemplo, fitas de vídeo VHS, fitas de áudio K7 e disquetes.



Assim, em 19 de maio de 2006, a Videolar apresentou representação perante a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do CADE⁶⁷, na qual informou que a Philips estaria abusando de sua posição dominante de duas maneiras:

- i. por meio da eliminação de formatos de mídias concorrentes no Brasil (como o VHS) – especialmente pela omissão em combater a importação de produtos não licenciados, além de termos contratuais que impedem a Videolar de proteger a propriedade intelectual em nome da Philips –, o que tornaria a Videolar “refém” dos formatos CD-R e DVD-R; e
- ii. por meio da cobrança de preço discriminatório e abusivo para licenciamento de patente necessária à produção da mídia digital. Existiria ainda a possibilidade de se comprar de empresas no exterior que oferecem CD-R e DVD-R “com” e “sem” a cobrança de *royalties*, o que traria vantagens competitivas a determinados agentes em detrimento de outros. Ademais, a Philips cobraria um preço estabelecido em dólar e superior aos valores praticados em outros países.

Dessa forma, as condutas supostamente praticadas dizem respeito à prática de infração à ordem econômica apta a gerar, efetiva ou potencialmente, limitação à livre concorrência, aumento arbitrário de lucros e exercício de forma abusiva de posição dominante (incisos I, III e IV do art. 20 da Lei 8.884/94, vigente na época).

Em resposta, a Philips afirmou que sempre ofertou ativamente licenças de suas patentes tanto para CD-R quanto para DVD-R, em condições razoáveis e não discriminatórias. No que se refere ao cálculo dos valores devidos a título de *royalties*, a Philips informou que os *royalties* para discos de CD-R e DVD-R são valores fixos (não expressos em forma de porcentagem do preço de venda ou dos custos de produção), semelhantes em todos os países e calculados com base no número total de discos ópticos vendidos (não no número total de discos ópticos produzidos), de forma que todas as empresas que comercializam CD-R e DVD-R no Brasil estariam sujeitas ao pagamento, inexistindo vantagem competitiva para aquelas que importam a mídia “sem” a cobrança de *royalties*.

Inexistiria também racionalidade econômica em eventual incentivo da proliferação de produtos não licenciados, pois a Philips se beneficiaria indiretamente de eventual expansão das fábricas de discos ópticos (sendo-lhe prejudicial a eliminação da Videolar, portanto), ao passo que eventual não recolhimento de *royalties* nos produtos não licenciados lhe traria prejuízos.

Face ao alegado, em 24 de setembro de 2008, a SDE concluiu inexistirem indícios suficientes para se prosseguir com a investigação, recomendando o arquivamento do feito. Sobre o item (i) da representação da Videolar, a SDE concluiu pela inexistência de “indícios nos autos de que o mero aumento da oferta de produtos não-licenciados está eliminando o formato VHS”, pois, em função dos efeitos de rede, “quanto maior o número de filmes lançados naquele formato, maior o número de consumidores que irão preferir aquele formato”⁶⁸.

Ainda, em relação à ausência de defesa contra a entrada de produtos não licenciados no mercado brasileiro, a SDE entendeu que “é prerrogativa da empresa detentora do direito de patente a decisão de fazer cumprir seus direitos de propriedade intelectual”, o que a Philips teria esclarecido se pautar em uma análise de custo-benefício⁶⁹.

Por fim, em relação à dominância dos formatos CD-R e DVD-R, a SDE afirmou que

⁶⁷ BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Averiguação Preliminar nº 08012.005181/2006-37. Conselheiro Relator Paulo Furquim de Azevedo, julgado em 29.04.2009.

⁶⁸ Fl. 316 dos autos.

⁶⁹ Idem.



[s]e esta nova tecnologia está substituindo a antiga, VHS, por sua eficiência, baixo custo de produção, preferência do consumidor e superioridade tecnológica, a dependência de que fala a Representante é natural e fruto da concorrência saudável. Isto porque, as baixas barreiras à entrada, fácil acesso ao programa de licenciamento, e custos de produção mais baixos geram incentivos naturais para mais empresas adotarem o formato de mídias ópticas.⁷⁰

Em relação ao item (ii) da representação, cobrança de preços abusivos e discriminatórios, a SDE citou **jurisprudência do CADE** a impedir que o aumento de preços fosse tratado como uma conduta ilícita per se no âmbito do antitruste. Nesse sentido, diferenciou os preços chamados exploratórios (quando uma empresa dominante pratica preços altos para seus consumidores finais, com os quais não concorre) dos preços excludentes (praticados com o objetivo de excluir um concorrente do mercado, praticado por empresas verticalmente integradas), concluindo que a atuação do CADE deveria se limitar aos excludentes.

A partir dos documentos apresentados, a SDE entendeu que a Philips cobrava preços fixos e universais e que eventuais descontos podem ser obtidos por licenciados que sejam plenamente adimplentes com as suas obrigações contratuais. Ainda, como a Philips cobrava royalties sobre o número total de discos ópticos vendidos, realmente inexistiria vantagem competitiva e, por consequência, preço abusivo excludente, no tocante à importação de discos “sem” a cobrança de *royalties*.

Tanto a Procuradoria do CADE quanto o Ministério Público Federal junto ao CADE concordaram com a SDE sobre a recomendação de arquivamento. Seguindo o procedimento vigente à época para os casos de arquivamento, os autos foram encaminhados ao Tribunal do CADE em “recurso de ofício”.

Em 29 de abril de 2009, Conselheiro Relator Paulo Furquim de Azevedo concluiu que a disputa deveria ser resolvida no âmbito privado:

Se, de fato, a Philips estivesse deliberadamente evitando exercer seus direitos patentários junto a terceiros, a disputa que aflora nos autos seria uma questão eminentemente privada, sem implicações deletérias à concorrência. O licenciamento consiste na cessão do direito de usufruto da propriedade intelectual, cujo valor depende do quanto tal usufruto permitirá a realização de lucro econômico. Portanto, é indiscutível que a representante teria o valor de seu licenciamento reduzido se o direito de propriedade intelectual fosse estendido a terceiros. Entretanto, esta é uma questão privada, que afeta a disposição a pagar pela patente. Ao abdicar de exercer plenamente seus direitos de propriedade intelectual, presume-se que a Phillips tenha escolhido a estratégia que lhe era mais rentável, seja por eventuais custos de exercício de seus direitos, seja por preferir a expansão do uso de sua tecnologia.⁷¹

Portanto, considerou inexistirem indícios de ilícito antitruste a justificar a abertura de processo administrativo e continuidade das investigações. Nesse caso, o CADE considerou como privada a discussão sobre o valor dos *royalties*, deixando de apreciar a disputa sob o viés concorrencial.

IV.5. Compromisso de licenciamento de patentes por detentores de posição dominante

Como pode ser depreendido dos casos expostos, na análise de condutas, é raro que o CADE adentre em questões sobre a existência de poder econômico ou posição dominante decorrente exclusivamente da titularidade de propriedade intelectual. No entanto, esse exame é feito com alguma frequência na análise de atos de concentração. Por essa razão, alguns casos envolvendo atos de concentração são especialmente relevantes para a compreensão do papel do CADE e do direito concorrencial no tocante ao licenciamento de patentes essenciais.

⁷⁰ Fl. 317 dos autos.

⁷¹ Fl. 372 dos autos.



Os casos a seguir demonstram uma clara preocupação do CADE com possíveis efeitos anticompetitivos decorrentes de posição dominante ocasionada pela titularidade de propriedade intelectual. Assim, muito embora a propriedade intelectual autorize o exercício de um monopólio jurídico temporário, reconhece-se a necessidade de coibir eventuais abusos. A solução adotada foi a restrição preventiva dos direitos de propriedade intelectual, inclusive por meio de comprometimento prévio em se fornecer o licenciamento desses direitos.

Seria possível enxergar uma situação análoga nas patentes essenciais. Como vimos, não há como entender as patentes como anticompetitivas per se; contudo, em determinadas situações, a imposição de restrições ao seu exercício se faz necessária, sob pena de se criar condições propícias para a prática de abusos. A restrição resultante do compromisso FRAND seria uma medida *ex ante*, nos mesmos moldes e com os mesmos objetivos do que foi decidido pelo CADE nos casos abaixo, o que evidenciaria ainda mais a natureza concorrencial desse compromisso.

Assim, embora o CADE ainda não tenha se manifestado sobre casos em que o licenciamento de patentes essenciais a padrões tecnológicos de jure enseja questões concorrenciais em função do compromisso FRAND, a jurisprudência até o momento sugere haver espaço para análises dessa natureza, em corrente oposta às manifestações mais recentes do DOJ nos Estados Unidos⁷².

IV.6. Ato de Concentração Axalto/Gemplus

A Axalto Holding N.V. (“Axalto”) e a Gemplus International S.A. (“Gemplus”) eram empresas com atuação global no mercado de produção e venda de cartões inteligentes, como cartões SIM para aparelhos celulares, cartões de pagamento, identificação transporte etc., fornecendo também produtos e serviços relacionados à administração de cartões SIM já emitidos. A administração do cartão SIM se realizava através das plataformas Over-TheAir (“OTA”), que permitiam às operadoras de telefonia móvel controlar e gerenciar cartões SIM à distância, por meio de redes sem fios (wireless). Essas tecnologias eram dominantes, sendo efetivamente compreendidas como padrões tecnológicos para as suas respectivas indústrias.

No processo administrativo iniciado após a notificação da operação ao Cade⁷³, a **Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE/MF)** avaliou que, após a realização da operação de concentração, as participações conjuntas seriam de 16,85% no mercado de cartões de pagamento; 48% no mercado de cartões SIM; e 0,36% no segmento de demais cartões. Portanto, a SEAE concluiu que só haveria a possibilidade de exercício unilateral de poder de mercado no segmento de cartões SIM, que foi objeto de análise mais aprofundada⁷⁴.

Nesse sentido, a Axalto e a Gemplus, em resposta a ofício enviado pelo CADE, informaram serem detentoras de “29 patentes e pedidos de registro de patentes relativos ao mercado de cartões SIM registrados no Brasil, dos quais 6 pertenciam originalmente à Gemplus e 23 à Axalto”⁷⁵. Duas dessas patentes seriam essenciais à implementação de padrões tecnológicos, e uma foi classificada pelas empresas como “muito importante”, embora não fosse necessária para a padronização⁷⁶.

⁷² ISHIDA, Jessica Satie. *Licenciamento de patentes essenciais a um padrão técnico: aplicabilidade da doutrina das essential facilities*; orientadora Juliana Krueger Pela. – São Paulo, 2019. 184.

⁷³ BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Processo nº 08012.011178/2005-71. Conselheiro Relator Paulo Furquim de Azevedo, decidido em 04.10.2006.

⁷⁴ Fls. 312 a 331 dos autos.

⁷⁵ Fl. 379 dos autos.

⁷⁶ Fl. 380.



O CADE enviou ainda ofícios a concorrentes dessas empresas à época. De um desses concorrentes, recebeu a afirmação de que a Gemplus e Axalto detinham “o essencial dos direitos de propriedade intelectual no setor de cartões eletrônicos”⁷⁷.

Ademais, embora tenham afirmado não acreditar deter patentes relevantes “às quais seus concorrentes mundiais não poderiam ter acesso para uso no Brasil”⁷⁸ (pois ou eles já teriam obtido licença para tanto ou poderiam requerer uma licença, o que não seria recusado pelas empresas), a Axalto e a Gemplus disseram não ter conhecimento “sobre outras patentes referentes ao mercado de cartões SIM que não são detidas por Axalto ou Gemplus.”⁷⁹.

Diante disso, o CADE, seguindo **orientação já adotada pela Comissão Europeia** acerca do mesmo ato de concentração⁸⁰, concluiu que a organização resultante da concentração analisada teria recursos e incentivos suficientes para prejudicar a posição dos seus concorrentes, dado que a operação combinaria duas importantes carteiras de propriedade intelectual. Conforme o Conselheiro Relator Paulo Furquim de Azevedo

Este domínio de um ativo essencial à produção poderia ser utilizado para impedir novos acessos ao mercado de cartões SIM, ou até mesmo retirar atuais competidores do mercado. Para possibilitar a aprovação da operação, as requerentes fizeram uma série de compromissos no sentido de garantir o licenciamento justo e sob condições razoáveis de seus direitos de propriedade intelectual. As restrições ali impostas, entretanto, somente se aplicam à jurisdição europeia, com reflexos secundários sobre o mercado brasileiro.⁸¹

O Relator concluiu ainda que, embora as empresas tenham afirmado inexistirem razões para a recusa de licenciamento, “à autoridade de defesa da concorrência não convém fiar-se exclusivamente em declarações de intenção por parte das requerentes de que ‘as requerentes não recusariam (o licenciamento)’”, pois essas intenções são passíveis de alteração conforme mudança nos mercados ou nas estratégias das empresas. Dessa forma, entendeu que:

(...) convém restringir, como condição à aprovação da operação, a recusa de licenciamento das patentes detidas pela Gemalto no Brasil. Frise-se que, segundo as requerentes, tal restrição não apresenta quaisquer custos, visto que seria voluntariamente seguida pelas empresas.⁸²

Um ponto a ser destacado é que, ao contrário da Comissão Europeia, a SEAE entendeu que a empresa resultante da operação (“Gemalto”) não deteria poder de mercado suficiente no segmento de plataformas OTA para influenciar negativamente o mercado de cartões SIM, concluindo que não seria capaz de impedir a atuação de outros fabricantes de cartões. A preocupação da Comissão foi a de que a Gemalto teria incentivos e capacidade para tornar os cartões SIM fabricados por concorrentes incompatíveis com a sua plataforma OTA – o que não teria sido verificado no Brasil. Em seu voto, o Relator acompanhou a posição da SEAE.

A operação foi aprovada com restrições, assinando a Gemalto um **Termo de Compromisso de Desempenho (TCD)** no qual se comprometeu, dentre outras questões, ao licenciamento de suas patentes pelo prazo de 10 anos.

Cláusula Segunda: Mediante requisição por escrito, a COMPROMISSÁRIA deverá conceder licença não exclusiva, sob condições justas, razoáveis e não discriminatórias, de suas patentes registradas no Brasil relevantes ao mercado de cartões SIM.

⁷⁷ Fl. 394.

⁷⁸ Fl. 379.

⁷⁹ Fl. 381 dos autos. UNIÃO EUROPEIA.

⁸⁰ Comissão Europeia. Caso nº 3998, decidido em 19.05.2006.

⁸¹ Fl. 441 dos autos.

⁸² Fl. 444 dos autos.



§1º A licença mencionada na cláusula segunda deverá ser concedida, mediante as condições ali descritas, a qualquer empresa que (i) já produza cartões SIM no Brasil, ou (ii) que, de boa-fé, tenha intenção de adentrar este mercado.

§2º Na hipótese da empresa que se encontra na situação descrita no item (ii) acima não adentre o mercado nacional de cartões SIM no prazo de um ano a partir do momento em que uma licença seja concedida pela COMPROMISSÁRIA, referida licença poderá ser revogada pela COMPROMISSÁRIA.

A cláusula foi ajustada para incluir ressalvas feitas pela Gemalto, que pleiteou o fornecimento licenças não exclusivas e somente para fabricantes que já estivessem em operação no mercado brasileiro (evitando, assim, uma concessão universal de licenças). O TCD foi assinado pelo CADE e pela Gemalto em 25 de outubro de 2006.

IV.7. Ato de concentração Videolar/Innova

Tratou-se de ato de concentração consistente na aquisição, pela empresa Videolar S/A (“Videolar”) e por Lirio Parisoito, das ações representativas da totalidade do capital social e votante da empresa Innova S/A (“Innova”), até então de titularidade da empresa Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras⁸³.

A Videolar é definida como sociedade anônima de origem brasileira, localizada na Zona Franca de Manaus, atuante no setor petroquímico com a produção e a comercialização de poliestireno. Já a Innova integrava o Sistema Petrobras – a totalidade do capital social e votante da Innova era detida pela Petrobras –, atuando na produção e comercialização de monômero de estireno e poliestireno.

A Superintendência-Geral (SG) do CADE pugnou pela rejeição da operação (fls. 3395/3429), entendendo desta resultarem preocupações concorrenciais, consubstanciadas na existência de sobreposição horizontal no mercado nacional de poliestireno e na integração vertical entre o mercado mundial de monômero de estireno e o mercado nacional de poliestireno. Segundo a SG, era ainda pouco provável a entrada de novas empresas no mercado nacional de poliestireno devido à ausência de entradas recentes, à saída de agentes, à alta capacidade ociosa do mercado e à redução da capacidade instalada nos últimos anos. Assim, as eficiências decorrentes da operação não seriam suficientes para compensar os efeitos anticompetitivos dela resultantes.

A pedido do Conselheiro Relator Márcio de Oliveira Júnior, o Departamento de Estudos Econômicos do CADE (DEE) chegou a inspecionar as instalações da Innova, a fim de obter informações sobre o seu laboratório de pesquisa e desenvolvimento junto aos responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico de diferentes grades de poliestireno, bem como entender suas potenciais aplicações.

Considerando que a Innova tinha um importante centro de P&D (no qual, inclusive, novas formulações de resinas estirênicas eram testadas por meio de Sistema de Polimerização desenvolvido e patenteado pela Innova), o Conselheiro Relator entendeu que a aprovação da operação dependia da assinatura de um **Acordo em Controle de Concentrações (ACC)** no qual as partes requerentes se comprometessem a *“(…) licenciar, de maneira não exclusiva e gratuita, as suas patentes referentes aos mercados de monômero de estireno e de poliestireno atualmente registradas no Brasil e que venham a ser registradas nos próximos anos”*.

⁸³ BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Processo nº 08700.009924/2013-19. Conselheiro Relator Márcio de Oliveira Júnior, decidido em 01.10.2014.



Ainda nesse sentido, as partes deveriam, nos 154 meses seguintes à assinatura do ACC, enviar ao CADE relatórios sobre, dentre outros assuntos, “*novas patentes referentes aos mercados de monômero de estireno e de poliestireno que venham a ser submetidas no INPI pelas Compromissárias nos próximos 5 (cinco) anos*”⁸⁴. Em 1º de outubro de 2014, as partes requerentes assinaram um ACC com o CADE, no qual se estabeleceu a seguinte cláusula⁸⁵:

2.2 As Compromissárias se comprometem a conceder licença não exclusiva e gratuita de suas patentes referentes aos mercados de monômero de estireno e de poliestireno atualmente registradas no Brasil e das eventuais patentes referentes aos mercados de monômero de estireno e de poliestireno que forem registradas no Brasil nos próximos 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do presente ACC.

2.2.1 A licença mencionada na cláusula 2.2 deverá ser concedida a qualquer empresa que produza ou venha a produzir poliestireno no Brasil. (grifos nossos)

Verifica-se que a cláusula segue os moldes do termo firmado com a Gemalto (vide caso acima), pois impôs às partes da operação um compromisso semelhante aos de natureza FRAND. Com efeito, o CADE entendeu que a situação de dominância demandava uma restrição do exercício dos direitos de propriedade intelectual das requerentes, determinando-se o licenciamento a todos os interessados.

IV.8. Acordo de Cooperação Técnica INPI-CADE

Em 13 de junho de 2018, o CADE e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) firmaram um **Acordo de Cooperação**⁸⁶ (ACT) para a troca de subsídios técnicos e estreitamento de relação entre as duas instituições.

A Cláusula Primeira do ACT estabelece que o INPI e o CADE se comprometem a:

estabelecer um procedimento por meio do qual ambas as partes possam solicitar subsídios técnicos e submeter matérias ao exame da área finalística da outra autarquia, além de estudos conjuntos e disseminação direcionada em assuntos de interesse específico, visando o desenvolvimento, o estreitamento de relações e a capacitação de servidores das partes.

Para o INPI, a parceria seria válida para, por exemplo, coibir “*o aproveitamento parasitário no campo das marcas*”. Já para o CADE, o ACT visa “*a inserção do tema da PI nas decisões do CADE as quais repercutem nos setores produtivos e econômicos do país*”, possibilitando, assim, “*a construção de uma relação de complementariedade e harmonia entre as políticas públicas de propriedade intelectual e as da concorrência*”.

Para a concretização desses objetivos, o Acordo prevê a implementação dos seguintes pontos:

- a) Disponibilizar, em acervo compilado, estudos e análises dos processos instaurados;
- b) Trocar informação, conhecimento técnico e pareceres entre os respectivos corpos técnicos para subsidiar a instrução, quando necessário;
- c) Realizar estudos sobre as relações e interfaces entre propriedade intelectual e antitruste;
- d) Desenvolver oficina direcionada em assuntos específicos de PI, para capacitar os servidores do CADE; e

⁸⁴ Fl. 4699 dos autos.

⁸⁵ Fl. 4703 dos autos.

⁸⁶ 267 Disponível em: <http://www.cade.gov.br/aceso-a-informacao/convenios-e-transferencias/acordos-nacionais/cade-e-inpi.pdf>. Acesso em: 30.08.2022.



- e) Desenvolver capacitação, sobre a interface entre concorrência e propriedade industrial, para capacitar os servidores do INPI.

Nos termos da Cláusula Nona, o ACT terá validade de 60 meses, encerrando-se, assim, em junho de 2023. A Cláusula não menciona a possibilidade de renovação. A assinatura do documento segue uma tendência já há muito identificada de crescente importância dos ativos de propriedade intelectual para as empresas, e demonstra uma preocupação por parte do CADE em assegurar um tratamento adequado para esse assunto.

Ademais, o ACT, além de corroborar o fato de que o CADE enxerga a existência de questões concorrenciais na propriedade intelectual, possibilitará uma maior eficiência na análise de eventuais casos de patentes essenciais. Dentro do ponto “b” acima descrito, a parceria com o INPI certamente tem potencial para facilitar o exame dos processos administrativos de pedidos de patente, podendo esclarecer temas como a validade das patentes e a amplitude do escopo das reivindicações, que costumam estar presentes em casos concorrenciais desse tipo e ser bastante complexos.

Importa ressaltar que, embora o ACT preveja uma capacitação dos servidores do INPI acerca da interface entre o direito concorrencial e a propriedade industrial, não se fala como esse conhecimento será aplicado na prática. Assim, não fica claro se o INPI também poderá submeter questões ao CADE, expressando, por exemplo, preocupações concorrenciais relativamente à concessão de determinadas patentes, ou de patentes com determinado escopo. Seria uma medida bastante inovadora para um órgão de propriedade intelectual e que, não obstante as dificuldades em sua implementação, potencialmente teria o efeito de evitar disputas judiciais e administrativas.

V. CONCLUSÃO

Com base nas pesquisas acima, depreende-se que, embora a interface entre o direito concorrencial e a propriedade intelectual seja uma realidade, a concretização dessa conjunção ainda está em fase desenvolvimento e aperfeiçoamento no que tange às patentes essenciais.

Os casos brasileiros demonstram a construção de uma identidade e possíveis objetivos públicos relacionados às SEPs. Por ora, o CADE não afastou a possibilidade de examinar disputas de patentes essenciais sob o escrutínio do direito concorrencial.

A jurisprudência e doutrina estadunidense em disputas envolvendo SEPs sugere um afastamento do viés concorrencial – tanto que houve um esforço, por parte da FTC, em vestir uma questão de interesse concorrencial em matéria contratual para fins de convencimento da juíza do caso *FTC v. Qualcomm*.

Por outro lado, os precedentes europeus indicam uma abertura muito maior à análise concorrencial, embora não se tenha, por ora, uma visão sólida acerca dos seus limites. É possível identificar uma relação entre a preocupação com o acesso justo, razoável e não discriminatório a patentes essenciais e as políticas públicas voltadas à implementação do chamado mercado único digital na União Europeia.

Ressaltam-se que nos atos de concentração analisados, o CADE adotou soluções com efeitos semelhantes aos do compromisso FRAND, e as partes firmaram compromissos prévios de licenciamento com a finalidade de resguardar a concorrência naqueles mercados, diante da importância daquelas tecnologias para os concorrentes.

Além disso, firmado o acordo de cooperação com o INPI, existe uma expectativa de que, no Brasil, mais casos de propriedade intelectual venham a ser discutidos na esfera concorrencial.



Cumpra expressar, contudo, que, nos casos analisados, não há clareza em relação a quais fundamentos (ou qual teoria do dano) do direito concorrencial que subsidiariam uma intervenção dessa natureza nos direitos da propriedade intelectual relativos às SEPs, instabilidade que pode levar a uma preferência por soluções privatistas aos conflitos.