

SOFIA GAVIÃO KILMAR

**Patentes essenciais à implementação de *standards*: efeitos
anticompetitivos e as soluções propostas pelos Direitos Patentário e
Concorrencial**

Dissertação de Mestrado

Orientadora: Professora Dra. Juliana Krueger Pela

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE DIREITO

São Paulo – SP

2017

SOFIA GAVIÃO KILMAR

**Patentes essenciais à implementação de *standards*: efeitos
anticompetitivos e as soluções propostas pelos Direitos Patentário e
Concorrencial**

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, na área de concentração Direito Comercial, sob a orientação da Professora Dra. Juliana Krueger Pela.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE DIREITO

São Paulo – SP

2017

Catálogo da Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Kilmar, Sofia Gavião

Patentes essenciais à implementação de standards: efeitos anticompetitivos e as soluções propostas pelos Direitos Patentário e Concorrencial / Sofia Gavião Kilmar ; orientadora Juliana Krueger Pela -- São Paulo, 2017.

219

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2017.

1. Propriedade Intelectual. 2. Propriedade Industrial. 3. Direito Patentário. 4. Direito Concorrencial. 5. Standards. I. Pela, Juliana Krueger, orient. II. Título.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente aos meus pais, Martha e Walter, pelo incentivo e apoio em todos os momentos de minha vida, assim como pelo fomento à leitura e ao estudo desde sempre. Este trabalho é dedicado a vocês.

Agradeço também à minha orientadora, Professora Doutora Juliana Krueger Pela. Sou profundamente grata pelos conselhos e críticas sempre pertinentes, assim como pelo constante impulso acadêmico.

Agradeço igualmente à equipe de contencioso estratégico de TozziniFreire Advogados, destacadamente a Fernando Eduardo Serec, Luiz Virgílio P. P. Manente, Patrícia Helena Marta Martins, Julio Gonzaga Andrade Neves, Deborah Cristina dos Santos Nery, Eva Ricciardi de Paula, Lucas Alves Evaristo dos Santos, Samanta Mitiko Mizoguti, Frederico Wau Pomaro Pol Fernandes e a Gabriela Piubeli Prado Ramos.

Agradeço, ademais, aos Professores Doutores Antônio Carlos Morato, Beatriz Conde Gallego, Francisco Paulo de Crescenzo Marino e Giovanni Ettore Nanni, bem como ao Professor Associado José Maria Arruda de Andrade e a Pedro Batista, pelas contribuições valiosas em minha formação e durante a elaboração deste trabalho.

Agradeço ao Instituto Max Planck para a Inovação e Concorrência de Munique pela inestimável oportunidade de pesquisa.

Agradeço, por fim, à toda minha família, às amigas sempre presentes e, especialmente, a Daniel.

Aos meus pais, Martha e Walter.

RESUMO/ABSTRACT

Resumo:

KILMAR, Sofia Gavião. *Patentes essenciais à implementação de standards: efeitos anticompetitivos e as soluções propostas pelos Direitos Patentário e Concorrencial*. 22/12/2017. 219 (duzentas e dezenove) páginas. Mestrado - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 22 de dezembro de 2017.

A presente dissertação de mestrado versa sobre os efeitos anticompetitivos observados na prática de patentes essenciais à implementação de *standards*. Assim, esta dissertação faz retomada dos fundamentos e dos contornos do Direito Patentário, bem como aborda o contexto atual da prática de patentes e explora a interface entre os Direitos Patentário e Concorrencial. A partir desses pressupostos, é apresentada a temática dos *standards* e das patentes que são essenciais à sua implementação em produtos. Na sequência, este estudo traz análise detalhada dos efeitos anticompetitivos observados na prática de patentes essenciais à implementação de *standards*. Após, faz-se apresentação das soluções jurídicas propostas aos mencionados efeitos anticompetitivos, pelos Direitos Patentário e Concorrencial, apresentando-se também como terceira via as soluções de Direito Contratual-Empresarial. As mencionadas soluções jurídicas são analisadas neste estudo criticamente.

Palavras-chave: propriedade intelectual, propriedade industrial, patentes, concorrência, *standards*, efeitos anticompetitivos, contratos empresariais.

Abstract:

KILMAR, Sofia Gavião. *Standard-essential patents: anticompetitive effects and the solutions proposed on this regard by Patent and Competition Law*. 12/22/2017. 219 (two hundred and nineteen) pages. Master- Faculty of Law of the University of São Paulo. São Paulo, December 22, 2017.

This Master's dissertation addresses the anticompetitive effects arising from standard-essential patents. In that way, this dissertation approaches the foundations of

Patent Law, as well as the main elements of its current practical reality and its interface with Competition Law. Grounded on these premises, this dissertation presents the theme of standards and its standard-essential patents. Afterwards, this this dissertation describes in detail the anticompetitive effects observated in the practice of such standard-essential patents. Subsequently, this dissertation presents the solutions that are proposed to such anticompetitive effects by Patent Law, Competition Law and also, as a third route, by Corporate Contract Law. The mentioned solutions are critically analyzed in this dissertation.

Key Words: *intellectual property, industrial property, patents, competition, standards, anticompetitive effects, corporate contracts.*

SUMÁRIO

1. O DIREITO PATENTÁRIO E O DIREITO CONCORRENCIAL: PATENTES, ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E A ADMISSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO DIREITO CONCORRENCIAL SOBRE O DIREITO PATENTÁRIO	20
1.1. REFLEXÕES SOBRE OS FUNDAMENTOS E OS CONTORNOS DO DIREITO PATENTÁRIO.....	20
1.2. A REALIDADE ATUAL DO SISTEMA DE PATENTES E O EXERCÍCIO DE ESTRATÉGIA EMPRESARIAL	30
1.2.1. PATENTES PROBABILÍSTICAS.....	30
1.2.2. AS PATENTES E O SILÊNCIO: INSUFICIÊNCIA DOS RELATÓRIOS DESCRITIVOS E IMPRECIÇÃO NAS REIVINDICAÇÕES.....	36
1.2.3. MATAGAL DE PATENTES	43
1.2.4. AS <i>NON PRACTICING ENTITIES</i> – <i>NPES</i>	45
1.3. FUNDAMENTOS PARA A INTERVENÇÃO DO DIREITO CONCORRENCIAL SOBRE PROBLEMAS COMPETITIVOS NO ÂMBITO DO DIREITO PATENTÁRIO	49
2. AS PATENTES ESSENCIAIS À IMPLEMENTAÇÃO DE <i>STANDARDS</i>.....	55
2.1. OS <i>STANDARDS</i>	55
2.1.1. <i>STANDARDS</i> FORMAIS	62
2.1.1.1. OS ÓRGÃOS ESTATAIS PARA O ESTABELECIMENTO DE <i>STANDARDS</i> E AS <i>STANDARD SETTING ORGANIZATIONS</i> – <i>SSOS</i>	62
2.1.1.2. AS POLÍTICAS DE PATENTE NO ÂMBITO DAS <i>SSOS</i>	70
2.1.2. <i>STANDARDS</i> INFORMAIS.....	81
2.2. AS PATENTES ESSENCIAIS À IMPLEMENTAÇÃO DE <i>STANDARDS</i>	84
3. EFEITOS ANTICOMPETITIVOS POSSÍVEIS.....	86
3.1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA.....	86
3.2. <i>HOLD UP</i> DE PATENTE	90
3.2.1. A PERSPECTIVA DO IMPLEMENTADOR DO <i>STANDARD</i>	92
3.2.2. A PERSPECTIVA DO TITULAR DE PATENTE ESSENCIAL À IMPLEMENTAÇÃO DO <i>STANDARD</i>	97
3.2.3. CONSEQUÊNCIAS PARA O MERCADO	100
3.2.4. PRÁTICAS DERIVADAS DO <i>HOLD UP</i>	102
3.2.5. ESTUDO DE JURISPRUDÊNCIA	105
3.3. NEGOCIAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	110
3.3.1. NEGOCIAÇÕES BILATERAIS.....	114
3.3.2. NEGOCIAÇÕES MULTILATERAIS.....	117
3.3.2.1. ESTUDO DE JURISPRUDÊNCIA	122
3.4. DISPUTAS NO PODER JUDICIÁRIO	123
3.4.1. A PRERROGATIVA DE OBTER LIMINAR EM JUÍZO.....	123
3.4.2. <i>ROYALTY STACKING</i>	128
3.4.3. <i>SHAM LITIGATION</i>	135
4. AS SOLUÇÕES JURÍDICAS PROPOSTAS.....	136
4.1. DE ANTEMÃO: SOBRE A NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DE REMÉDIOS JURÍDICOS	136
4.2. SOLUÇÕES DE DIREITO PATENTÁRIO.....	140
4.2.1. ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO PATENTÁRIA E ARGUMENTO DE NULIDADE DE PATENTE	140
4.2.2. LICENCIAMENTO TÁCITO.....	144

4.2.3. LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO	147
4.2.4. CADUCIDADE DE PATENTE	152
4.2.5. PONDERAÇÕES CRÍTICAS	154
4.3. SOLUÇÕES DE DIREITO CONCORRENCIAL	157
4.3.1. ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE	157
4.3.2. NEGATIVA DE ACESSO A <i>ESSENTIAL FACILITIES</i>	172
4.3.3. ARGUMENTO PROCESSUAL: <i>SHAM LITIGATION</i>	176
4.3.4. PONDERAÇÕES CRÍTICAS	178
4.4. O DIREITO CONTRATUAL-EMPRESARIAL COMO TERCEIRA VIA	181
4.4.1. PONDERAÇÕES CRÍTICAS	184
4.5. CRÍTICA GERAL ÀS SOLUÇÕES JURÍDICAS PROPOSTAS: TEMPO DE AÇÃO DOS REMÉDIOS JURÍDICOS <i>VERSUS</i> OS EFEITOS DANOSOS IMEDIATAMENTE EXPERIMENTADOS PELAS PARTES	186
CONCLUSÃO	188
BIBLIOGRAFIA	193

INTRODUÇÃO

A presente dissertação de mestrado tem por objeto os efeitos anticompetitivos observados na prática de patentes essenciais à implementação de *standards*, bem como as soluções propostas pelos Direitos Patentário e Concorrencial nesse sentido, as quais serão analisadas criticamente.

A hipótese que se pretende investigar nesse estudo é a de que nenhum dos remédios jurídicos propostos, isoladamente considerados, é suficiente à solução dos problemas anticompetitivos observados na prática de patentes essenciais à implementação de *standards*. Assim, a conclusão que se pretende alcançar é a de que visão integrada dos ditos remédios jurídicos é a proposta mais adequada aos problemas de competição observados na prática de patentes essenciais à implementação de *standards*, de modo que todos os citados remédios sejam tidos como alternativas válidas e cogitados, e assim incidam conforme sejam pertinentes à hipótese concreta sob exame.

Dito isso, o presente Capítulo introdutório trará breve apresentação acerca do tema, exposição sobre a organização da dissertação em Capítulos e, por fim, descrição da metodologia de pesquisa e de trabalho que lastreou a elaboração da presente dissertação.

Como é de conhecimento notório, a crescente conexão e a intercompatibilidade entre dispositivos diversos, os quais integram verdadeira rede, são características prementes da sociedade tecnológica moderna¹.

¹ CARRIER, M. A., *A roadmap to the smartphone patent wars and FRAND licensing in CPI Antitrust Chronicle* 2 (2012), p. 2; GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 396-398; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 367; LAYNE-FARRAR, A., LLOBET, G., PADILLA, J. L., *Payments and participation: the incentives to join cooperative standard setting efforts* in *Journal of Economics & Management Strategy* 23 (2014), p. 25; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 598; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 238; MAIR, Carl, *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 59; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 1.

Computadores conectam-se à internet via *wifi* e permitem o acesso a outros dispositivos via *USB* e *bluetooth*, servindo esses mesmos instrumentos, além do *CD* e *DVD*, para viabilizar a transferência de arquivos - arquivos estes, por sua vez, com formatos padrões do tipo *.pdf*, *.doc*, *.exe*, *.jpeg*, entre outros.

Referidos padrões permitem a interação entre usuários via computadores apartados, os quais, não obstante a possível diferença de fabricantes e a distância física, têm meios de interligação compatíveis de modo que a conexão entre dispositivos e a circulação de conteúdos seja possível².

De forma semelhante, *smartphones* conectam-se à internet via os padrões *wifi* e *3G/4G*.

Adicionalmente, *smartphones* utilizam os sistemas operacionais padrão *IOS* e *Android* e, assim, desenvolvedores de aplicativos mundo afora, atentos a esses modelos, criam aplicações e as disponibilizam nas plataformas respectivas *AppleStore* e *Android*. Os mencionados padrões de sistema operacional e de lojas de aplicativos possibilitam a oferta de *apps* de maneira rápida, a usuários titulares dos mais variados modelos de aparelhos celulares³.

² CARRIER, M. A., *A roadmap to the smartphone patent wars and FRAND licensing in CPI Antitrust Chronicle* 2 (2012), p. 2; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 367; LAYNE-FARRAR, A., LLOBET, G., PADILLA, J. L., *Payments and participation: the incentives to join cooperative standard setting efforts* in *Journal of Economics & Management Strategy* 23 (2014), p. 25; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 598; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 238; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 59; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 1.

³ CARRIER, M. A., *A roadmap to the smartphone patent wars and FRAND licensing in CPI Antitrust Chronicle* 2 (2012), p. 2; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 367; LAYNE-FARRAR, A., LLOBET, G., PADILLA, J. L., *Payments and participation: the incentives to join cooperative standard setting efforts* in *Journal of Economics & Management Strategy* 23 (2014), p. 25; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 598; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 238; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 59; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges*

O mesmo fenômeno de padronização observa-se para diversos outros produtos, processos de produção e serviços no mercado, notada, mas não exclusivamente, nas indústrias de computação, telefonia e informática⁴.

Assim, os padrões – ou *standards*, conforme a sua denominação usual em inglês⁵ – fazem parte da rotina da sociedade tecnológica moderna e, nessa medida, constituem pressuposto para a viabilidade de atuação em diversos mercados⁶.

Computadores incompatíveis com o padrão *wifi* para acesso à internet, que não possuam entrada para *USB*, *CD* ou *DVD*, tampouco permitindo o intercâmbio de arquivos via *bluetooth* e exigindo formato específico diverso dos padrões *.pdf*, *.doc*, *.exe*, *.jpeg* para a abertura de arquivos, não seriam escolha de compra popular por parte dos consumidores⁷. O mesmo pode ser dito quanto a *smartphones* incompatíveis com os padrões de conexão *wifi* e *3G/4G*, ou que não permitam o funcionamento de aplicativos desenvolvidos conforme os sistemas *IOS* ou *Android*⁸.

for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 1.

⁴ Como exemplo da diversidade de indústrias nas quais incidem *standards*, veja-se que no caso *Union Oil Co. of Cal. vs. FTC* (2005) o objeto de discussão foi *standard* referente à formulação gasolina. Mais precisamente, o caso debatia os efeitos anticompetitivos decorrentes da imposição de uso de determinada fórmula de gasolina com índices menores de emissão de gás carbônico, bem como a configuração de monopólio e a existência de abuso de posição dominante nesse sentido. A imposição do uso dessa espécie de gasolina, que era objeto de patentes, estava sendo articulada pela *Union Oil of California*, detentora das ditas patentes, perante o *California Air Resources Board*. A disputa foi solvida via acordo. Decisão disponível em <https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/0110214/union-oil-company-california-matter>. Acesso em 20/07/2017. No mesmo sentido, EUROPEAN COMMISSION, *Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardization; final report*, 25/03/2014, acesso em 13/12/2015, p. 13; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 373; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 70.

⁵ Denominação esta – “*standard*”- que será empregada adiante neste trabalho. Afinal, o termo *standard* é aquele referido na doutrina e na jurisprudência existentes sobre o tema, inclusive em âmbito pátrio, conforme se verificará dos artigos e casos brasileiros que serão referidos adiante neste trabalho.

⁶ MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 1.

⁷ MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 1.

⁸ MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 1.

Dito em outras palavras, produtos fora do padrão e incapazes de integrar o mercado em rede respectivo apresentam-se como alternativas de consumo pouco atrativas e, portanto, cuja comercialização muitas vezes é economicamente inviável⁹.

Feito esse apontamento, é importante destacar que *standards* são via de regra objeto de uma ou mais patentes, cuja exploração se torna essencial à incorporação do *standard* ao produto em questão¹⁰.

Como consequência, os titulares de tais patentes essenciais à implementação de *standards* têm em mãos prerrogativa de licenciamento que lhes permite, na prática, exigir o pagamento de *royalties* elevados por parte de implementadores de *standards*¹¹, além de adotar outras práticas com potencial de acarretar efeitos anticompetitivos relevantes¹².

Diante do contexto ora resumidamente apresentado, a presente dissertação irá abordar os problemas anticompetitivos observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*, bem como trará análise crítica acerca das soluções apresentadas pelos Direitos Patentário e Concorrencial nesse sentido.

A autora entende que o presente estudo representa contribuição doutrinária relevante, tendo em vista que o número de *standards* incorporados a produtos no mercado é crescente.

⁹ LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), p. 2008; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), pp. 68-70; SPULBER, D. F., *Innovation economics: the interplay among technology standards, competitive conduct and economic performance* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), p. 786.

¹⁰ LAROUCHE e VAN OVERWALLE apontam que a tecnologia padrão DVD é objeto de mais de 840 (oitocentos e quarenta) patentes e o standard MPEG-2 é objeto de mais de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) patentes detidas por mais de vinte titulares de patente distintos. LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 384. No mesmo sentido, CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, p. 4; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 6.; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 1-2.

¹¹ GERADIN, Damien, RATO, Miguel, *Can standard-setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on patent hold-up, royalty stacking and the meaning of FRAND*, p. 1.

¹² Referidas práticas serão detalhadas no Capítulo 3 adiante neste trabalho.

Um estudo elaborado em 2010 pela empresa de consultoria FIPRA a pedido da *European Round Table of Industrialists* (ERT) estimou que, à época, existiam aproximadamente 700.000 (setecentos mil) *standards* no mundo e 450 (quatrocentas e cinquenta) organizações para o estabelecimento de *standards* – em inglês, *Standard Setting Organizations* ou simplesmente “SSOs” – apenas nos Estados Unidos¹³.

O *smartphone* é um exemplo interessante para ilustrar a dimensão do problema, a partir de um único produto: a depender do modelo de aparelho, este pode contemplar de centenas até milhares de patentes essenciais à implementação de *standards*¹⁴.

Também a ratificar a relevância do presente trabalho, a partir do viés contencioso do tema objeto da dissertação, cumpre anotar que um estudo elaborado em 2014 pela Comissão Europeia constatou o crescimento exponencial das disputas sobre patentes essenciais à implementação de *standards*¹⁵.

O mesmo estudo registrou que patentes essenciais à implementação de *standards* são objeto de litígio mais frequentemente, se comparadas às patentes que não são essenciais à implementação de *standards*¹⁶.

¹³ FIPRA INTERNATIONAL, *Standard-Setting in a Global Landscape, report to the European Round Table of Industrialists (ERT)*, 10/2010, acesso em 09/07/2016, p. 3.

¹⁴ Vide CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, p. 4; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 384; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 6.; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 1-2.

¹⁵ Outra referência interessante constante do estudo da Comissão Europeia é o fato de que a porcentagem de patentes essenciais à implementação de *standards* que são alvo de disputa varia significativamente de indústria para indústria. Em algumas delas, como a indústria de redes sem fio e a de sistemas de áudio e vídeo, a porcentagem de patentes essenciais à implementação de *standards* que são alvo de litígio é de 14% (catorze por cento) do total existente. Vide EUROPEAN COMMISSION, *Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardization; final report*, 25/03/2014, acesso em 13/12/2015, p. 126.

¹⁶ Outra referência interessante constante do estudo da Comissão Europeia é o fato de que a porcentagem de patentes essenciais à implementação de *standards* que são alvo de disputa varia significativamente de indústria para indústria. Em algumas delas, como a indústria de redes sem fio e a de sistemas de áudio e vídeo, a porcentagem de patentes essenciais à implementação de *standards* que são alvo de litígio é de 14% (catorze

Assim, tendo em vista que o tema objeto deste estudo afeta diretamente produtos que incorporem *standards*, os quais são numerosos, inclusive em âmbito pátrio - já que o Brasil é, por exemplo, um dos maiores mercados mundiais para a comercialização de *smartphones*¹⁷ - a presente dissertação se apresenta como contribuição e fonte nacional de pesquisa a respeito do tema. Até a presente data, localizou-se apenas dois artigos¹⁸, mas nenhuma dissertação, tese ou livro de autoria pátria sobre a questão das patentes essenciais à implementação de *standards*.

É importante registrar que, não obstante a matéria objeto do presente estudo seja nova no Brasil e, conforme será detalhado adiante, disputas nessa seara tendam a ser resolvidas via negociações extrajudiciais sigilosas¹⁹, em âmbito pátrio já houve duas disputas públicas versando sobre os efeitos anticompetitivos decorrentes de patentes essenciais à implementação de *standards*.

Tratam-se do Processo Administrativo nº 08700.008409/2014-00 (*Ericsson vs. TCT* - 2014), com trâmite perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e da ação judicial nº 0037510-53.2015.4.02.5101 (*ZTE vs. Vringo* - 2015), que tramitou perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Ambos os litígios concerniam *smartphones* e serão detalhados adiante na presente dissertação. Para os fins desta introdução, cumpre apenas registrar que a existência de cenário contencioso já instaurado no Brasil acerca de patentes essenciais à implementação de *standards* ratifica a relevância de estudos nacionais sobre o tema.

No que diz respeito à estrutura do trabalho, o Capítulo 1 abordará, primeiramente, os fundamentos do Direito Patentário.

por cento) do total existente. Vide EUROPEAN COMMISSION, *Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardization; final report*, 25/03/2014, acesso em 13/12/2015, p. 126.

¹⁷ A consultoria para mercados digitais eMarketer estimou que, em 2016, o Brasil era o quinto maior mercado mundial para a comercialização de *smartphones*. Vide <https://www.emarketer.com/Article/Mobile-Uptake-Brazil-Consolidating-Coming-Halt/1014110>. Acesso em 20/06/2017.

¹⁸ BAGNOLI, V., MADI, M. F., *Standards como eventual limite à concorrência: breve consideração acerca do cartel do cimento no Brasil* in *Revista de Defesa da Concorrência* 4 (2016), pp. 121-139; FARIA, I. B., *Considerações sobre essential facilities e standard essential patents nas guerras de patentes* in *Revista de Defesa da Concorrência* 2 (2014), pp.89-105.

¹⁹ Vide o Capítulo 3.3 adiante.

A finalidade dessa retomada conceitual será a de possibilitar a discussão sobre se e em que medida os fundamentos do Direito Patentário justificam as prerrogativas de exclusivo dos titulares de patentes que sejam essenciais à implementação de *standards* - patentes estas cuja prática, conforme será endereçado adiante, costumeiramente enseja efeitos anticompetitivos relevantes.

Na sequência, o Capítulo 1 abordará a realidade atual do sistema de patentes, bem como elementos de estratégia empresarial nesse sentido. Referidos aspectos serão debatidos na medida em que relevantes à prática das patentes essenciais à implementação de *standards*.

Por fim, o Capítulo 1 abordará a interface entre o Direito Patentário e o Direito Concorrencial. Apesar de a incidência dos remédios próprios do Direito Patentário em caso de abuso no exercício de patentes ser pacífica e decorrer do ordenamento vigente²⁰, é também reconhecida a insuficiência dos aludidos remédios para sanar os problemas concorrenciais decorrentes do exercício de patentes, notadamente as patentes essenciais à implementação de *standards* que são objeto do presente trabalho²¹.

Nessa medida é que, tendo vista que a possibilidade de intervenção do Direito Concorrencial sobre o Direito Patentário é dominante, mas não unânime, na doutrina²², bem como que a dita possibilidade é pressuposto da análise que será objeto do Capítulo 4 adiante, o Capítulo 1 abordará também a possibilidade de ação do Direito Concorrencial sobre problemas de concorrência na seara de patentes.

Na sequência, o Capítulo 2 tratará das patentes essenciais à implementação de *standards*.

²⁰ O TRIPS – *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* ou, em português, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - na esfera dos países integrantes da Organização Mundial do Comércio e, em âmbito pátrio, a Lei Federal nº 9.279/96. Ambos os diplomas preveem instrumentos para a cessação de abusos no exercício de patentes, instrumentos estes que serão detalhados no Capítulo 4 adiante.

²¹ BRANCHER, Paulo Marques Rodrigues, *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*, São Paulo, Singular, 2010, p. 19; GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property in Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America - PNAS Review* 93 (1996), pp. 10-13, p 5.

²² Conforme será detalhado no Capítulo 1.3 adiante.

O citado Capítulo 2 abordará primeiramente os *standards*: seu conceito, finalidade, categorias e problemáticas, bem como o contexto usual de seu estabelecimento via *SSOs* – *Standard Setting Organizations*. O Capítulo 2 também versará sobre as políticas de patentes no âmbito de *SSOs*, assim como sobre a noção de patentes essenciais à implementação de *standards*.

O Capítulo 3 subsequente tratará dos efeitos anticompetitivos costumeiramente observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*.

O mencionado Capítulo detalhará tais efeitos anticompetitivos sob a perspectiva do implementador do *standard*, do detentor de patentes essenciais à implementação do *standard* e do mercado, bem como abordará a forma usual de suposta solução de disputas nessa seara via negociações extrajudiciais, ao invés do recurso ao Poder Judiciário.

Na sequência, o Capítulo 4 versará primeiro sobre as soluções propostas pelo Direito Patentário para os problemas anticompetitivos objeto do Capítulo 3, para em seguida tratar daquelas apresentadas pelo Direito Concorrencial, mencionando também soluções de Direito Contratual-Empresarial como terceira via.

Adicionalmente, o Capítulo 4 trará análise crítica acerca das citadas soluções jurídicas apresentadas.

Enfim, o presente trabalho apresentará síntese conclusiva com as conclusões alcançadas no decorrer da dissertação e as observações finais da autora.

Estando, assim, delineada a estrutura do presente trabalho, cumpre apresentar, ainda em sede introdutória, a metodologia de pesquisa que foi utilizada durante a elaboração desta dissertação.

A mencionada metodologia de pesquisa compreendeu o levantamento e o tratamento de material em três etapas: (i) a primeira, consistente na definição e na organização das matérias que seriam objeto cada etapa de pesquisa, o que foi feito a partir de estruturação do sumário da dissertação; (ii) a segunda, que foi a fase de seleção e de organização de artigos

recentes, de doutrina tradicional e de jurisprudência pátria e estrangeira acerca dos temas de pesquisa arrolados no sumário; e (iii) a terceira, que foi a etapa de análise e de tratamento detalhado de todo o material de pesquisa levantado.

Cumprir anotar que a etapa (i) de definição dos focos de pesquisa a partir do sumário foi essencial para orientar a etapa seguinte (ii), de seleção e de organização de material de pesquisa. Por sua vez, durante a fase (ii), foram importantes as consultas ao banco de dados SRRN – *Social Science Research Network*²³, fonte quase que inesgotável de artigos recentes e qualificados sobre o tema objeto desta dissertação; às diversas plataformas virtuais de artigos disponíveis para consulta a partir do sistema VPN da biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e do Instituto Max Planck para a Inovação e a Concorrência de Munique, destacadamente a plataforma *HeinOnline*²⁴; bem como as numerosas visitas às bibliotecas físicas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e do Instituto Max Planck para a Inovação e Concorrência de Munique.

No que diz respeito à pesquisa de jurisprudência, a autora partiu dos exemplos de casos citados pela doutrina para investigar mais a fundo, via a leitura dos acórdãos e decisões na íntegra. Ademais, a autora realizou pesquisa nos portais de jurisprudência nacionais do CADE²⁵ e da Justiça Federal²⁶, pesquisa esta a partir da qual foram localizadas as já citadas duas disputas públicas existentes em âmbito pátrio sobre os efeitos anticompetitivos observados na prática de patentes essenciais à implementação de *standards*²⁷.

Toda a pesquisa doutrinária e jurisprudencial levantada durante a etapa (ii) foi analisada detalhadamente durante a fase metodológica (iii), a qual compreendeu a leitura e a esquematização de todo esse material. Pautada nessa ampla pesquisa, a autora redigiu a presente dissertação de mestrado, ora submetida à banca examinadora desta Faculdade de

²³ Disponível em <https://www.ssrn.com/en/>.

²⁴ Disponível em <https://home.heinonline.org/>.

²⁵ Disponível em http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0.

²⁶ Disponível em <http://www.cjf.jus.br/juris/unificada/>.

²⁷ Tratam-se dos já citados Processo Administrativo nº 08700.008409/2014-00 (*Ericsson vs. TCT*), com trâmite perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e ação judicial nº 0037510-53.2015.4.02.5101, (*ZTE vs. Vringo*), que tramitou perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Direito como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, na área de concentração Direito Comercial.

1. O DIREITO PATENTÁRIO E O DIREITO CONCORRENCIAL: PATENTES, ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E A ADMISSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO DIREITO CONCORRENCIAL SOBRE O DIREITO PATENTÁRIO

1.1. REFLEXÕES SOBRE OS FUNDAMENTOS E OS CONTORNOS DO DIREITO PATENTÁRIO

De antemão, cumpre registrar que o Direito de Propriedade Intelectual como um todo – e o Direito Patentário inclusive²⁸ - se estrutura a partir do paralelo entre a proteção aos direitos dos titulares de bens imateriais e o interesse público que reside no acesso ao conhecimento²⁹.

Assim, por um lado, a tutela aos direitos dos titulares de bens imateriais é legítima como forma remuneração pelo trabalho e investimentos feitos e, também, como estímulo ao emprego de novos esforços em prol do desenvolvimento de inovação³⁰.

Por outro lado, o acesso ao conhecimento é igualmente vital na ponderação sobre as dimensões das prerrogativas outorgadas pelos direitos intelectuais aos seus titulares³¹.

Estabelecida essa premissa geral, cumpre assinalar também que, diversamente do Direito Autoral, que tem por escopo a tutela de obras criativas, artísticas e literárias, e

²⁸ REMÉDIO MARQUES, J. P. *Propriedade Intelectual e interesse público* in *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* 79 (2003), pp. 295-298.

²⁹ Essa noção fundamental consta do próprio texto do TRIPS, que em seu artigo 8º dispõe o seguinte: “Artigo 8 – Princípios: 1. Os Membros, ao formular e emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. 2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia”.

³⁰ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8.

³¹ MESQUITA, R. O. G. B. C. *A Ordem Econômica e a Propriedade Intelectual* in *Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional*, Vol. 12, 2005, p. 124; REMÉDIO MARQUES, J. P. *Propriedade Intelectual e interesse público* in *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* 79 (2003), pp. 295-298.

também diversamente do Direito Marcário, cuja missão é assinalar de maneira clara a proveniência de produtos e serviços no mercado, distinguindo-os das alternativas existentes, o Direito Patentário incide sobre inventos – criações funcionais e utilitárias³².

À luz desses dois aspectos – quais sejam, o de necessário equilíbrio entre a tutela aos direitos dos titulares de bens imateriais e o acesso ao conhecimento; e o de viés funcional e utilitário dos ativos intelectuais objeto de proteção patentária -, a doutrina, dita tradicional³³, justifica o Direito Patentário da seguinte forma.

Sendo a informação um bem (i) não rival e (ii) não excludente – isto é, um bem (i) cujo consumo não reduz a quantidade restante disponível e (ii) cujo uso por determinada pessoa não exclui o uso simultâneo pelas demais -, portanto um bem público no sentido econômico³⁴, caso não houvesse a imposição de uma exclusividade artificial de uso sobre o invento objeto da patente, o seu titular não teria incentivos econômicos para inovar³⁵.

É dizer: sem a exclusividade artificialmente imposta, via patente, para a exploração do invento em questão pelo titular respectivo, terceiros poderiam se apropriar gratuitamente, livres de qualquer ônus, do invento desenvolvido pelo titular mediante investimentos³⁶. Nas

³² BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 8-9; CERQUEIRA, J. G., *Tratado da propriedade industrial*, Vol. II, Tomo I, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, p. 37.

³³ As críticas que são apresentadas por outros segmentos da doutrina e que têm visão alternativa sobre os fundamentos do Direito Patentário serão endereçadas adiante.

³⁴ Por todos, confirmam-se BRANCHER, Paulo Marques Rodrigues, *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*, São Paulo, Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; MACKAAY, E., *Is the knockoff economy a knock out for intellectual property? Reflections on Kal Raustiala and Christopher Jon Springman The knockoff economy: how imitation sparks innovation in Journal of Intellectual Property, Information Technology, and Electronic Commerce Law* 6-2 (2015), pp. 163-170; STIGLITZ, J. E., *Economic foundations of intellectual property rights in Duke Law Review* 57 (2008), pp. 1699-1700.

³⁵ BRANCHER, Paulo Marques Rodrigues, *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*, São Paulo, Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; MACKAAY, E., *Is the knockoff economy a knock out for intellectual property? Reflections on Kal Raustiala and Christopher Jon Springman The knockoff economy: how imitation sparks innovation in Journal of Intellectual Property, Information Technology, and Electronic Commerce Law* 6-2 (2015), pp. 163-170; STIGLITZ, J. E., *Economic foundations of intellectual property rights in Duke Law Review* 57 (2008), pp. 1699-1700.

³⁶ BARBOSA, D. B., *As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais* in DOS SANTOS, M. J. P., JABUR, W. P. (Coord.), *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*, São Paulo, Saraiva, 2007, pp. 4-5; BESSEN, J., MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 6; BOSTYN, S., PETIT, N., *Patent monopoly: a legal fiction*, 31/12/2013, acesso em 12/01/2017, pp. 5-7; BRANCHER, Paulo Marques

palavras de T. JEFFERSON, "*Se a natureza criou algo menos suscetível à propriedade exclusiva do que todas as outras coisas, é o exercício de pensamento denominado ideia, que um indivíduo pode possuir desde que a mantenha para si mesmo; mas no momento em que ela é divulgada, esta se força à posse de todos, e o receptor da ideia não pode desfazer-se da posse desta (...)*"³⁷.

Assim, o Direito Patentário funciona de forma semelhante a uma cerca para a propriedade material imóvel: um mecanismo artificial que permite ao titular assinalar a terceiros os contornos de sua esfera de ação exclusiva, excluindo-os desse âmbito³⁸.

Referido direito de exclusão de terceiros do uso do objeto da patente representa, pois, a forma de remuneração econômica ao titular de patente pelo desenvolvimento de inovação, constituindo também impulso econômico ao desenvolvimento de novos inventos e, assim,

Rodrigues, *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*, São Paulo, Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 611; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 35-39; MENELL, P., SCOTCHMER, S., *Intellectual property*, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724, 10/07/2015, acesso em 12/01/2017, p. 3; STIGLITZ, J. E., *Economic foundations of intellectual property rights in Duke Law Review* 57 (2008), pp. 1699-1700.

³⁷ E continua, enfatizando o viés do acesso ao conhecimento: *Além disso, outra característica inerente das ideias é a de que ninguém as possui em menor parte, pois todos a possuem em sua integralidade. Aquele que recebe uma ideia de mim, recebe instrução sem me diminuir intelectualmente; da mesma forma que aquele que acende uma vela recebe luz sem me escurecer. O fato de que ideias devem livremente ser difundidas de um para o outro ao redor do mundo, para a moral e mútua instrução do homem, e incremento de sua condição, parece ter sido peculiar e benevolentemente determinado pela natureza".* No original, em inglês: "*If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it (...)* Its peculiar character, too, is that no one possess the less, because every other possesses the whole of it. He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper as mine receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of men, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature". Carta a Isaac McPherson, 1813, recolhido em KOCK, A. e PEDEN, W. *The life and selected writings of Thomas Jefferson*. New York: Modern Library, 1972. Apud. BARBOSA, D. B., *As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais* in DOS SANTOS, M. J. P., JABUR, W. P. (Coord.), *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 5. A manifestação de JEFFERSON é interessante na medida em que este foi importante inventor, além do que participou da fundação do sistema de patentes estadunidense. Vide <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-patent-system-celebrates-212-years>. Acesso em 22/07/2017. No mesmo sentido, CARVALHO DE MENDONÇA, J. X., *Tratado de Direito comercial brasileiro*, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1934, p. 111.

³⁸ MENELL, P., SCOTCHMER, S., *Intellectual property*, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724, 10/07/2015, acesso em 12/01/2017, p. 3.

instrumento via o qual o Direito Patentário atinge o seu escopo nesse sentido³⁹. Por conta disso, a doutrina reconhece a prerrogativa de excluir terceiros do uso do objeto da patente como sendo nuclear no Direito Patentário⁴⁰.

Essa constatação não ignora a existência de outras formas de reconhecer e incentivar o desenvolvimento de inovação, como, por exemplo, a entrega de prêmios e o reconhecimento pela comunidade acadêmico-científica⁴¹. Não obstante, não se pode negar – especialmente em se tratando de patentes, cujo viés é notadamente mais utilitário e econômico se comparado ao dos Direitos Autorais, por exemplo – que a concessão de prerrogativa de exclusividade temporária de exploração é essencial enquanto impulso econômico ao desenvolvimento de inovação⁴².

Dito isso, é importante consignar que a consequência da outorga de prerrogativa de exclusivo aos titulares de patente é que a exploração do conhecimento objeto destas fica limitada durante o seu prazo de vigência⁴³. Referida exclusividade de exploração do invento pelo titular da patente incide inclusive na hipótese de terceiro ter chegado ao invento objeto da patente por conta própria, de maneira independente e sem exercer engenharia reversa⁴⁴.

³⁹ BRANCHER, Paulo Marques Rodrigues, *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*, São Paulo, Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8 e STIGLITZ, J. E., *Economic foundations of intellectual property rights in Duke Law Review* 57 (2008), pp. 1699-1700.

⁴⁰ BRANCHER, Paulo Marques Rodrigues, *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*, São Paulo, Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8 e STIGLITZ, J. E., *Economic foundations of intellectual property rights in Duke Law Review* 57 (2008), pp. 1699-1700.

⁴¹ STIGLITZ, J. E., *Economic foundations of intellectual property rights in Duke Law Review* 57 (2008), p. 1695-1697; MACKAAY, E., *Is the knockoff economy a knock out for intellectual property? Reflections on Kal Raustiala and Christopher Jon Springman The knockoff economy: how imitation sparks innovation in Journal of Intellectual Property, Information Technology, and Electronic Commerce Law* 6-2 (2015), pp. 163-170.

⁴² Por todos, confirmam-se BRANCHER, Paulo Marques Rodrigues, *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*, São Paulo, Singular, 2010, pp. 19-41; BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8 e STIGLITZ, J. E., *Economic foundations of intellectual property rights in Duke Law Review* 57 (2008), pp. 1699-1700.

⁴³ BARBOSA, D. B., *Uma introdução à propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003, p. 335; BESSEN, J., MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 6.

⁴⁴ Nesse sentido, confirma-se o disposto no artigo 28 do TRIPs: “Artigo 28. Direitos Conferidos: 1. Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: (a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles bens; (b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo”. No mesmo sentido, BARBOSA, D. B., *Uma*

Nessa medida, a sociedade arca com custos relevantes em termos de acesso a e uso de conhecimento, como decorrência da outorga de patentes⁴⁵.

Além disso, há custos em termos de precificação dos produtos e serviços no mercado sobre os quais incidem uma ou mais patentes. Referidos produtos e serviços tendem a um preço mais elevado se comparados àqueles cujo conhecimento que serve de lastro à sua fabricação ou oferta está em domínio público⁴⁶.

Apesar dos citados custos, sob o viés do acesso ao conhecimento, a lógica da outorga de prerrogativa de exclusivo aos titulares de patentes – prerrogativa esta que tem prazo de duração limitado - é a de que referidos titulares revelem o conhecimento por detrás das patentes, via o relatório que é apresentado no pedido de registro, e que o façam de forma suficientemente clara para que especialistas no assunto possam reproduzir o objeto da patente a partir desse relato⁴⁷.

Assim, quando esgotado o prazo de vigência da patente, o conhecimento objeto desta passará a estar efetivamente disponível para uso e aproveitamento pelo público⁴⁸.

S. SCOTCHMER, em artigo intitulado "*Standing on the shoulders of giants*" em prestígio à famosa frase de I. NEWTON de que "*If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants*"⁴⁹, destaca que quase todos os progressos técnicos hoje obtidos no

introdução à propriedade intelectual, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003, p. 335; BESSEN, J., MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 6.

⁴⁵ Referida implicação é especialmente importante para fins educacionais e de desenvolvimento de inovação continuada – o que é característico de indústrias determinadas, como a de biotecnologia. BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *Policy levers in patent law in Virginia Law Review* 89 (2003), p. 1576; HARAGOCLOU, Irina, *Competition law and patents: a follow-on innovation perspective in the biopharmaceutical industry*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, pp. 3-21.

⁴⁶ FARRELL, J., SHAPIRO, C., *Intellectual property, competition, and information technology*, UC Berkeley Competition Policy Center Working Paper No. CPC04-45, 03/2004, p. 14.

⁴⁷ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *Policy levers in patent law in Virginia Law Review* 89 (2003), pp. 1597-1599.

⁴⁸ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *Policy levers in patent law in Virginia Law Review* 89 (2003), pp. 1597-1599.

⁴⁹ A frase em questão foi escrita por Isaac Newton em fevereiro de 1676, em carta para o também cientista inglês Robert Hooke. SCOTCHMER, S., *Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law in The Journal of Economic Perspectives* 5/1 (1991), pp. 29-30.

campo da alta tecnologia são decorrentes de inovações anteriores, de modo que o acesso ao conhecimento é importante para impulsionar o desenvolvimento de inovação⁵⁰.

Assim, em resumo: sob a perspectiva do titular, a contrapartida da revelação do conhecimento - com a anuência de que este será divulgado ao público após o decurso do prazo de vigência da patente – é justamente a prerrogativa, assegurada por lei, de exploração exclusiva do invento ou modelo de utilidade objeto da patente durante o seu prazo de vigência. Como decorrência de tal prerrogativa, cria-se incentivo econômico para que o titular siga investindo no desenvolvimento de inovação – o que também é benéfico em termos de interesse público, na medida em que serão desenvolvidos novos conhecimentos, os quais potencialmente serão objeto de patentes que recairão em domínio público após findo o seu prazo de vigência⁵¹.

Dessa maneira, segundo a doutrina dita tradicional, o sistema de patentes visa (i) incentivar o desenvolvimento de inovação, via estímulo econômico ao titular da patente para que este continue investindo nesse sentido⁵²; (ii) disseminar conhecimento, via acesso e aproveitamento públicos do objeto da patente após decorrido o seu prazo de vigência; (iii) impulsionar o desenvolvimento de inovação continuada⁵³; (iv) dentre outros benefícios políticos e econômicos como a diminuição de custos de transação, na medida em que o acesso às patentes em domínio público permite o aproveitamento dessa base comum de conhecimento, além do fomento ao mercado secundário de patentes, permitindo o aproveitamento destas de maneira mais eficiente⁵⁴.

Referido fundamento tradicionalmente apresentado para justificar a existência e os

⁵⁰ SCOTCHMER, S., *Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law in The Journal of Economic Perspectives* 5/1 (1991), pp. 29-30.

⁵¹ REMÉDIO MARQUES, J. P. *Propriedade Intelectual e interesse público in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* 79 (2003), pp. 295-298.

⁵² BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *Policy levers in patent law in Virginia Law Review* 89 (2003), p. 1576; BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8.

⁵³ HARAGOCLOU, Irina, *Competition law and patents: a follow-on innovation perspective in the biopharmaceutical industry*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, pp. 21-23; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 54.

⁵⁴ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 54; HARAGOCLOU, Irina, *Competition law and patents: a follow-on innovation perspective in the biopharmaceutical industry*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, pp. 21-23.

contornos do sistema patentário é dominante, mas não unânime⁵⁵, e vem sendo criticado por parte da doutrina.

Uma das principais críticas apresentadas é a de que incentivos econômicos funcionam bem se a recompensa outorgada aos agentes for proporcional à contribuição destes para o fim que se almeja promover⁵⁶.

Assim, sob a perspectiva econômica, o Direito Patentário justificar-se-ia somente na medida em que este outorgasse aos titulares de patente – via a prerrogativa de exclusivo – recompensa proporcional à sua contribuição pública em termos de inovação. Toda a proteção e benefícios outorgados para além dessa medida proporcional em termos de contribuição para a inovação seriam injustificados⁵⁷.

Nesse sentido, cumpre registrar que o estabelecimento de ponto ótimo na outorga de prerrogativas aos titulares de patentes, de modo que estas não fiquem aquém do necessário para estimular o desenvolvimento de inovação, e tampouco além do que seria desejável tendo em vista a limitação de acesso ao conhecimento, tem se provado um grande desafio⁵⁸.

Assim, cumpre anotar: o sistema patentário está tradicionalmente fundado na premissa de que promove o desenvolvimento de inovação, mediante o incentivo econômico consistente na outorga, ao titular da patente, de direito de exploração exclusiva do invento por tempo determinado. A dificuldade, mencionada pela doutrina, quanto à determinação da medida ideal para a outorga dessas prerrogativas de exploração exclusiva, tanto em termos de duração temporal como também no que diz respeito ao teor das ditas prerrogativas outorgadas aos titulares de patentes para a defesa de seu direito de exploração exclusiva do invento, é importante. Isto porque reside incerteza e indeterminação sobre o mecanismo tido

⁵⁵ LEMLEY, M. A., *Ex-ante versus ex-post justifications for intellectual property* in *University Chicago Law Review* 71 (2004), p. 130.

⁵⁶ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *Policy levers in patent law* in *Virginia Law Review* 89 (2003), pp. 1597-1599; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up* in *Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 611.

⁵⁷ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *Policy levers in patent law* in *Virginia Law Review* 89 (2003), pp. 1597-1599; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up* in *Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 611.

⁵⁸ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 56-57; SCOTCHMER, S., *Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law* in *The Journal of Economic Perspectives* 5/1 (1991), pp. 30-41.

pelo Direito Patentário – outorga de direito de exclusivo ao titular de patente - para atingir o seu escopo, que é o impulso ao desenvolvimento de inovação.

Cumprir registrar, ainda nesse tocante e como crítica adicional que vem sendo apresentada pela doutrina ao sistema de patentes, os recentes⁵⁹ estudos desenvolvidos sob o ponto de vista econômico⁶⁰ e empírico⁶¹, visando investigar a concretude da premissa de que o Direito Patentário promove o desenvolvimento de inovação.

O resultado desses trabalhos tem revelado a inexistência de evidências palpáveis no sentido de que o Direito Patentário de fato impulsiona o desenvolvimento de inovação⁶².

Nesse cenário, os custos em termos de interesse público decorrentes da existência do sistema patentário, já apontados neste Capítulo e que têm como justificativa justamente as patentes como instrumento de promoção do desenvolvimento de inovação, parecem infundados e desarrazoadamente onerosos. Segundo a precisa terminologia de LEMLEY, no citado cenário de não verificação do sistema de patentes como instrumento de efetivo impulso à inovação, a existência deste se mostraria simplesmente “*faith-based*” – isto é, fundada em crença⁶³.

Ainda como crítica à doutrina tradicional em termos de fundamentos para o sistema de patentes, D. BURK e M. LEMLEY trazem a pertinente colocação de que hoje outorga proteção indistinta a toda sorte de criações objeto de patente, independentemente do tipo de indústria em que estas tenham sido desenvolvidas, do grau de inventividade e da monta de

⁵⁹ LEMLEY aponta que, até a metade do Século XX, não havia estudos investigando a efetividade da premissa de que o Direito Patentário promove o desenvolvimento de inovação. LEMLEY, M. A., *Faith-based intellectual property* in *UCLA Law Review* 62(2015), pp. 1331-1332.

⁶⁰ FARRELL, J., SHAPIRO, C., *Intellectual property, competition, and information technology*, *UC Berkeley Competition Policy Center Working Paper No. CPC04-45*, 03/2004, pp. 16-19; PALMER, T. G., *Intellectual property: a non-posnerian law and economics approach* in *Hamline Law Review* 12 (1989), pp. 300-302.

⁶¹ BOLDRIN, M., ALLAMAND, J. C., LEVINE, D. K., ORNAGHI, C., *Competition and innovation* in *Cato Papers on Public Policy* 1 (2011), pp. 2-61.

⁶² LEMLEY, M. A., *Faith-based intellectual property* in *UCLA Law Review* 62(2015), pp. 1328-1346; MENELL, P., SCOTCHMER, S., *Intellectual property*, *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724*, 10/07/2015, acesso em 12/01/2017, p. 2. BURK e LEMLEY ressaltam que, apesar das críticas acima expostas, considerando que o sistema de patentes já está instituído e em vigor, a melhor alternativa que se apresenta é adequá-lo na prática, para aproximar o sistema de patentes de seu escopo de promoção da inovação e do acesso ao conhecimento. BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 37-79; LEMLEY, Mark A., *Faith-based intellectual property* in *UCLA Law Review* 62(2015), pp. 1328-1346.

⁶³ LEMLEY, Mark A., *Faith-based intellectual property* in *UCLA Law Review* 62(2015), pp. 1331-1345.

investimentos pertinente ao seu desenvolvimento⁶⁴.

Os autores mencionam, como exemplo nesse sentido, o fato de que via de regra os valores investidos e os esforços necessários para o desenvolvimento de inovação objeto de patentes em matéria de *software* são substancialmente menores se comparados àqueles pertinentes à indústria farmacêutica⁶⁵.

Assim, também sob essa perspectiva, a justificativa tradicional do sistema de patentes de remunerar os titulares na medida necessária para que estes invistam novamente em inovação, mas não de forma excessiva de forma a retardar a entrada do conhecimento objeto das patentes em domínio público, se mostraria falha. A depender do setor da indústria, a proteção hoje outorgada pelo sistema de patentes seria excessiva ou insuficiente⁶⁶.

Por conta dos questionamentos apresentados e que incidem sobre os fundamentos do Direito Patentário, alguns segmentos doutrinários vêm buscando outros fundamentos e justificativas para a existência e contornos deste, como por exemplo a retomada da antiga noção da outorga de patentes como justa remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo inventor, ou simplesmente como reconhecimento da existência de Direito Natural nesse sentido⁶⁷.

Diante do exposto, em síntese pode-se dizer que o sistema patentário tem como justificativa tradicional e dominante na doutrina, embora não isenta de críticas, o impulso à inovação via a outorga de direito de exploração exclusiva do invento aos titulares de patentes; e, ao mesmo tempo, a promoção do acesso ao conhecimento mediante a limitação temporal do citado direito de exploração exclusiva, combinada com a obrigação de revelação

⁶⁴ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 37-79.

⁶⁵ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 37-79.

⁶⁶ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 37-79.

⁶⁷ CASS, R. A., HYLTON, K. N., *Laws of creation: property rights in the world of ideas*, Cambridge, Harvard University Press, 2013; EPSTEIN, R. A., *The disintegration of intellectual property? A classical liberal response to a premature obituary* in *Stanford Law Review* 62 (2010), pp. 455-456; MERGES, R. P., *Justifying intellectual property*, Cambridge, Harvard University Press, 2011; SPULBER, D. F., *How patents provide the foundation of the market for inventions* in *Journal of Competition Law & Economics* 11 (2015), pp. 271-316.

do conhecimento subjacente à patente quando da apresentação de pedido de registro nesse sentido pelo titular.

1.2. A REALIDADE ATUAL DO SISTEMA DE PATENTES E O EXERCÍCIO DE ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

O presente Capítulo 1.2 abordará elementos da realidade atual do sistema de patentes, bem como do exercício de estratégia empresarial nesse sentido, que são relevantes para a efetivação dos efeitos anticompetitivos observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*, conforme será detalhado no Capítulo 3 adiante.

1.2.1. PATENTES PROBABILÍSTICAS

O primeiro elemento da realidade do sistema de patentes e de estratégia empresarial que é importante detalhar para os fins deste estudo, diz respeito à estruturação inicial do sistema patentário no Século XIX e à evolução da prática de patentes desde então até os dias atuais⁶⁸.

Esse processo resultou em que, conforme será detalhado neste Capítulo 1.2.1, as patentes hoje deferidas pelos órgãos nacionais de registro sejam meramente “*probabilísticas*” – isto é, tenham alguma probabilidade, distante da certeza, de adimplirem aos requisitos essenciais de patenteabilidade⁶⁹. Referido cenário possibilita o exercício de estratégias empresariais diversas, conforme será também abordado adiante.

Pois bem. O sistema de patentes foi estruturado no Século XIX, pautado na premissa de que inventos – notadamente máquinas ou aparelhos - seriam cobertos por uma ou eventualmente duas, três patentes. Segundo ensinam P. MERGES, D. BURK e M. LEMLEY, à época em que desenhado o sistema patentário, as tecnologias, se postas dentro de um saco que fosse chacoalhado, fariam barulho⁷⁰.

⁶⁸ BURK, D. L., e LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp.22-28; MASKUS, K. E., *Private rights and public problems: the global economics of intellectual property in the 21st century*, Washington, Peterson Institute for International Economics, 2012, pp. 152-157; PRINZLER, H. L., *Patent Wars/La Guerre des Brevets*, Filmkantine UG, 2014.

⁶⁹ BURK, D. L., e LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp.22-28; MASKUS, K. E., *Private rights and public problems: the global economics of intellectual property in the 21st century*, Washington, Peterson Institute for International Economics, 2012, pp. 152-157; PRINZLER, H. L., *Patent Wars/La Guerre des Brevets*, Filmkantine UG, 2014.

⁷⁰ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 21-26; MERGES, R. P., *As many as six impossible patents before breakfast*:

Ainda nesse tocante, D. BURK e M. LEMLEY apontam que o sistema de patentes norte-americano foi estruturado de modo que três funcionários recebessem os pedidos de patente e, analisando um a um, deliberassem por deferir-los ou não. Os mesmos doutrinadores anotam que, pouco tempo após posto em funcionamento o citado sistema estadunidense de patentes, em razão do aumento contínuo no número de pedidos de patente apresentados, restou claro que o modelo original proposto envolvendo um trio de examinadores seria de manutenção inviável⁷¹.

Com efeito, desde o Século XIX até os dias atuais e, destacadamente, no curso das últimas quatro décadas, houve grande aumento no número de patentes requeridas e deferidas, especialmente no setor de tecnologia da informação⁷².

Além disso, nesse lapso temporal houve relevante mudança na prática de patentes exercida pelas empresas, com aumento substancial no número de patentes adquiridas e acumuladas sob a forma de acervos massivos, por vezes utilizados como instrumento ofensivo para e defensivo de práticas de negativa de licenciamento, com relação a concorrentes⁷³⁻⁷⁴.

Assim, nos dias atuais a doutrina aponta que existe uma verdadeira enchente – ou, na terminologia original em inglês, “*flood*” – de pedidos de patentes apresentados aos escritórios nacionais de patentes⁷⁵.

property rights for business concepts and patent system reform in *Berkeley Technology Law Journal* 14 (1999), pp. 577-585.

⁷¹ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 21-22.

⁷² BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 3; FARRELL, J., SHAPIRO, C., *Intellectual property, competition, and information technology*, UC Berkeley Competition Policy Center Working Paper No. CPC04-45, 03/2004, p. 15.

⁷³ Trata-se de prática que será detalhada no Capítulo 3 adiante, no que pertine as patentes essenciais à implementação de *standards*.

⁷⁴ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 3-4; EWING, T., FELDMAN, R., *The giants amongst us* in *Stanford Technology Law Review* 1 (2012), p. 1-35; FARRELL, J., SHAPIRO, C., *Intellectual property, competition, and information technology*, UC Berkeley Competition Policy Center Working Paper No. CPC04-45, 03/2004, p. 15; MORTON, F. S., SHAPIRO, C., *Strategic patent acquisitions*, 02/07/2013, acesso em 17/01/2017, pp. 1-2.

⁷⁵ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 21-22.

Veja-se como exemplo nesse sentido a cifra de que, em 2009, o prazo para exame e eventual deferimento de pedidos de patentes pelo escritório norte-americano de patentes e marcas, o USPTO – *United States Patent and Trademarks Office*, – era de três a cinco anos. Nesse lapso, tendo em vista a fila de pedidos de patente pendentes de processamento e a sobrecarga de trabalho dos examinadores, estima-se que estes despendessem apenas dezoito horas efetivamente analisando um determinado pedido – cujo tempo total de processamento, como dito, se estenderia entre três e cinco anos⁷⁶. Na mesma toada, veja-se que a média de deferimento de patentes por ano nos Estados Unidos, na primeira década dos anos 2000, foi de 200.000 (duzentas mil)⁷⁷.

O movimento de incremento crescente no número de pedidos de patente apresentados e processados – ou seja, o “*flood*” de patentes – não é exclusivo dos Estados Unidos.

No Brasil, em 2015 foram apresentados 30.219 (trinta mil, duzentos e dezenove) pedidos de patentes⁷⁸ e, no mesmo, ano 3.411 (três mil quatrocentos e onze) novas patentes foram deferidas⁷⁹. Em 2016, a China foi o primeiro país do mundo a registrar o recebimento de mais de 1.000.000 (um milhão) de pedidos de patente em um único ano⁸⁰.

Diante desse cenário, não é surpresa o crescente deferimento de patentes cujo preenchimento dos requisitos essenciais de patenteabilidade seja questionável⁸¹.

Segundo a precisa terminologia de M. LEMLEY e C. SHAPIRO, tratam-se patentes “*probabilísticas*” - isto é, patentes que tem alguma probabilidade, e não a certeza, decorrente do exame prévio e técnico por parte do escritório local de patentes, de estarem dotadas dos

⁷⁶ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 22-23.

⁷⁷ LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Probabilistic patents in Journal of Economic Perspectives* 19 (2005), p. 96.

⁷⁸ Pesquisa realizada através da base de dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Disponível em <http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/editIpsSearchForm.htm?tab=patent>. Acesso em 14/12/2016.

⁷⁹ Pesquisa realizada através da base de dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Disponível em <http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/editIpsSearchForm.htm?tab=patent>. Acesso em 14/12/2016.

⁸⁰ Conforme a notícia disponibilizada pela *Financial Times* em <https://www.ft.com/content/4b6a9820-b210-11e6-a37c-f4a01f1b0fa1>. Acesso em 14/12/2016.

⁸¹ BURK, D. L., e LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp.22-28; MASKUS, K. E., *Private rights and public problems: the global economics of intellectual property in the 21st century*, Washington, Peterson Institute for International Economics, 2012, pp. 152-157; PRINZLER, H. L., *Patent Wars/La Guerre des Brevets*, Filmkantine UG, 2014.

acordo, mas até hoje é lembrada pela doutrina como exemplo de estratégia empresarial envolvendo o registro de patente com teor e abrangência amplos, assim como da prática de emboscada via acusação por violação de patente voltada contra competidor no mercado⁸⁸.

Conforme será detalhado no Capítulo 3 adiante, ambas as práticas de registro de patente com reivindicação ampla e de emboscada de concorrentes via o ajuizamento de ação por ação por violação de patente, são comuns no âmbito das patentes essenciais à implementação de *standards*, ocasionando efeitos anticompetitivos relevantes.

Nessa mesma linha, também como fruto do contexto apresentado neste subcapítulo, as “*patentes submarino*” são aquelas que o titular registra contando com a habitual demora dos escritórios de patente para análise, ou então ativamente postergando o quanto possível o exame e deferimento de seu pedido de patente⁸⁹. Dessa maneira, quando o titular vislumbra produto, processo ou serviço no mercado possível de ser abarcado pela patente, poderá abordar os fabricantes respectivos cobrando *royalties*. Como um submarino, o titular emergirá com essa patente até então desconhecida e cobrará *royalties* elevados⁹⁰.

Trata-se de prática estratégica que explora ainda mais especificamente o cenário de *flood* de pedidos de patente, pois conta com a demora e a possibilidade de manipulação da duração dos processos de exame dos pedidos de patente. Tal prática também é relevante no âmbito das patentes essenciais à implementação de *standards*, conforme será abordado no Capítulo 3 a seguir.

Não obstante todo o exposto neste Capítulo, especialmente no que diz respeito ao viés “*probabilístico*” das patentes atualmente deferidas, estima-se que apenas uma porcentagem residual das patentes deferidas pelos escritórios nacionais de registro seja submetida a crivo de validade perante o Poder Judiciário⁹¹.

⁸⁸ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 21-25; LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Probabilistic patents in Journal of Economic Perspectives* 19 (2005), pp. 76-77.

⁸⁹ THE ECONOMIST, *A question of utility*, 08/08/2015, acesso em 02/01/2016, p. 1.

⁹⁰ THE ECONOMIST, *A question of utility*, 08/08/2015, acesso em 02/01/2016, p. 1.

⁹¹ LEMLEY e SHAPIRO apontam que a maior parte das patentes deferidas jamais tem a sua validade questionada em juízo – em 2004, a porcentagem era de apenas 1,5% (um e meio por cento). Apenas 0,1% (zero vírgula um por cento) dessas patentes tiveram sua validade efetivamente examinada pelo Poder Judiciário, sendo o restante dos casos resolvido via acordo. Dentre os casos efetivamente examinados e julgados, estima-se que metade das patentes cuja validade foi questionada tenham sido reputadas nulas, pelo Poder Judiciário.

Assim, a maior parte das citadas patentes segue vigente, sem questionamentos ou imputação de nulidade, até que esgotado o seu prazo de vigência⁹².

Nesse sentido, e em resumo; a cena atual é de crescente e contínuo aumento no número de pedidos de patente apresentados; déficit de examinadores nos escritórios nacionais de patentes, de modo que as patentes hoje deferidas têm alguma probabilidade – que está distante da certeza – de atenderem aos requisitos essenciais de patenteabilidade. Esse panorama abre margem para o exercício de estratégias empresariais via a apresentação e deferimento de pedidos de patente, práticas estas que são relevantes no âmbito das patentes essenciais à implementação de *standards* conforme será detalhado no Capítulo 3 adiante.

LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Probabilistic patents* in *Journal of Economic Perspectives* 19 (2005), pp. 76-77. Embora parte da doutrina sustente que, como foi mencionado, o crivo dos examinadores para embasar a sua posição pelo deferimento ou não de patentes é demasiado superficial – por exemplo LEMLEY e SHAPIRO referidos nesta nota - KIEFF aduz que, sob o ponto de vista econômico, tal crivo deveria ser ainda mais perfunctório – posto que, tendo em vista o volume de pedidos de patente processado, seria mais eficiente que patentes não cumprem os requisitos essenciais de patenteabilidade fossem ulteriormente anuladas em Juízo. KIEFF, S. F., *The case for registering patents and the law and economics of present-patent obtaining rules* in *Boston College Law Review* 45 (2003), pp. 64-123.

⁹² LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Probabilistic patents* in *Journal of Economic Perspectives* 19 (2005), pp. 76-77.

1.2.2. AS PATENTES E O SILÊNCIO: INSUFICIÊNCIA DOS RELATÓRIOS DESCRITIVOS E IMPRECISÃO NAS REIVINDICAÇÕES

Um segundo elemento relevante da prática atual de patentes e do exercício de estratégia empresarial nesse sentido, diz respeito à deficiência das informações prestadas no relatório descritivo de patentes, bem como a por vezes proposital imprecisão quando da redação de reivindicações patentárias.

Ora, como foi mencionado no Capítulo 1.1 desta dissertação, por um lado a tutela do direito de exclusivo dos titulares de patente é defendida como instrumento legítimo para remunerar o trabalho e os investimentos feitos pelos ditos titulares de patentes⁹³.

Por outro lado, a questão do acesso ao conhecimento é igualmente vital na ponderação sobre as dimensões das prerrogativas outorgadas aos titulares de patentes⁹⁴. Afinal, como também foi citado no Capítulo 1.1 deste estudo, as prerrogativas de exclusivo dos titulares de patente importam custos relevantes em termos de limitação do acesso ao conhecimento e da precificação de produtos que são objeto de patentes⁹⁵.

Assim, espelhando o racional de outorga de direito à exploração exclusiva da patente por seu titular, por tempo limitado e tendo como contrapartida a revelação, pelo titular da patente, do conhecimento que é objeto desta, a legislação de propriedade intelectual estabelece (i) prazo limitado para a vigência de patentes⁹⁶ e (ii) obrigação de efetiva revelação da inovação subjacente à patente, quando da apresentação de pedido de registro

⁹³ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8; REMÉDIO MARQUES, J. P. *Propriedade Intelectual e interesse público* in *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* 79 (2003), pp. 295-298.

⁹⁴ MESQUITA, R. O. G. B. C. *A Ordem Econômica e a Propriedade Intelectual* in *Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional*, Vol. 12, 2005, p. 124; REMÉDIO MARQUES, J. P. *Propriedade Intelectual e interesse público* in *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* 79 (2003), pp. 295-298.

⁹⁵ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 7-8.

⁹⁶ Embora o artigo 23 do TRIPs não estabeleça um prazo máximo para a vigência de patentes, a própria prescrição do artigo acerca da “vigência” de patentes implica dizer que estas têm prazo limite de duração, ou seja, vigência por tempo determinado.

pelo titular⁹⁷.

Tendo sido o ponto (i) já abordado neste estudo⁹⁸, cumpre detalhar, para os fins deste Capítulo 1.2.2, a temática (ii) das patentes e da revelação do conhecimento objeto destas, pelos titulares respectivos.

Com efeito, o relatório descritivo das patentes deve ser suficientemente claro e detalhado para permitir que técnicos especialistas reproduzam o invento que é objeto destas⁹⁹.

Trata-se de exigência que visa concretizar o Direito Patentário como efetivo instrumento de acesso ao conhecimento, garantindo que o conhecimento objeto das patentes seja apresentado e, assim, esteja verdadeiramente disponível para acesso e aproveitamento públicos após esgotado o seu prazo de vigência¹⁰⁰.

No entanto, na prática, nos relatórios descritivos apresentados nos pedidos de patentes, é comum a vagueza¹⁰¹. Frequentemente, o relatório descritivo de patentes é escrito de forma propositadamente vaga e confusa, esvaziando sua carga informacional¹⁰².

Não bastasse, a exigência legal de "*descrição suficiente para que um técnico no assunto possa reproduzir o invento ou modelo de utilidade objeto da patente*" é pouco clara,

⁹⁷ Vide o disposto no artigo 29 do TRIPS: "*ARTIGO 29 Condições para os Requerentes de Patente 1. Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido. 2. Os Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça informações relativas a seus pedidos correspondentes de patente e às concessões no exterior*".

⁹⁸ Vide o Capítulo 1.1 *supra*.

⁹⁹ BURK, D. L., *Patent silences* in *Vanderbilt Law Review* 69 (2016), p. 1607.

¹⁰⁰ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *Policy levers in patent law* in *Virginia Law Review* 89 (2003), pp. 1597-1599; COTROPIA, C. A., *The folly of early filing in patent law* in *Hastings Law Journal* 65 (2009), p. 128; SCOTCHMER, S., *Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law* in *The Journal of Economic Perspectives* 5/1 (1991), pp. 29-30.

¹⁰¹ BURK, D. L., *Patent silences* in *Vanderbilt Law Review* 69 (2016), p. 1605.

¹⁰² O documentário "*Guèrre des Brevets*", mencionado na bibliografia deste estudo, contém depoimentos de advogados especialistas em patentes nos Estados Unidos, os quais confessam que a redação das cartas patentes é na prática muito mais um jogo de palavras, para descrever o objeto da patente da forma mais ampla e confusa possível, do que propriamente um relato claro da tecnologia que é objeto da carta patente. PRINZLER, H. L., *Patent Wars/La Guèrre des Brevets*, Filmkantine UG, 2014. Minuto 32. No mesmo sentido: BURK, D. L., *Patent silences* in *Vanderbilt Law Review* 69 (2016), p. 1607; SCOTCHMER, S., *Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law* in *The Journal of Economic Perspectives* 5/1 (1991), p. 30.

tendo em vista a especificidade de setores da ciência e tecnologia e a definição de "técnico no assunto" diante desse contexto. Essa falta de clareza é um incentivo adicional para a redação de relatórios descritivos de patente com teor vago¹⁰³. Diante disso, que registros de patente disfuncionais e com pouca carga informacional são absolutamente comuns¹⁰⁴.

D. BURK e M. LEMLEY apontam que, na prática, pedidos de patente costumam aportar menos informação acerca do conhecimento objeto destes, do que certidões de registro de bens corpóreos imóveis detalham acerca dos respectivos bens imóveis¹⁰⁵.

Consequência disso – isto é, da usual revelação de conhecimento aquém do esperado e do exigido por lei – é o comprometimento da justificativa tradicional do sistema de patentes como outorga de prerrogativa de exclusivo por tempo limitado a titulares de patentes, tendo como contrapartida a revelação e o ulterior acesso público, após esgotado o prazo de vigência da patente, do conhecimento objeto desta¹⁰⁶.

Afinal, em caso de descrição insuficiente e insatisfatória do conhecimento objeto da patente, o titular em questão terá gozado de prerrogativa de exploração exclusiva durante todo o prazo de vigência da patente sem arcar com a contrapartida de revelação do conhecimento. E mesmo após esgotado o prazo de vigência da patente, o citado titular continuará tendo exclusividade sobre a sua exploração, vez que será o único efetivo conhecedor do conhecimento objeto da patente¹⁰⁷⁻¹⁰⁸.

¹⁰³ BURK, D. L., *Patent silences in Vanderbilt Law Review* 69 (2016), pp. 1610-1620.

¹⁰⁴ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 10-11.

¹⁰⁵ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 13; OUELLETTE, L. L., *Pierson, peer review, and patent law in Vanderbilt Law Review* 69 (2016), pp. 1826-1827.

¹⁰⁶ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 13; OUELLETTE, L. L., *Pierson, peer review, and patent law in Vanderbilt Law Review* 69 (2016), pp. 1826-1827.

¹⁰⁷ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 13; OUELLETTE, L. L., *Pierson, peer review, and patent law in Vanderbilt Law Review* 69 (2016), pp. 1826-1827.

¹⁰⁸ Em sede de disputa entre as fabricantes de medicamentos *Roche Products* e *Bolar Pharmaceutical*, a Corte de Apelações do *Federal Circuit* norte-americano entendeu que os atos preparatórios praticados pela *Bolar Pharmaceutical* visando à comercialização de medicamento genérico consistiam violação da patente da *Roche Products* sobre o produto original - patente esta que ainda estava vigente. Assim, como decorrência de tal decisão, a *Bolar Pharmaceutical* foi impedida de adotar tais atos preparatórios ao início da fabricação de medicamento genérico. Trata-se do caso 733 F.2d 858 (*Fed. Cir. 1984*), cuja decisão está disponível em <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/733/858/459501>, (acesso em 22/07/2017). Ato contínuo e trazendo direcionamento oposto, o Congresso Norte-Americano promulgou norma que restou conhecida mundo afora como "Exceção Bolar". Trata-se da prescrição objeto do 35 U.S. Code § 271(e)(1), a

Nessa medida, o esvaziamento da carga informacional dos relatórios descritivos de patentes é mais um campo de incidência de estratégia empresarial. O objetivo, nessa hipótese, é a obtenção da prerrogativa de exploração exclusiva decorrente do deferimento patente, sem que o titular desta tenha que verdadeiramente arcar com a contrapartida de revelação do conhecimento por detrás da patente – pois, justamente, do dito relatório descritivo terá sido redigido com pouca ou nenhuma carga informacional.

Na mesma toada, também existe vício informacional e silêncio quando da elaboração das reivindicações das cartas-patentes. Essa realidade é preocupante na medida em que, justamente, são as reivindicações patentárias que delimitam a incidência do direito de exploração exclusiva, conferido pelas patentes¹⁰⁹.

Nesses casos de elaboração deficiente da reivindicação da patente, o titular termina apto a exercer sua prerrogativa de exclusivo sobre objeto vago e potencialmente indefinido¹¹⁰.

Trata-se estratégia empresarial visando que a forma de redação da reivindicação da patente termine outorgando ao titular respectivo prerrogativa de exploração exclusiva extremamente ampla, sendo, em alguns casos, até mesmo indeterminável. Nesse tocante, criticando a questão da dificuldade em determinar os contornos dos consequentes limites das patentes cuja reivindicação é vaga, J. BESSEN e M. MEURER ironizam dizendo que “se

qual permite a adoção de atos preparatórios para a fabricação de medicamentos genéricos como por exemplo a manufatura e uso do medicamento, ainda durante a vigência da patente sobre o medicamento original. Outros países adotam previsão de Exceção Bolar em seus ordenamentos, como por exemplo a Índia e a Polônia. Vide RATHOD, S. K., *The curious case of India's Bolar provision*, 21/05/2017, acesso em 22/07/2017; PATRA, S. P., *Critical appraisal of bolar Exemption with respect to Indian Patent Act 1970*, 03/09/2008, acesso em 22/07/2017. Embora a Exceção Bolar seja prescrição normativa que autoriza a adoção de certos atos que via de regra consistiriam em violação de patente, sendo tais condutas autorizadas como forma de fomentar o acesso ao conhecimento ainda durante o prazo de vigência da patente, no caso da estratégia empresarial ora endereçada e mediante a qual o titular da patente elabora o relatório descritivo de forma propositalmente vaga, mesmo a Exceção Bolar não serviria como instrumento de acesso ao conhecimento. Afinal, este não teria sido jamais revelado pelo titular ao escritório de patentes, de modo que não estaria disponível para conhecimento do público de modo pudessem ser adotadas condutas em exercício da Exceção Bolar - tendo em vista, justamente, a obscuridade no relatório da patente.

¹⁰⁹ BURK, D. L., *Patent silences in Vanderbilt Law Review* 69 (2016), pp. 1620-1621.

¹¹⁰ STIGLITZ, J. E., *Economic foundations of intellectual property rights in Duke Law Review* 57 (2008), pp. 1706-1709.

não tem fronteiras não é propriedade [intelectual]”¹¹¹.

Cumprir repisar, nesse sentido, a realidade de sobrecarga de trabalho que é comum aos escritórios nacionais de patentes mundo afora¹¹², a qual contribui para favorecer o deferimento de patentes com relatório descritivo insuficiente e/ou com reivindicação redigida de maneira vaga ou obscura¹¹³.

Outro fator relevante que contribui para o deferimento de patentes disfuncionais, com pouca ou nenhuma carga informacional no que diz respeito aos seus relatórios descritivos e/ou reivindicações, é o da não exigência de aplicação prática e/ou fabricação do invento objeto da patente, por seu titular.

Com efeito e para a surpresa de alguns cientistas¹¹⁴, para o deferimento de patentes basta que estas cumpram os requisitos essenciais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – não sendo necessário apresentar experimentos ou construir modelos a fim de comprovar que o objeto da patente funciona conforme o esperado ou está sendo efetivamente explorado¹¹⁵.

A justificativa dessa opção do ordenamento patentário encontra respaldo em seu fundamento de incentivo ao desenvolvimento de inovação. Entende-se que a exigência de efetiva exploração e de fabricação do invento objeto da patente, como pressuposto para o deferimento de seu registro, poderia representar ônus demasiado gravoso, especialmente para inventores de menor porte¹¹⁶.

Ademais, a atividade de pesquisa e desenvolvimento visando à inovação, como fruto

¹¹¹ No original, em inglês: “if you can’t tell the boundaries, it ain’t property”. BESSEN, J., e MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 9.

¹¹² BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 22-28.

¹¹³ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 22-28.

¹¹⁴ COTROPIA, C. A., *The folly of early filing in patent law* in *Hastings Law Journal* 65 (2009), pp. 61-130; OUELLETTE, L. L., *Pierson, peer review, and patent law* in *Vanderbilt Law Review* 69 (2016), pp. 1826-1835.

¹¹⁵ PAES, T., *Propriedade Industrial*, São Paulo, Saraiva, 1982, p. 76.

¹¹⁶ MCDOUNOUGH III, J. F., *The myth of the patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy* in *Emory Law Journal* 56 (2006), p. 189; PAES, T., *Propriedade Industrial*, São Paulo, Saraiva, 1982, p. 76.

da qual um determinado agente pode formular e ter deferidas patentes, não implica que o agente em questão esteja estruturado para ou tenha por modelo de negócio também a produção e a venda no mercado dos produtos possíveis de fabricação a partir de suas patentes.

Adicionalmente, entende-se que a não exigência de exploração de inventos para o deferimento das patentes respectivas é opção benéfica do ordenamento pois impulsiona o “*mercado secundário de patentes*”¹¹⁷, o qual promove eficiência na alocação de patentes¹¹⁸.

Assim, uma vez formulado e deferido o pedido de patente, o titular respectivo poderá licenciá-la ou cedê-la a terceiros, sendo dessa forma remunerado pelo desenvolvimento da inovação – terceiros estes com interesse, recursos e *expertise* para lançar o invento em questão no mercado¹¹⁹.

Por outro lado, é preciso reconhecer que a inexistência de exigência de exploração do objeto da patente para o deferimento do registro respectivo permite que titulares formulem pedidos de patente sobre inventos que estes não operam e, em alguns casos, sequer criaram – mas simplesmente descreveram no relatório descritivo e reivindicação do pedido de patente, de forma vaga¹²⁰.

Por fim, outro elemento do sistema de patentes que enseja problemas no sentido de incentivar a apresentação de pedidos de patente com relatório descritivo e reivindicação vagos é a concessão de patente ao primeiro a apresentar pedido nesse sentido, em caso de conflito. Trata-se do sistema “*first to file*”, vigente em países como o Brasil, os Estados

¹¹⁷ A expressão “*mercado secundário de patentes*” é empregada pela doutrina para designar o mercado de cessão e licenciamento de patentes, por seu titular original, a terceiros. Não se trata, a assim, de mercado de revenda ou de renegociação envolvendo produtos que sejam objeto de patente. PAES, T., *Propriedade Industrial*, São Paulo, Saraiva, 1982, p. 76.

¹¹⁸ MCDOUNOUGH III, J. F., *The myth of the patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy* in *Emory Law Journal* 56 (2006), p. 189; PAES, T., *Propriedade Industrial*, São Paulo, Saraiva, 1982, p. 76.

¹¹⁹ IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL, *Comentários à lei da propriedade industrial*, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, pp 21 e 36-37; MCDOUNOUGH III, J. F., *The myth of the patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy* in *Emory Law Journal* 56 (2006), p. 189; PAES, T., *Propriedade Industrial*, São Paulo, Saraiva, 1982, p. 76.

¹²⁰ OUELLETTE, L. L., *Pierson, peer review, and patent law* in *Vanderbilt Law Review* 69 (2016), pp. 1826-1835. Trata-se de prática comum às Entidades Não-Praticantes, que serão abordadas no Capítulo 1.2.4 adiante.

Unidos e Canadá¹²¹.

Referido sistema "*first to file*" incentiva a apresentação precoce de pedidos de patente, cujos relatórios descritivos e mesmo as reivindicações estarão provavelmente redigidos de forma prematura - ou, nas palavras de L. OUILLETTE, *profética*¹²². Esse contexto também favorece a vagueza nos relatórios descritivos e reivindicações de patentes pois terão eles sido redigidos ainda precocemente, sem que o teor exato da pretendida patente pudesse ter sido precisado¹²³.

Em razão de todos os mencionados fatores, a ausência de informação qualificada ou o silêncio nos pedidos de patente apresentados, tanto em seu relatório descritivo como também na reivindicação, contribuem para aumentar os custos em termos de interesse público, decorrentes do deferimento de patentes.

Afinal, a ausência de informação qualificada ou o silêncio no teor das patentes prejudicam o acesso à informação, além de fomentar abusos¹²⁴, conforme será detalhado adiante no Capítulo 3 deste trabalho.

¹²¹ OUELLETTE, L. L., *Pierson, peer review, and patent law* in *Vanderbilt Law Review* 69 (2016), pp. 1826-1835.

¹²² OUELLETTE, L. L., *Pierson, peer review, and patent law* in *Vanderbilt Law Review* 69 (2016), pp. 1826-1835.

¹²³ OUELLETTE, L. L., *Pierson, peer review, and patent law* in *Vanderbilt Law Review* 69 (2016), pp. 1826-1835.

¹²⁴ MENELL, P., SCOTCHMER, S., *Intellectual property*, *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724*, 10/07/2015, acesso em 12/01/2017, p. 3.

1.2.3. MATAGAL DE PATENTES

Outro elemento relevante da realidade atual do sistema patentário, que enseja o exercício de estratégias empresariais pertinentes às patentes essenciais à implementação de *standards*, é o cenário de grande volume de patentes registradas perante os diversos escritórios nacionais pertinentes¹²⁵.

Referidas patentes por vezes se sobrepõem e se entrelaçam, em fenômeno que é referido pela doutrina como “*matagal de patentes*”- ou, em inglês, consoante a terminologia original dos autores D. BURK e M. LEMLEY, *patent thicket*¹²⁶.

Com efeito, em diversas indústrias importantes como semicondutores, biotecnologia, *softwares* de computadores e Internet, formou-se um verdadeiro “*matagal*” de patentes¹²⁷.

Referido emaranhado, formado pelo já mencionado grande volume de patentes que se entrelaçam, por vezes se sobrepondo, constitui “*mata*” que os empresários que pretendam explorar determinados setores de maneira que implique a obtenção de licenças sobre patentes, se veem obrigados a desbravar¹²⁸.

Esse contexto torna a tarefa de identificar as patentes incidentes sobre tecnologias pertinentes a um determinado negócio, providência difícil, vagarosa e, possivelmente, inócua¹²⁹. É frequente que mesmo agentes econômicos de grande porte, que investem para monitorar as patentes que possivelmente incidem sobre os seus produtos ou setor de

¹²⁵ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 26.

¹²⁶ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 26.

¹²⁷ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 26-27.

¹²⁸ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 26.

¹²⁹ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 21-22; LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 1999-2000; SHAPIRO, C., *Navigating the patent thicket: cross licenses, patent pools and standard-setting* in JAFFE, A., LERNER, J., SCOTT, S. (Ed.), *Innovation policy and the Economy*, Cambridge, MIT Press, 2001, p. 119.

negócios e, especialmente, daquelas que incidem sobre *standards* implementados em seus produtos, sejam surpreendidos pela existência de patentes que não haviam sido detectadas¹³⁰.

Nessa medida, por dificultarem a localização das patentes pertinentes para fins de obtenção de licença e do desenvolvimento de novos produtos e serviços no mercado, a doutrina aponta que o *patent thicket* consiste em obstáculo ao desenvolvimento de inovação¹³¹.

Contribuem para o *patent thicket* os já mencionados contextos de aumento exponencial na quantidade de pedidos de patente apresentados e deferidos pelos órgãos nacionais de registro, bem como o de acúmulo e de potencial uso ofensivo e defensivo de acervos de patentes por grandes empresas¹³².

Assim, o *patent thicket* é traço relevante do sistema patentário, pertinente para os fins do presente estudo na medida em que, conforme será detalhado no Capítulo 3 subsequente, a identificação de todas as patentes com relação às quais será necessária a obtenção de licença a fim de viabilizar a implementação de *standard* em produto – ou seja, patentes essenciais à implementação do *standard* – é tarefa difícil¹³³.

¹³⁰ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 21-22; LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 1999-2000; SHAPIRO, C., *Navigating the patent thicket: cross licenses, patent pools and standard-setting* in JAFFE, A., LERNER, J., SCOTT, S. (Ed.), *Innovation policy and the Economy*, Cambridge, MIT Press, 2001, p. 119.

¹³¹ STIGLITZ, J. E., *Economic foundations of intellectual property rights* in *Duke Law Review* 57 (2008), pp. 1711-1719.

¹³² BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 4.

¹³³ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 4.

1.2.4. AS NON PRACTICING ENTITIES – NPES

Por fim, o quarto elemento da realidade do sistema patentário e do exercício de estratégia empresarial que é relevante à questão das patentes essenciais à implementação de *standards*, é o das chamadas *Non Practicing Entities* – NPES.

Conforme foi citado no Capítulo 1.2.3 precedente, no curso das últimas quatro décadas verificou-se mudança na prática de patentes por grandes empresas, que passaram a acumular centenas ou milhares de patentes na forma de acervos¹³⁴.

Assim como clientes de loteria apostam em tíquetes tendo em vista a possibilidade de auferirem prêmio após o sorteio, as empresas se veem incentivadas a constituir acervos de patentes que possam ser utilizados como instrumento ofensivo ou defensivo com relação a concorrentes, diante de pleito para ou de negativa de licenciamento de patentes¹³⁵ – para os fins deste trabalho, patentes que incidam sobre tecnologias estabelecidas como *standards*.

Algumas empresas se destacam nesse sentido, constituindo acervos verdadeiramente massivos de patentes. Nessa linha, estima-se que empresas do setor de tecnologia da informação como a *IBM*, *Intel*, *Hewlett-Packard* e *Motorola* adquiram centenas, senão milhares, de novas patentes a cada ano¹³⁶.

¹³⁴ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 3-4; EWING, T., FELDMAN, R., *The giants amongst us in Stanford Technology Law Review* 1 (2012), p. 1-35; FARRELL, J., SHAPIRO, C., *Intellectual property, competition, and information technology*, UC Berkeley Competition Policy Center Working Paper No. CPC04-45, 03/2004, acesso em 17/01/2017, p. 15; MORTON, F. S., SHAPIRO, C., *Strategic patent acquisitions*, 02/07/2013, acesso em 17/01/2017, pp. 1-2.

¹³⁵ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 3-4; EWING, T., FELDMAN, R., *The giants amongst us in Stanford Technology Law Review* 1 (2012), p. 1-35; FARRELL, J., SHAPIRO, C., *Intellectual property, competition, and information technology*, UC Berkeley Competition Policy Center Working Paper No. CPC04-45, 03/2004, acesso em 17/01/2017, p. 15; MORTON, F. S., SHAPIRO, C., *Strategic patent acquisitions*, 02/07/2013, acesso em 17/01/2017, pp. 1-2; LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Probabilistic patents in Journal of Economic Perspectives* 19 (2005), pp. 84-86.

¹³⁶ FARRELL, J., SHAPIRO, C., *Intellectual property, competition, and information technology*, UC Berkeley Competition Policy Center Working Paper No. CPC04-45, 03/2004, acesso em 17/01/2017, p. 3.

No mencionado contexto de aquisição e uso estratégico de acervo de patentes, emergiram as chamadas *Non Practicing Entities (NPEs)*¹³⁷ - ou, em português, Entidades Não Praticantes.

Tratam-se de empresas dedicadas a constituir e a negociar portfólios de patentes, mas que não desenvolvem, fabricam ou aplicam industrialmente as invenções objeto das referidas patentes – as quais são adquiridas usualmente via cessão¹³⁸.

Muito embora as Entidades Não Praticantes tragam ganhos reconhecidos em termos de eficiência econômica no mercado secundário de patentes¹³⁹, para fins do presente trabalho é pertinente detalhar a prática que tornou as *NPEs* conhecidas no mercado também sob o rótulo de “*patent trolls*”.

O nome estrangeiro *patent trolls* vem em alusão à figura mitológica dos *trolls* – monstros que se dizia viverem embaixo de pontes e extorquirem viajantes a lhes pagarem uma taxa para que continuassem sua viagem em segurança¹⁴⁰. No âmbito patentário, o nome *patent trolls* designa os “*proprietários de patentes cujo negócio essencial é receber dinheiro de terceiros que alegadamente infringiram as suas patentes*”¹⁴¹.

Assim, a prática comum dos chamados *patent trolls* é aguardar que determinada empresa desenvolva um produto cujo objeto coincide com o de uma ou mais de suas patentes para, então, às vésperas do lançamento ou então logo após a estreia do produto em questão no mercado, surpreender a empresa fabricante com ameaça de ingresso em juízo via ação por violação de patente¹⁴².

¹³⁷ LEMLEY, M. A., MELAMED, D., *Missing the forest for the trolls* in *Columbia Law Review* 113 (2013), p. 2117.

¹³⁸ MCDOUNOUGH III, J. F., *The myth of the patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy* in *Emory Law Journal* 56 (2006), p. 189; STOLL, R. L., *Patent trolls: friend or foe?* in *WIPO Magazine* 2 (2014), acesso em 10/05/2016, p. 1; LEMLEY, M. A., MELAMED, D., *Missing the forest for the trolls* in *Columbia Law Review* 113 (2013), p. 2117.

¹³⁹ MCDOUNOUGH III, J. F., *The myth of the patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy* in *Emory Law Journal* 56 (2006), p. 189.

¹⁴⁰ STOLL, R. L., *Patent trolls: friend or foe?* in *WIPO Magazine* 2 (2014), acesso em 10/05/2016, p. 1.

¹⁴¹ Tradução livre. No original, em inglês: “*Patent trolls – patent owners whose primary business is collecting money from others that allegedly infringe their patents*”. LEMLEY, M. A., MELAMED, D., *Missing the forest for the trolls* in *Columbia Law Review* 113 (2013), p. 2117.

¹⁴² LEMLEY, M. A., MELAMED, D., *Missing the forest for the trolls* in *Columbia Law Review* 113 (2013), p.2117.

Essa abordagem surpreende as empresas vítimas dos *trolls* em um momento particularmente vulnerável: após meses e talvez anos de extensas pesquisas, com o cronograma já acertado para o lançamento do produto final, investimentos massivos feitos em publicidade e a urgente necessidade de recuperar capital, essas empresas são abordadas do dia para a noite com a ameaça de liminar via Poder Judiciário para impedir ou fazer cessar a comercialização do produto¹⁴³.

Como o momento é sensível, entre litigar para provar que sua invenção é legítima – providência cara, demorada e sem garantia de êxito¹⁴⁴ - e pagar uma indenização elevada ao *patent troll*, mas poder seguir com as vendas, muitas empresas optam pela segunda alternativa¹⁴⁵.

É pertinente anotar que a inexistência de exigência de efetiva exploração do invento objeto da patente para a apresentação de pedido de registro nesse sentido, conforme mencionado no Capítulo 1.2.2 *supra*, facilita a ação dos *trolls* – viabilizando a já citada prática do registro de patentes cujo objeto o titular não criou, mas meramente descreveu no relatório descritivo e reivindicação do pedido de patente¹⁴⁶.

No mesmo sentido, contribuem as já mencionadas realidade de sobrecarga de trabalho dos escritórios nacionais de patentes, do que decorre o deferimento de patentes cujo adimplemento dos requisitos essenciais de patenteabilidade é por vezes questionável; bem como o fato de a exclusividade de exploração das patentes por seus titulares incidir mesmo sobre terceiros que tenham chegado ao mesmo invento ou modelo de utilidade objeto da patente via pesquisa e desenvolvimento, de modo independente¹⁴⁷.

¹⁴³ STOLL, R. L., *Patent trolls: friend or foe?* in *WIPO Magazine 2* (2014), acesso em 10/05/2016, p. 1.

¹⁴⁴ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 21. Embora a crítica de BURK e LEMLEY quanto às expensas e longa duração dos litígios em matéria de patentes se refira ao Poder Judiciário norte-americano, as mesmas observações se aplicam à Justiça Brasileira – as disputas de patentes são complexas, demandam a intervenção do INPI, de peritos e assistentes técnicos das partes e por conta disso podem se arrastar por anos a fio.

¹⁴⁵ STOLL, R. L., *Patent trolls: friend or foe?* in *WIPO Magazine 2* (2014), acesso em 10/05/2016, p. 1.

¹⁴⁶ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 21.

¹⁴⁷ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 21.

Assim, é possível que reste proibida por ação judicial a exploração por terceiros de produtos que coincidam com o objeto da patente do *troll* – mesmo que o *troll* não tenha desenvolvido, mas simplesmente registrado a tecnologia em questão, e o terceiro tenha chegado a essa tecnologia de forma legítima através de pesquisa e desenvolvimento¹⁴⁸.

A prática dos *patent trolls* tem especial impacto no âmbito das patentes essenciais à implementação de *standards*, conforme será detalhado no Capítulo 3 adiante.

Portanto, em razão de todo o exposto, os aspectos da realidade atual do sistema de patentes, bem como do exercício de estratégia empresarial que foram retratados neste Capítulo 1.2, denotam a possibilidade de efeitos anticompetitivos decorrentes da prática de patentes.

Para que esses efeitos anticompetitivos possam ser adequadamente abordados, cumpre mencionar, ainda neste Capítulo inicial, o alinhamento de objetivos e a possibilidade de intervenção do Direito Concorrencial sobre problemas competitivos havidos no campo das patentes. Trata-se de questão que é dominante na doutrina, mas não unânime¹⁴⁹, e que, por isso, será endereçada no Capítulo 1.3 adiante.

¹⁴⁸ LEMLEY, M. A., MELAMED, D., *Missing the forest for the trolls* in *Columbia Law Review* 113 (2013), p. 2121.

¹⁴⁹ Conforme será detalhado no Capítulo 1.3 adiante.

1.3. FUNDAMENTOS PARA A INTERVENÇÃO DO DIREITO CONCORRENCIAL SOBRE PROBLEMAS COMPETITIVOS NO ÂMBITO DO DIREITO PATENTÁRIO

A discussão sobre a intervenção do Direito da Concorrência sobre Direitos de Propriedade Intelectual, com o escopo de garantir a saúde da concorrência e, paralelamente, promover o desenvolvimento de inovação, foi alvo de debate assíduo entre J. SCHUMPETER e K. ARROW no curso do Século XX.

Pioneiro na discussão¹⁵⁰, J. SCHUMPETER sustentou que situações de monopólio favorecem o desenvolvimento de inovação, na medida em que o agente monopolista possui capacidade econômica para fazer investimentos massivos em novas tecnologias, bem como menos receio em investir nesse sentido, além de estar menos sujeito a oscilações no mercado justamente por se tratar de agente monopolista – ou, nas palavras de J. SCHUMPETER, "*o mais poderoso motor do progresso*"¹⁵¹.

Em posição oposta, K. ARROW defendeu que os agentes competidores têm mais incentivos para inovar se comparados aos monopolistas: enquanto aqueles se sentem constantemente pressionados a inovar, tendo em vista a perspectiva de que, se não o fizerem, o concorrente fará e ganhará mercado; estes correm o risco de desestabilizar justamente a tecnologia que os faz monopolistas, caso invistam no desenvolvimento de técnica nova e alternativa¹⁵².

Analisando o debate, a doutrina atual avalia que nenhum dos citados doutrinadores estava completamente correto ou equivocado, mas tende mais para a abordagem de K.

¹⁵⁰ BRANCHER, Paulo Marques Rodrigues, *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*, São Paulo, Singular, 2010, pp. 21-30.

¹⁵¹ SCHUMPETER, Joseph A., JUNGSMANN, Ruy (Trad.), *Capitalismo, socialismo e democracia*, Rio de Janeiro, Editora Fundo de Cultura, 1961, pp. 103-134.

¹⁵² ARROW, K. J., *Economic welfare and the allocation of resources for invention* in UNIVERSITIES-NATIONAL BUREAU COMMITTEE FOR ECONOMIC RESEARCH, COMMITTEE ON ECONOMIC GROWTH OF THE SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL (Org.), *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, Princeton, Princeton University Press, pp. 619-625.

ARROW no sentido de que o cenário de competição no mercado favorece o desenvolvimento de inovação¹⁵³.

Apesar da orientação doutrinária dominante no sentido de que um ambiente de mercado competitivo favorece o desenvolvimento de criações industriais, há corrente minoritária que entende haver conflito inerente entre as disciplinas do Direito Concorrencial e Direito Patentário¹⁵⁴.

Afinal, enquanto o Direito Concorrencial via de regra veda a atuação monopolista, as patentes constituiriam, justamente, uma espécie de monopólio – na medida em que os titulares respectivos gozam de prerrogativa de exploração exclusiva do invento objeto da patente pelo prazo mínimo de vinte anos¹⁵⁵.

Trata-se de entendimento minoritário ainda vigente, mas que foi superado pela doutrina dominante - para quem a prerrogativa de exploração exclusiva por tempo limitado do objeto da patente constitui mero exercício de direito conferido por lei¹⁵⁶.

¹⁵³ BAKER, J. B., *Beyond Schumpeter vs. Arrow: how antitrust fosters innovation* in *Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 579-586; HOVENKAMP, Herbert, *Antitrust and the patent system: a reexamination* in *Ohio State Law Journal*, 76 (2015), pp. 506-513; HOVENKAMP, H. J., *Antitrust and innovation: where we are and where we should be going* in *Antitrust Law Journal* 77 (2011), pp. 749-751; WU, T., *Taking innovation seriously: antitrust enforcement if innovation mattered most* in *Antitrust Law Journal* 78 (2012), pp. 313-315.

¹⁵⁴ BARBOSA, D. B., *As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais* in DOS SANTOS, M. J. P., JABUR, W. P. (Coord.), *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*, São Paulo, Saraiva, 2007, pp. 35-48; BARBOSA, D. B., *Uma introdução à propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003, pp. 110-116; BARROSO, L. R., *Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna: interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS; ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor* in *Revista Forense* 368 (2003), p. 245.

¹⁵⁵ ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia y de los bienes imateriales*, Madrid, Bosch, 1970, p. 178; BARBOSA, D. B., *Uma introdução à propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003, pp. 110-116; BARBOSA, D. B., *As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais* in DOS SANTOS, M. J. P., JABUR, W. P. (Coord.), *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*, São Paulo, Saraiva, 2007, pp. 32-48; BARBOSA, D. B., *Propriedade intelectual e poder econômico*, 2002, acesso em 19/12/2016, p. 2; BARROSO, L. R., *Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna: interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS; ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor* in *Revista Forense* 368 (2003), p. 245; CARRIER, Michael A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2011, p. 254; ROSENGERG, B., *Considerações sobre direito da concorrência e os direitos de propriedade intelectual* in ZANOTTA, P., BRANCHER, P., *Desafios atuais do direito da concorrência*, São Paulo, Singular, 2008, pp. 170-171.

¹⁵⁶ BOSTYN, S., PETIT, N., *Patent monopoly: a legal fiction*, 31/12/2013, acesso em 12/01/2017, pp. 7-8; KLEIN, J. I., *Cross-Licensing and antitrust law*, 02/05/1997, acesso em 02/01/2016, p. 374; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 67-70; HOVENKAMP, H. J., *Federal Antitrust Policy, The Law of Competition and Its Practice*, St. Paul, West Academic Publishing, 2016, pp. 290-291; HOVENKAMP, Herbert J., *Antitrust and innovation: where we are and where we should*

Mais ainda, o entendimento majoritário da doutrina aponta que as patentes – ainda que rotuladas de "*monopólio jurídico*", terminologia que é controversa¹⁵⁷ - raramente se prestam a configurar monopólio na acepção concorrencial do termo¹⁵⁸.

Afinal, produtos que são objeto de patentes concorrem com outros no mercado, cujo conhecimento que serve de lastro à sua fabricação e oferta possivelmente está em domínio público. Isto para não falar na concorrência entre produtos diversos que são objeto de patentes¹⁵⁹.

Ademais, produtos objeto de patentes podem não ser bem-sucedidos, de modo que em medida alguma se prestariam a configurar monopólio ou servir de base ao abuso de poder econômico nesse sentido¹⁶⁰.

Adicionalmente, se, por um lado, a detenção de patente – e, conseqüentemente, do direito de exclusivo por ela outorgado – por um titular determinado inibe a competição por imitação no mercado (ou seja, a competição via cópia e comercialização do produto objeto da patente); por outro lado a titularidade dessa patente e do direito de exploração exclusiva pelo titular estimulam a competição por substituição – que é a competição por inovação, mediante o desenvolvimento de produtos novos passíveis de substituir e portanto de competir com aquele objeto da proteção patentária¹⁶¹.

be going in Antitrust Law Journal 77 (2011), p. 749; SALOMÃO FILHO, C., *Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial*, São Paulo, Marcial Pons, 2015, pp. 143-144.

¹⁵⁷ C. SALOMÃO FILHO aponta que a visão clássica da propriedade intelectual – e das patentes inclusive – como monopólios legais não se justifica diante das exigências da sociedade moderna, em que o acesso a novas tecnologias com custos baixos é cada vez mais premente, devendo pois ser revisitada. SALOMÃO FILHO, C., *Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial*, São Paulo, Marcial Pons, 2015, p. 136.

¹⁵⁸ BOSTYN, S., PETIT, N., *Patent monopoly: a legal fiction*, 31/12/2013, acesso em 12/01/2017, pp. 7-8; KLEIN, J. I., *Cross-Licensing and antitrust law*, 02/05/1997, acesso em 02/01/2016, p. 374; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 67-70; HOVENKAMP, H. J., *Federal Antitrust Policy, The Law of Competition and Its Practice*, St. Paul, West Academic Publishing, 2016, pp. 290-291; HOVENKAMP, H. J., *Antitrust and innovation: where we are and where we should be going in Antitrust Law Journal* 77 (2011), p. 749; SALOMÃO FILHO, C., *Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial*, São Paulo, Marcial Pons, 2015, pp. 143-144.

¹⁵⁹ BOSTYN, S., PETIT, N., *Patent monopoly: a legal fiction*, 31/12/2013, acesso em 12/01/2017, pp. 9-19.

¹⁶⁰ BOSTYN, S., PETIT, N., *Patent monopoly: a legal fiction*, 31/12/2013, acesso em 12/01/2017, pp. 9-19.

¹⁶¹ LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 1996-1997.

Dito em outras palavras: embora o Direito Patentário outorgue direito de exploração exclusiva da invenção objeto de patente por tempo limitado, ao mesmo tempo em teoria impulsiona o desenvolvimento de inovação e também a competição no mercado via estímulo ao desenvolvimento de produtos substitutivos, passíveis de concorrência com aquele objeto de proteção patentária e que somente pode ser explorado pelo titular da patente no prazo de vigência desta¹⁶².

Assim, também em razão disso, a maior parte da doutrina, inclusive brasileira, reconhece que não há conflito inerente - decorrente da natureza das disciplinas - entre o Direito Patentário e o Direito Concorrencial¹⁶³.

C. SALOMÃO FILHO aponta que o Direito da Propriedade Industrial e o Direito Concorrencial são compatíveis, ambos visando o aprimoramento do bem-estar econômico via a facilitação da competição e do investimento em inovação¹⁶⁴.

Na mesma esteira, P. LILLA anota que o estímulo ao desenvolvimento de inovação representa a convergência entre o Direito Concorrencial e a Propriedade Intelectual, na medida em que a inovação contribui para o progresso técnico e o crescimento econômico, em benefício do mercado e dos consumidores¹⁶⁵.

¹⁶² LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 1996-1997.

¹⁶³ BAKER, J. B., “*Dynamic competition*” does not excuse monopolization, 15/10/2008, acesso em 01/01/2016, p 5; BOHANNAN, C., HOVENKAMP, H. J., *IP and Antitrust: reformation and harm in Boston College Law Review* 51 (2010), pp. 905-906; GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property in Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America - PNAS Review* 93 (1996), p. 12749.

¹⁶⁴ SALOMÃO FILHO, C., *Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial*, São Paulo, Marcial Pons, 2015, p. 136.

¹⁶⁵ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 58-64. No mesmo sentido, BASSO, M., *Propriedade intelectual e importação paralela*, São Paulo, Atlas, 2011, p. 206.

O já citado texto do TRIPS¹⁶⁶ - e, para fins nacionais, o teor das Leis Federais nº 9.279/96¹⁶⁷ e 12.529/11¹⁶⁸ - ratificam o alinhamento de objetivos e a possibilidade de intervenção do Direito Concorrencial na ordem patentária¹⁶⁹.

¹⁶⁶ Confira-se: “Artigo 31. *Outro Uso sem Autorização do Titular. Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes disposições serão respeitadas: a) a autorização desse uso será considerada com base no seu mérito individual; b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não-comercial. No caso de uso público não-comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado; c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não-comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial; d) esse uso será não-exclusivo; e) esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dele usufruir; f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que autorizou; g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem; h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização; i) a validade legal de qualquer decisão relativa à autorização desse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro; j) qualquer decisão sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro; k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciam forem tendentes a ocorrer novamente; l) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente (“a segunda patente”) que não pode ser explorada sem violar outra patente (“a primeira patente”), as seguintes condições adicionais serão aplicadas: (i) a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico importante de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente; (ii) o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e (iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a transferência da segunda patente”.*

¹⁶⁷ Nesse sentido, C. SALOMÃO FILHO faz menção ao artigo 68 da citada lei, o qual estabelece hipóteses de licenciamento compulsório: “Art. 68. *O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial*”. SALOMÃO FILHO, C., *Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial*, São Paulo, Marcial Pons, 2015, p. 146.

¹⁶⁸ Confira-se: “Art. 31. *Esta Lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal*”.

¹⁶⁹ SALOMÃO FILHO, C., *Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial*, São Paulo, Marcial Pons, 2015, p. 142.

Ora, como foi sinalizado no Capítulo 1.2 *supra* e será detalhado adiante neste trabalho especificamente com relação às patentes essenciais à implementação de *standards*, a figura jurídica das patentes pode possibilitar abusos do ponto de vista concorrencial¹⁷⁰.

Nesse sentido, o Direito Patentário é um campo de potencial incidência do Direito Concorrencial, quando houver ilícitos de ordem competitiva¹⁷¹.

O Direito Concorrencial aparece, pois, como instrumento para ceifar abusos de ordem concorrencial decorrentes da prática de patentes, de forma que agentes no mercado não se utilizem de direitos conferidos pela lei patentária para prejudicar terceiros em postura anticoncorrencial¹⁷².

Portanto, e em resumo: o Direito Concorrencial é visto pela doutrina majoritária como sendo compatível e tendo objetivos alinhados com o Direito Patentário, no sentido de impulsionar o desenvolvimento de inovação em ambiente de mercado competitivo¹⁷³. Na mesma toada, a doutrina dominante entende que o exercício de patentes é passível de gerar abusos de ordem competitiva relevantes ao Direito Concorrencial, os quais nessa medida autorizam a sua atuação no campo patentário¹⁷⁴.

¹⁷⁰ SALOMÃO FILHO, C., *Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial*, São Paulo, Marcial Pons, 2015, p. 147.

¹⁷¹ BOHANNAN, C., HOVENKAMP, H. J., *IP and Antitrust: reformation and harm in Boston College Law Review* 51 (2010), pp. 927-943 ; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 57-66; REMÉDIO MARQUES, J. P. *Propriedade Intelectual e interesse público in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* 79 (2003), pp. 350-351; SALOMÃO FILHO, C., *Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial*, São Paulo, Marcial Pons, 2015, pp. 140-151; FERRAZ JUNIOR, T. S., *Propriedade industrial e defesa da concorrência in Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual* 8 (1993), p. 12.

¹⁷² BRANCHER, P. M. R., *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*, São Paulo, Singular, 2010, p. 19; GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property in Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America - PNAS Review* 93 (1996), pp. 10-13, p. 5.

¹⁷³ SALOMÃO FILHO, C., *Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial*, São Paulo, Marcial Pons, 2015, p. 136.

¹⁷⁴ SALOMÃO FILHO, C., *Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial*, São Paulo, Marcial Pons, 2015, p. 136.

2. AS PATENTES ESSENCIAIS À IMPLEMENTAÇÃO DE STANDARDS

2.1. OS STANDARDS

M. LEMLEY define *standards* como sendo, de forma geral, “*quaisquer conjuntos de especificações técnicas que dão ou que pretendem dar uma configuração comum para produtos ou para processos determinados*”¹⁷⁵.

Para P. LAROUCHE e G. VAN OVERWALLE, *standards* são “*de forma geral, padrões cuja adoção é voluntária, em termos de qualidade ou de especificações técnicas, para produtos atuais ou futuros, processos de produção ou serviços*”¹⁷⁶.

Os *standards* admitem variações em termos de complexidade, de iniciativa e de grau de formalidade, o que explica a ênfase dada pela doutrina no sentido de que as definições apresentadas para “*standard*” são gerais.

Com efeito, *standards* podem ser tecnicamente simples (como, por exemplo, os padrões para tomadas) ou complexos (a exemplo da programação para compatibilidade com o sistema operacional *Windows*)¹⁷⁷.

Os *standards* também se dividem em (i) *standards* formais – estabelecidos formalmente enquanto tais por organizações governamentais ou no âmbito de *Standard Setting Organizations (SSOs)* – e (ii) *standards* informais¹⁷⁸ – que se tornaram padrão no

¹⁷⁵ No original, em inglês: “*I define a standard rather broadly as any set of technical specifications that either provides or is intended to provide a common design for a product or a process*”. LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 598.

¹⁷⁶ No original, em inglês: “*generally speaking, standards are regarded as voluntary quality or technical specifications with which current or future products, production processes or services may comply*”. LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 367.

¹⁷⁷ LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 598.

¹⁷⁸ Cumpre apontar, nesta nota, que os *standards* formais por vezes são referidos na doutrina e na jurisprudência embasaram a elaboração deste trabalho como “*standards de Direito*” ou “*standards de iure*”. Da mesma

âmbito das indústrias respectivas, mas não contam com rótulo de *standard* formalmente outorgado¹⁷⁹. Os Capítulos 2.2 e 2.3 adiante detalharão ambas essas espécies de *standard*, com as suas respectivas particularidades¹⁸⁰.

O estabelecimento de *standards*, seja formalmente ou como circunstância de fato, sobre componentes de produtos e tecnologias determinadas, é uma realidade particularmente característica das indústrias de computação, telefonia e informática¹⁸¹. Nessas indústrias, há a necessidade de compatibilidade e de conexão entre dispositivos diversos, o que estimula a adoção de padrões pelos agentes¹⁸², até mesmo espontaneamente, independentemente do estabelecimento formal de *standards*¹⁸³.

forma, os *standards* informais são por vezes referidos na doutrina e na jurisprudência que embasaram este estudo como “*standards* de fato”. Não obstante, como os *standards* formais são aqueles formalmente estabelecidos como tais no âmbito por órgãos estatais para o estabelecimento de *standards* ou por *Standard Setting Organizations* - *SSOs*, preferiu-se referir a eles neste estudo sempre como *standards* formais – e não *standards* de Direito. Referida escolha se justifica para fins de uniformidade terminológica, e também para contornar eventual discussão quanto à aplicabilidade do termo “de Direito” para designar *standards* que foram estabelecidos enquanto tais no âmbito de associações privadas – as *SSOs*. Na mesma linha, optou-se por referir o contraponto dos *standards* formais, que são os *standards* informais, sempre a partir dessa expressão “*standards* informais” ao invés de “*standards* de fato”.

¹⁷⁹ LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 367-368; SOBOLEVA, N., WU, L., *Standard setting: should there be a level playing field for all FRAND commitments?*, 15/10/2013, acesso em 03/03/2016, p. 3.

¹⁸⁰ A autora desde já ressalta que, quando não houver ressalva específica indicando se tratar de *standard* informal ou de *standard* formal estabelecido via *SSO*, a designação geral “*standard*” será utilizada neste estudo para designar o gênero, abrangendo ambas as espécies - *standard* formal e *standard* informal.

¹⁸¹ EUROPEAN COMMISSION, *Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardization; final report*, 25/03/2014, acesso em 13/12/2015, p. 13; LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 373; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 70; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 1.

¹⁸² EUROPEAN COMMISSION, *Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardization; final report*, 25/03/2014, acesso em 13/12/2015, p. 13; LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 373; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 70; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 1.

¹⁸³ EUROPEAN COMMISSION, *Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardization; final report*, 25/03/2014, acesso em 13/12/2015, p. 13; LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 373; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 70; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 1.

Outra característica das citadas indústrias que incentiva o desenvolvimento e a adoção de *standards* é a de inovação constante, frequentemente inovação de ruptura, a qual altera o *status quo* preexistente e assim enseja a adoção de novos padrões¹⁸⁴.

A despeito de os *standards* serem particularmente característicos das mencionadas indústrias de computação, telefonia e informática, cumpre retomar que, conforme anotado na introdução deste trabalho, *standards* são observados em diversos setores no mercado, até mesmo no de combustíveis¹⁸⁵.

Feito esse apontamento, cumpre referir também, nesta apresentação sobre os *standards*, que o estabelecimento destes é, em princípio, benéfico à economia. *Standards* (i) promovem eficiência econômica, via a redução de custos de transação, assim como (ii) fomentam mercados em rede¹⁸⁶.

No que diz respeito ao aspecto (i), os *standards* evitam os custos de transação que existiriam no cenário de inexistência de padrões - tanto para os empresários como, também, para o Poder Público.

Afinal, na hipótese de ausência de padrões, os empresários teriam que adaptar os seus produtos para venda de acordo com os componentes e as tecnologias tidos por praxe em cada localidade específica. Essa providência seria custosa e potencialmente prejudicial à

¹⁸⁴ EUROPEAN COMMISSION, *Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardization; final report*, 25/03/2014, acesso em 13/12/2015, p. 13; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 373; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 70; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 1.

¹⁸⁵ Vide a nota de rodapé 4 *supra*.

¹⁸⁶ BLIND, K., *From standards to quality infrastructure: a review of impact studies and an outlook* in DELIMATIS, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 58; DELIMATIS, P., *Introduction: continuity and change in international standardization* in DELIMATIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 6; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 370.

qualidade dos produtos, já que a adaptação para o atendimento a padrões locais poderia nem sempre ser bem-sucedida¹⁸⁷.

Sob a perspectiva do Poder Público, os *standards* evitam que as autoridades governamentais tenham que testar individualmente cada componente e tecnologia de cada produto posto à venda no mercado, a fim de verificar a sua segurança e funcionalidade. Tendo em vista a existência de padrões comuns, já avaliados e cuja comercialização está autorizada, a análise é simplificada e passa a ser, via de regra, sobre a adequação do produto ao padrão homologado¹⁸⁸.

Adicionalmente, no que diz respeito ao aspecto (ii) mencionado acima, cumpre retomar, como vantagem relevante decorrente do estabelecimento de *standards*, a compatibilidade e de interconexão entre dispositivos diversos. Essa característica viabiliza o estabelecimento de mercados em rede¹⁸⁹, como é o caso das redes de comunicação móvel (3G UMTS, 4G LTE e outras), redes locais (LAN) e da própria internet¹⁹⁰.

¹⁸⁷ ANTON, J. J., e YAO, D. A., *Standard-setting consortia, antitrust and high technology industries* in *Antitrust Law Journal* 64 (1995), pp. 248-249; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 5; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 601; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 1; SPULBER, D. F., *Innovation economics: the interplay among technology standards, competitive conduct and economic performance* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), p. 786.

¹⁸⁸ ANTON, J. J., e YAO, D. A., *Standard-setting consortia, antitrust and high technology industries* in *Antitrust Law Journal* 64 (1995), pp. 248-249; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 5; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 601; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 1; SPULBER, D. F., *Innovation economics: the interplay among technology standards, competitive conduct and economic performance* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), p. 786.

¹⁸⁹ Mercados em rede são especialmente característicos (assim como os *standards*) das indústrias de computação, telefonia e informática. GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 394; SIEBRASSE, N. V., COTTER, T. F., *The value of the standard*, *Minnesota Legal Studies Research Paper No. 15-21*, 27/07/2015, acesso em 05/05/2016, p. 11.

¹⁹⁰ CARRIER, M. A., *A roadmap to the smartphone patent wars and FRAND licensing* in *CPI Antitrust Chronicle* 2 (2012), p. 2; GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 396-398; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015,

Mercados em rede têm amplo potencial de abrangência, tanto sob a perspectiva dos consumidores como, também, sob o viés dos fornecedores¹⁹¹.

Para ilustrar o argumento, faz-se referência ao já mencionado exemplo das redes de comunicação móvel. Nessa hipótese, integrarão a rede todos os consumidores proprietários de dispositivos com função de conexão móvel, assim como os fornecedores de tais dispositivos, os prestadores de serviços de seguro, de manutenção e de fornecimento de peças para tais aparelhos, os fornecedores do serviço de internet na modalidade de conexão móvel, os desenvolvedores de aplicativos para uso via dispositivos conectados a redes de comunicação móvel, além de todos os demais agentes que, seja na condição de consumidor ou na de fornecedor, integrem o mercado de alguma maneira pautados na rede de conexão móvel. A padronização via *standards* – no caso da comunicação móvel, via os *standards 3G UMTS* e *4G LTE* – viabiliza o estabelecimento e o funcionamento desse mercado em rede, a partir de base comum¹⁹².

Adicionalmente, a doutrina reconhece que o estabelecimento de *standards* é benéfico também na medida em que impulsiona a competição por preço e por qualidade de serviço, entre os fornecedores no mercado¹⁹³. Tendo em vista a base comum de produtos e serviços conforme o *standard*, os consumidores podem comparar as opções existentes – todas viáveis

p. 367; LAYNE-FARRAR, A., LLOBET, G., PADILLA, J. L., *Payments and participation: the incentives to join cooperative standard setting efforts* in *Journal of Economics & Management Strategy* 23 (2014), p. 25; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 598; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 238; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 59; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 1.

¹⁹¹ MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 70.

¹⁹² LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATISIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 368; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 599.

¹⁹³ LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATISIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 368; PICHT, P., *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-11*, 16/11/2015, acesso em 01/02/2016, p. 1; SPULBER, D. F., *Innovation economics: the interplay among technology standards, competitive conduct and economic performance* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), p. 792.

porquanto compatíveis com o padrão - e escolher dentre elas a que melhor lhes convenha. Essa circunstância motiva os agentes a competir para aprimorar os seus produtos e serviços, em termos de qualidade e de preço¹⁹⁴.

Por fim, a adoção de *standards* evita que consumidores restem marginalizados – por terem adquirido produto de uma empresa que, num dado momento, cessa o desenvolvimento de acessórios, *softwares* compatíveis e incrementos para o produto em questão. Por conta da existência do padrão, em princípio haverá sempre alternativas de acessórios, softwares, peças e demais incrementos compatíveis com o produto, ofertadas por outros fornecedores e disponíveis no mercado¹⁹⁵.

Apesar dos diversos efeitos positivos decorrentes do estabelecimento de *standards*, é preciso reconhecer que, por outro lado, a prática de *standards* também enseja consequências negativas, destacadamente os efeitos anticompetitivos que serão abordados detalhadamente no Capítulo 3 adiante.

Além disso, a doutrina também faz apontamento crítico sobre os *standards* no sentido de que estes desincentivam o desenvolvimento de inovação e a competição no mercado por variedades tecnológicas. Afinal, uma vez estabelecido o *standard*, nesse tocante as empresas terão menos incentivos para investir no desenvolvimento de novas tecnologias (pois está

¹⁹⁴ LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 368; PICHT, P., *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-11*, 16/11/2015, acesso em 01/02/2016, p. 1; SPULBER, D. F., *Innovation economics: the interplay among technology standards, competitive conduct and economic performance* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), p. 792.

¹⁹⁵ LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), p. 2008; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), pp. 68-70; SPULBER, D. F., *Innovation economics: the interplay among technology standards, competitive conduct and economic performance* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), p. 786.

estabelecida a tecnologia padrão, via *standard*)¹⁹⁶, limitando-se a competir em termos de preço e de qualidade do serviço¹⁹⁷.

Adicionalmente, conforme será detalhado adiante neste Capítulo 2, em alguns casos, como decorrência de *lobby* ou simplesmente de avaliação deficiente nesse sentido, *standards* são estabelecidos sobre tecnologias ou componentes que não representam a melhor alternativa tecnicamente disponível¹⁹⁸. Nessas hipóteses, terá sido estabelecido padrão de mercado ineficiente, o que é prejudicial – sobretudo considerando que uma das principais vantagens visadas via o estabelecimento de *standards* é o ganho de eficiência econômica¹⁹⁹.

De todo modo, na avaliação entre os prós e contras decorrentes do estabelecimento de *standards*, entende-se os efeitos positivos nesse tocante superam os potenciais efeitos negativos. Assim, apesar das desvantagens possíveis decorrentes do estabelecimento de *standards*, este é na prática incentivado²⁰⁰.

¹⁹⁶ As empresas podem continuar competindo para desenvolver novas tecnologias no sentido de pretender que tais tecnologias sejam estabelecidas como *standards* futuramente. No entanto, como será assinalado no Capítulo 3 adiante, o rompimento ou mudança de *standards* é difícil de se operar, notadamente no âmbito das *Standard Setting Organizations*. LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATISIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 374-375; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 68; SHAPIRO, C., *Setting compatibility standards: cooperation or collusion?* in DREYFUSS, R. C., ZIMMERMAN, D. L., FIRST, H. (Coord.), *Expanding the boundaries of intellectual property: innovation policy for the knowledge society*, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 89.

¹⁹⁷ LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATISIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 374-375; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 68; SHAPIRO, C., *Setting compatibility standards: cooperation or collusion?* in DREYFUSS, R. C., ZIMMERMAN, D. L., FIRST, H. (Coord.), *Expanding the boundaries of intellectual property: innovation policy for the knowledge society*, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 89.

¹⁹⁸ HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, pp. 5-6.

¹⁹⁹ HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, pp. 5-6.

²⁰⁰ BLIND, K., *From standards to quality infrastructure: a review of impact studies and an outlook* in DELIMATISIS, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 58; DELIMATISIS, P., *Introduction: continuity and change in international standardization* in DELIMATISIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 6; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATISIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 370.

2.1.1. STANDARDS FORMAIS

2.1.1.1. OS ÓRGÃOS ESTATAIS PARA O ESTABELECIMENTO DE STANDARDS E AS STANDARD SETTING ORGANIZATIONS – SSOS

O estabelecimento de *standards* via organizações criadas especialmente para este fim não é um fenômeno novo. O *British Standards Institute* (BSI) foi fundado em 1901 e antecessor do atual *Deutsche Institut für Normung* (DIN) foi criado em 1917²⁰¹.

No Brasil, o *Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO* foi instituído por meio da Lei Federal nº 5.966/1973 e tem como componentes o *Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO*, o *Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO*, a *Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT* e outros organismos também voltados ao estabelecimento de padrões e à fiscalização do atendimento destes por produtos comercializados em âmbito pátrio²⁰².

Não obstante a existência, há razoável período de tempo, de órgãos estatais para o estabelecimento de *standards*, a partir da década de 1980 passaram a prevalecer organizações de cunho privado nessa tarefa de definição dos padrões de mercado. Referidas organizações privadas são as chamadas *Standard Setting Organizations*, as quais serão referidas no presente estudo deste ponto em diante simplesmente como *SSOs*²⁰³.

²⁰¹ BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, p. 3; LAROUICHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 369-374.

²⁰² Além dos já mencionados CONMETRO, INMETRO e ABNT, integram o SINMETRO também os Organismos de Certificação Acreditados (Sistemas da Qualidade, Sistemas de Gestão Ambiental, Produtos e Pessoal), Organismos de Inspeção Acreditados, Organismos de Treinamento Acreditados, o Organismo Provedor de Ensaio de Proficiência Credenciado, Laboratórios Credenciados, os Institutos Estaduais de Pesos e Medidas e as Redes Metrológicas Estaduais. Vide <http://inmetro.gov.br/inmetro/sinmetro.asp>. Acesso em 11/11/2017.

²⁰³ A sigla SSO – ou, no plural, SSOs – é habitualmente empregada na doutrina e na jurisprudência relacionadas ao tema; realidade que, aliada ao poder de síntese da expressão, justifica a opção de referência às SSOs via sigla neste trabalho.

A doutrina explica que o recurso preferencialmente às *SSOs*, em detrimento dos órgãos estatais, para o estabelecimento de *standards*, decorre de que (i) primeiramente, nem todo *standard* está relacionado à segurança de produtos, de modo que seja necessário o seu estabelecimento diretamente pelo Estado ou com controle por parte deste no processo de estabelecimento do *standard* em questão; bem como de que (ii) o processo de estabelecimento de *standards* é dispendioso em termos de tempo, de recursos e de esforços²⁰⁴.

Diante desses elementos (i) e (ii) e, tendo em vista, ademais, que (iii) *SSOs* tipicamente contam com mais recursos se comparadas aos órgãos estatais para o estabelecimento de *standards*, além de (iv) serem via de regra específicas por indústria e assim possuírem o conhecimento técnico especializado respectivo, as *SSOs* passaram a ser vistas como instrumentos válidos, ágeis e eficientes para o estabelecimento de *standards*²⁰⁵.

Não bastasse, dois outros fatores externos embalaram a ascensão e a prevalência das *SSOs* nas décadas recentes: a globalização e o desenvolvimento veloz das indústrias de computação, telefonia e informática²⁰⁶.

Com efeito, no ambiente globalizado, tornou-se importante o estabelecimento de *standards* internacionais. Nessa tarefa, *SSOs* já internacionais, a exemplo do *European Telecommunications Standards Institute – ETSI*, ou então articuladas entre si mediante organizações internacionais como a *International Organization for Standardization - ISO*, a *Comisión Panamericana de Normas Técnicas - COPANT* e a *Asociación Mercosur de Normalización – AMN*, revelaram-se instrumentos mais efetivos para o estabelecimento de

²⁰⁴ MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 23.

²⁰⁵ MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 23.

²⁰⁶ EUROPEAN COMISSION, *Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardization; final report*, 25/03/2014, acesso em 13/12/2015, p. 13; LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 373; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 70; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 1-23.

standards internacionais, se comparadas à articulação entre Estados necessária para a definição de padrões estatais uniformes em caráter internacional²⁰⁷.

Na mesma linha, o desenvolvimento marcante das indústrias de computação, telefonia e informática nas décadas recentes, indústrias estas que são as que típica e continuamente reclamam o estabelecimento de *standards*, ratificou a demanda crescente pelo estabelecimento de *standards* em ritmo acelerado, via *SSOs*²⁰⁸.

São exemplos conhecidos de *SSOs* a já mencionada *European Telecommunications Standards Institute – ETSI*, assim como o *The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE*, a *Digital Data Exchange - DDEX*, a *Data Center Markup Language Organization – DCML* e outras, algumas das quais serão referidas adiante neste estudo.

Ademais, cumpre referir, como exemplos de *standards* formais estabelecidos via *SSOs*, o padrão *JPEG* para fotos digitais²⁰⁹, bem como os conhecidos padrões de conexão *USB*, arquivos *PDF*, endereços *HTML* e *HTTP* e sistemas de conexão móvel *3G* e *4G*²¹⁰.

²⁰⁷ EUROPEAN COMISSION, *Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardization; final report*, 25/03/2014, acesso em 13/12/2015, p. 13; LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 373; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 70; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 1-23.

²⁰⁸ EUROPEAN COMISSION, *Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardization; final report*, 25/03/2014, acesso em 13/12/2015, p. 13; LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 373; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 70; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 1-23.

²⁰⁹ EUROPEAN COMISSION, *Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardization; final report*, 25/03/2014, acesso em 13/12/2015, p. 13.

²¹⁰ BARON, J., POHLMANN, T., *Who cooperates in standards consortia – rivals or complementors?* in *Oxford Journal of Competition, Law and Economics* 9 (2013), p. 927; BLIND, K., *From standards to quality infrastructure: a review of impact studies and an outlook* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 58; CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, pp. 2-3; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up* in *Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 603; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em

No que diz respeito ao processo de estabelecimento de *standards*, cumpre endereçar primeiramente que *SSOs* são habitualmente integradas por três categorias de participantes, as quais na prática se mesclam: os titulares de patentes sobre as tecnologias e componentes atinentes à indústria em questão; os implementadores de tais tecnologias e componentes em produtos; e representantes dos consumidores²¹¹.

O processo de estabelecimento de *standards* via *SSOs* começa a partir do reconhecimento de necessidade nesse sentido pelos integrantes da *SSO* em questão: ou seja, pelos titulares de patentes sobre as tecnologias e componentes atinentes à indústria, por implementadores de tais tecnologias e componentes em produtos e pelos representantes de consumidores²¹².

Uma vez definido esse pressuposto de necessidade do estabelecimento de *standard*, são constituídos no âmbito da *SSO* grupos de trabalho. Referidos grupos discutem os aspectos técnicos e pragmáticos referentes a todas as propostas de *standard* apresentadas, o que fazem exaustivamente até que haja consenso quanto ao *standard* final estabelecido²¹³.

13/02/2016, pp. 11-12; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 367-390; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 602; LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2006; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 238.

²¹¹ GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATIS, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 395; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 24; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 69.

²¹² GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATIS, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 401-405; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 4.

²¹³ GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATIS, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 401-405; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 4.

É interesse anotar que, mesmo após a definição do *standard*, o processo deliberativo não necessariamente se encerra. É frequente que, mesmo após determinado o *standard* em questão, haja novas discussões no âmbito da SSO para estabelecer as versões ulteriores deste, conforme o avanço da tecnologia²¹⁴.

É também possível, embora não tão frequente na prática, que o componente ou tecnologia em questão, objeto do *standard*, seja tecnologicamente desenvolvido no âmbito da própria SSO, de modo a concentrar investimentos²¹⁵.

Diante disso, a mencionada fase de deliberações sobre as propostas de *standard* apresentadas no âmbito de SSO – fase esta que, conforme foi mencionado, pode inclusive abranger em alguns casos o desenvolvimento tecnológico do próprio *standard* - é bastante custosa²¹⁶.

Estima-se que, apenas para participar da fase de debates, sem considerar os esforços e investimentos adicionais necessários em caso de desenvolvimento tecnológico do *standard* internamente na SSO, uma empresa de médio porte despenda aproximadamente USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares)²¹⁷.

Diante disso, coloca-se a questão sobre o porquê empresas investem montantes relevantes para integrarem SSOs e participarem do processo de estabelecimento de *standards*.

²¹⁴ O *standard* 3G, por exemplo, foi objeto de múltiplas versões. Por outro lado, conforme será detalhado no Capítulo 3 adiante, a revisão de *standards* é circunstância rara no âmbito das SSOs. GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATISIS, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 401-405.

²¹⁵ BARON, J., e POHLMANN, T., *Who cooperates in standards consortia – rivals or complementors?* in *Oxford Journal of Competition, Law and Economics* 9 (2013), p. 928; BROOKS, R. G., *SSO rules, standardization and SEP licensing: economic questions from the trenches*, in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), p. 867.

²¹⁶ GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATISIS, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 401-405; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 4.

²¹⁷ GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATISIS, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 401-405; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 4.

Cumpra mencionar nesse sentido, para quantificar a importância dada pelas empresas à participação do processo de estabelecimento de *standards* via *SSOs*, que em 2003 a *HP* pertencia a mais de 150 (cento e cinquenta) *SSOs*, e em 2005 a empresa *IBM* despendeu aproximadamente USD 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares) em atividades ligadas ao estabelecimento de *standards* via *SSOs*²¹⁸.

A primeira razão pela qual a participação das empresas no processo de estabelecimento de *standards* via *SSOs* é vista como importante e estratégica, é a de que, na qualidade de integrantes de *SSOs* e, portanto, de participantes diretos das discussões sobre os *standards*, as empresas passam a ter informações em primeira mão sobre os *standards* que serão ou não estabelecidos na indústria em que atuam²¹⁹.

Essas informações têm relevância fundamental para o exercício de estratégia empresarial na estruturação de seus produtos, de forma a implementar ou não o *standard*; assim como na definição de quais produtos da empresa serão lançados em qual momento, aguardando-se ou não o estabelecimento de *standard*, dentre diversas outras implicações estratégicas possíveis²²⁰.

Ademais, enquanto participantes diretas das discussões sobre o estabelecimento de *standards*, as empresas podem – e costumeiramente o fazem – tentar vertê-las em prol de seus interesses²²¹. É frequente que integrantes de *SSOs* pratiquem *lobby* afim de que o

²¹⁸ GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATISIS, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 394.

²¹⁹ MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 24-25; STOLL, T., *Are you still in? The impact of licensing requirements on the composition of standards setting organizations*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-18*, 08/12/2014, acesso em 10/05/2016, pp. 2-4.

²²⁰ MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 24-25; STOLL, T., *Are you still in? The impact of licensing requirements on the composition of standards setting organizations*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-18*, 08/12/2014, acesso em 10/05/2016, pp. 2-4.

²²¹ STOLL, T., *Are you still in? The impact of licensing requirements on the composition of standards setting organizations*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-18*, 08/12/2014, acesso em 10/05/2016, pp. 2-4.

standard estabelecido ao final do processo lhes favoreçam – o que ocorre, por exemplo, na circunstância de o *standard* incidir sobre patentes de sua titularidade²²².

Nessa linha, estudos recentes apontam que é mais difícil atingir a plena coordenação entre agentes e os consensos necessários à tomada de decisões no âmbito das SSOs, quando a propriedade intelectual relevante a um determinado tipo de componente ou tecnologia sobre o qual existe discussão para a fixação de *standard*, está dividida nas mãos de vários membros da SSO – de modo que todos eles têm interesse em que o componente ou tecnologia sobre o qual estes detém patentes sejam estabelecidos como *standard*²²³.

Essa realidade do exercício de *lobby* no âmbito de SSOs enseja distorção de incentivos, no seguinte sentido. Ao invés de investirem em pesquisa e desenvolvimento para criar o melhor componente de produto ou tecnologia, de modo que este por seu mérito e eficiência este seja definido como *standard*; tendo em vista o contexto de *lobby*, as empresas passam a focar os seus esforços justamente no *lobby*, visando que o componente ou tecnologia que tenham desenvolvido seja definido como *standard* a despeito de sua qualidade técnica²²⁴.

²²² ANTON, J. J., e YAO, D. A., *Standard-setting consortia, antitrust and high technology industries in Antitrust Law Journal* 64 (1995), p. 257; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 603.

²²³ ANTON, J. J., e YAO, D. A., *Standard-setting consortia, antitrust and high technology industries in Antitrust Law Journal* 64 (1995), p. 257; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 603.

²²⁴ ANTON, J. J., e YAO, D. A., *Standard-setting consortia, antitrust and high technology industries in Antitrust Law Journal* 64 (1995), p. 257; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 603; BARON, J., e POHLMANN, T., *Who cooperates in standards consortia – rivals or complementors?* in *Oxford Journal of Competition, Law and Economics* 9 (2013), p. 927; BLIND, K., *From standards to quality infrastructure: a review of impact studies and an outlook* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 58; CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, pp. 2-3; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 603; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, pp. 11-12; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 390; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 602; LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2006; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 238.

É certo que o *lobby* no âmbito das *SSOs* pode ser reduzido com a adoção de normas de transparência no processo de estabelecimento de *standards*, favorecendo a participação ampla da maior diversidade de agentes possível. Atentas a isso, *SSOs* como a *ETSI* já reforçaram os seus estatutos visando a maior transparência, diálogo e objetividade nos processos de estabelecimento de *standards*²²⁵.

Portanto, em resumo: o processo de estabelecimento de *standards*, via *SSOs*, é ágil e eficiente, razão pela qual tem sido a regra no curso das últimas três décadas. Embora tenha se observado e ainda se observe o exercício de *lobby* pelos associados de *SSOs* durante o processo de estabelecimento de *standards*, as *Standard Setting Organizations* estão cientes quanto a essa realidade e têm editado normas de transparência e diálogo, visando que as decisões tomadas no processo de estabelecimento de *standards* sejam isentas e tecnicamente corretas.

²²⁵ Com efeito, a *ETSI* destaca a importância de objetividade e transparência no processo de estabelecimento de *standards* – no original, em inglês, “*fair and visible approval processes*”. Vide <http://www.etsi.org/standards/how-does-etsi-make-standards>. Acesso em 28/11/17.

2.1.1.2. AS POLÍTICAS DE PATENTE NO ÂMBITO DAS SSOS

Na medida em que *standards* são típicos de indústrias como as de computação, telefonia e informática, marcadas pela inovação constante e veloz; e em que as *SSOs* trabalham para estabelecer como *standard* a melhor alternativa técnica disponível, é usual que o *standard* estabelecido ao final do processo tenha por base tecnologias avançadas e recentes, objeto de patentes detidas por empresas diversas²²⁶.

Nesse sentido, veja-se, por exemplo, que incidem mais de 1.600 (mil e seiscentas) patentes sobre o *standard* para aparelhos celulares *UMTS*; e mais de 500 (quinhentas) patentes sobre o *standard* para aparelhos celulares *LTE*²²⁷. Da mesma forma, a tecnologia padrão *DVD* é objeto de mais de 840 (oitocentos e quarenta) patentes e o *standard MPEG-2* é objeto de mais de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) patentes detidas por mais de 20 (vinte) vinte titulares de patente distintos²²⁸.

É frequente que as empresas titulares de tais patentes busquem exercê-las frente aos fabricantes cujos produtos estejam conforme o *standard* e, assim, incidam sobre as patentes em questão²²⁹.

²²⁶ CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, p. 4; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 384; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 6; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 1-2.

²²⁷ CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, p. 4.

²²⁸ LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 384.

²²⁹ MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 23-24.

Essa praxe de imposição das patentes essenciais à implementação de *standards*, pelos titulares respectivos frente aos terceiros fabricantes de produtos conforme tais *standards*, desperta preocupações do ponto de vista competitivo, as quais serão endereçadas no Capítulo 3 adiante.

Para os fins do presente Capítulo 2.1.1.2, cumpre endereçar as políticas de patente no âmbito das SSOs²³⁰.

Referidas políticas são estabelecidas via auto-regulamentação, na tentativa de evitar o contencioso sobre as patentes essenciais à implementação de *standards*. Não obstante, é preciso reconhecer que as políticas de patente no âmbito das SSOs ainda são um trabalho em progresso²³¹.

Até a década de 1990 era comum, por exemplo, que SSOs não detivessem qualquer política de patente²³².

Já em 2011, a partir de estudo compreendendo 43 (quarenta e três) SSOs, M. LEMLEY identificou que 36 (trinta e seis) delas possuíam alguma política de patentes; 4 (quatro) não possuíam qualquer política nesse sentido; 2 (duas) traziam declaração sobre propriedade intelectual em suas páginas na internet; e 1 (uma) estava desenvolvendo política sobre a matéria²³³.

²³⁰ BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016.

²³¹ Alguns autores apontam que o lento desenvolvimento das políticas de propriedade intelectual no âmbito das SSOs se explica, em parte, pelo fato de que a maioria dos envolvidos no processo são engenheiros e especialistas técnicos da indústria objeto do *standard*, e não juristas. Por conta disso, a doutrina aponta que as discussões no âmbito das SSOs tendem a se limitar às questões técnicas envolvendo os *standards* e não concernem tanto quanto deveriam os problemas relativos à propriedade intelectual no âmbito das SSOs. BESSEN, J., e MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 7; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting in* CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 609.

²³² BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, p. 3.

²³³ LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting in* CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 606.

Apesar desse avanço em termos de adoção de políticas de patente pelas SSOs, é verdade dizer que, mesmo quando há política nesse sentido, o universo de implicações possíveis decorrentes dessa afirmação é amplo. Isto porque, no que diz respeito às políticas de patente no âmbito das SSOs, não há padrão²³⁴.

Há políticas formalizadas por escrito, via contrato a ser assinado em apartado por cada associado da SSO; mas há também aquelas que são declaração geral constante dos objetivos institucionais da SSO, podendo haver ou não previsão específica de que, na qualidade de associado, este anui com tais objetivos; além do cenário de criação de política de patente no âmbito de uma SSO sem a notificação expressa dos associados sobre essa mudança²³⁵.

Ademais, são vários os possíveis compromissos assumidos pelos associados de SSOs, que são potenciais detentores de patentes sobre *standards*, como decorrência das políticas de patente. É possível que haja compromisso de revelação, pelo associado, de suas patentes que incidem sobre as propostas de *standards*; compromisso de licenciar tais patentes em termos FRAND (isto é, *fair, reasonable and non-discriminatory* – ou, em português, em termos justos, razoáveis e não discriminatórios²³⁶); compromisso de não cobrar *royalties* (*royalty free* - RF); compromisso de não exercer a patente (*non assertion* – NA); entre outros compromissos possíveis²³⁷.

²³⁴ LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 612.

²³⁵ BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, p. 110; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 612.

²³⁶ Por vezes se observa menção ao termo RAND (*reasonable and non-discriminatory*) ao invés de FRAND. LAROUCHE e VAN OVERWALLE apontam que se trata de mera diferença terminológica, sem implicações sobre o mérito da licença a ser ofertada pelo titular da patente – em ambos os casos ela deverá ser razoável (o que implica a noção de justa) e não discriminatória. LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 380. No presente estudo, será feita referência sempre à expressão FRAND, por se tratar da expressão mais comumente referida na doutrina e na jurisprudência. Menções a “RAND” serão feitas somente quando da análise de precedentes jurisprudenciais que tenham empregado essa expressão específica.

²³⁷ Como, por exemplo, o compromisso de não transferir portfólio de patentes a terceiros. CONTRERAS, J. L., *Patent pledges in Arizona State Law Journal* 47 (2015), pp. 563-564.

Nesse cenário e tendo em vista a praxe de a mesma empresa integrar várias *SSOs* distintas – sujeitando o seu portfólio de patentes às políticas dessas diversas *SSOs* – é frequente que as mesmas patentes estejam sujeitas a uma série de políticas de patente distintas perante diferentes *SSOs*, cuja incidência dependerá do *standard* específico com relação ao qual o cumprimento da política seja exigido²³⁸.

Não obstante a mencionada cena de multiplicidade de compromissos sobre patentes possíveis de serem assumidos perante *SSOs*, inclusive simultaneamente e concernindo as mesmas patentes, os dois compromissos mais frequentes e quase que onipresentes nas políticas de patentes de *SSOs* são (i) o de os associados relevarem as patentes de sua titularidade que incidem sobre as propostas de *standard*; e (ii) o de licenciar tais patentes em termos FRAND²³⁹.

O escopo da revelação, pelos associados, das patentes de sua titularidade que incidem sobre a proposta de *standard* é solucionar o problema de assimetria de informação, de modo que o grupo de discussão sobre o *standard* no âmbito da *SSO*, bem como os potenciais implementadores da tecnologia ou componente a ser estabelecido como *standard*, tenham ciência da existência de patentes sobre a dita proposta antes de esta ser definida como o padrão da indústria²⁴⁰.

Com essa informação em mãos, a *SSO* pode eventualmente definir como *standard* alternativa tecnológica igualmente viável e que esteja em domínio público e, da mesma

²³⁸ LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, pp. 608-609.

²³⁹ BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, p. 48; GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATIS, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 402; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATIS, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 379; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 71; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 1-4; SIEBRASSE, N. V., COTTER, T. F., *The value of the standard*, *Minnesota Legal Studies Research Paper No. 15-21*, 27/07/2015, acesso em 05/05/2016, p.2.

²⁴⁰ CONTRERAS, J. L., *Technical standards and ex ante disclosure: results and analysis of an empirical study* in *Jurimetrics Journal* 53 (2013), pp. 163-211. No mesmo sentido, BIDDLE, B., *Five reasons why patent disclosure in standards-setting organizations doesn't work (and what to do instead)*, 01/05/2015, acesso em 06/05/2016, p. 2.

forma, os implementadores podem estudar alternativas ao seu produto para além do proposto *standard*²⁴¹.

No entanto, na prática o compromisso de revelação de patentes pelos associados de SSOs enseja dois problemas contrapostos: o de falta e o de excesso na revelação das patentes²⁴².

O problema de falta na revelação de patentes ocorre na medida em que os titulares deixam de informar justamente as patentes que incidem sobre as propostas de *standards*²⁴³.

Dentre as causas possíveis para tal omissão estão o dolo por parte do titular, em preparação para a prática de emboscada e de *hold up* de patente que será detalhada no Capítulo 3 adiante; o possível desconhecimento do associado da SSO quanto ao exato teor de seu portfólio de patentes, que pode compreender milhares destas; ou ainda a dificuldade em determinar quais patentes incidem sobre mera proposta de *standard*, a qual, justamente, na condição de proposta, não tem contornos exatos definidos²⁴⁴.

De outro lado, o problema do excesso na revelação de patentes incide quando um associado, em dúvida quanto à potencial incidência de certas patentes sobre o proposto

²⁴¹ CONTRERAS, J. L., *Technical standards and ex ante disclosure: results and analysis of an empirical study in Jurimetrics Journal* 53 (2013), pp. 163-211. No mesmo sentido, BIDDLE, B., *Five reasons why patent disclosure in standards-setting organizations doesn't work (and what to do instead)*, 01/05/2015, acesso em 06/05/2016, p. 2.

²⁴² Tais vícios são habitualmente rotulados pela doutrina estrangeira de *underdisclosure* e *overdisclosure* de patentes, respectivamente. BIDDLE, B., *Five reasons why patent disclosure in standards-setting organizations doesn't work (and what to do instead)*, 01/05/2015, acesso em 06/05/2016, pp. 2-7.

²⁴³ BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, pp. 58-59; BIDDLE, B., *Five reasons why patent disclosure in standards-setting organizations doesn't work (and what to do instead)*, 01/05/2015, acesso em 06/05/2016, pp. 1-5; GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015., p. 402; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 6.

²⁴⁴ BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, pp. 58-59; BIDDLE, B., *Five reasons why patent disclosure in standards-setting organizations doesn't work (and what to do instead)*, 01/05/2015, acesso em 06/05/2016, pp. 1-5; GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 402; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 6.

standard e com receio de ulteriormente ser rotulado de praticante de emboscada caso decida exercer tais patentes sobre o *standard*, opta por revelá-las²⁴⁵.

Maximizando a escala para todas as patentes para as quais possa haver dúvida e para todos os associados da *SSO*, bem como considerando a tendência natural de os associados quererem revelar rol expressivo de patentes como mostra de poderio econômico, a questão do excesso na revelação de patentes é relevante e gera custos em termos de processamento de informação pela *SSO*²⁴⁶.

A partir de estudo prático envolvendo oito *SSOs*, B. BIDDLE menciona que a cifra de pertinência na revelação das patentes, em termos de efetiva incidência sobre os propostos *standards*, varia entre 10% e 40% (dez e quarenta por cento)²⁴⁷.

Por conta dessa ineficiência observada na prática, parte da doutrina defende o abandono por completo do compromisso de revelação de patentes pelos associados de *SSOs*, concentrando-se a atenção na obrigação (ii) de licenciamento das patentes em termos *FRAND*²⁴⁸.

Conforme já foi anotado neste Capítulo 2.1.1.2, o compromisso *FRAND* significa o acordo, por parte do associado da *SSO*, em licenciar as suas patentes que incidam sobre o *standard* em termos justos, razoáveis e não discriminatórios²⁴⁹.

Assim, o compromisso *FRAND* visa a promover a efetiva implementação do *standard* na indústria, o que faz assegurando aos fabricantes de produtos conforme o *standard* que as patentes essenciais à implementação deste serão licenciadas em termos

²⁴⁵ BIDDLE, B., *Five reasons why patent disclosure in standards-setting organizations doesn't work (and what to do instead)*, 01/05/2015, acesso em 06/05/2016, pp. 1-5.

²⁴⁶ BIDDLE, B., *Five reasons why patent disclosure in standards-setting organizations doesn't work (and what to do instead)*, 01/05/2015, acesso em 06/05/2016, pp. 1-5.

²⁴⁷ BIDDLE, B., *Five reasons why patent disclosure in standards-setting organizations doesn't work (and what to do instead)*, 01/05/2015, acesso em 06/05/2016, pp. 1-5.

²⁴⁸ BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, p. 48; BIDDLE, B., *Five reasons why patent disclosure in standards-setting organizations doesn't work (and what to do instead)*, 01/05/2015, acesso em 06/05/2016, pp. 2-7.

²⁴⁹ CONTRERAS, J. L., *Patent pledges in Arizona State Law Journal* 47 (2015), p. 546; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 9.

FRAND; e, ao mesmo tempo, garantindo remuneração justa e razoável aos titulares das mencionadas patentes essenciais à implementação de *standard*²⁵⁰.

Nesse tocante, pertine anotar que, mesmo com o compromisso FRAND – mediante o qual o titular de patente concorda em limitar sua prerrogativa de exclusivo no sentido de necessariamente licenciar a patente em questão em termos justos, razoáveis e não discriminatórios –, o titular permanece auferindo remuneração relevante como fruto de *royalties*. Afinal, trata-se de patente essencial à implementação de *standard*, de modo que há padrão que será implementado, e *royalties* que serão pagos, por toda uma indústria²⁵¹.

Ademais, é também importante anotar, ainda no que diz respeito ao compromisso FRAND, que este tem teor subjetivo. Não há definição exata do que se entende por licença em termos justos, razoáveis e não discriminatórios²⁵².

As discussões sobre a noção de FRAND inclusive ensejam debates na doutrina e na jurisprudência²⁵³, conforme será detalhado no Capítulo 3 adiante.

Para os fins do presente Capítulo, cumpre mencionar que há entendimento em prol da negociação dos eventuais *royalties* FRAND antes do estabelecimento do *standard*, na

²⁵⁰ CONTRERAS, J. L., *Patent pledges in Arizona State Law Journal* 47 (2015), pp. 573-586; LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *A simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents in Berkeley Technology Law Journal* 28 (2013), pp. 1137-1140; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 72; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 53-54.

²⁵¹ CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, pp. 2-3.

²⁵² BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, pp. 103-104; BESSEN, J., e MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 7.

²⁵³ HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016p. 7; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 72.

tentativa de aclarar a discussão nesse sentido em momento anterior ao da efetiva implementação do *standard* na indústria²⁵⁴.

Essa proposta é vista com ressalvas na doutrina, por conta dos custos relevantes que seriam despendidos para negociar *royalties* FRAND potenciais, em negociação que terá sido desnecessária caso o *standard* estabelecido ao final do processo seja outro, e ademais envolvendo agentes que não esgotam todo o universo de futuros implementadores do proposto *standard*²⁵⁵.

Importa também mencionar que, tendo em vista a definição subjetiva de FRAND, algumas empresas discriminam, prévia e voluntariamente, os limites do que entendem por *royalties* justos, razoáveis e não discriminatórios.

São exemplos nesse sentido o anúncio da *Motorola Mobility* de que irá cobrar *royalties* de até 2,25% sobre o preço líquido do produto final, no âmbito da SSO *IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers*; bem como a declaração da *Qualcomm*, de que cobrará *royalties* de até 3,25% do preço bruto do produto final, para os *standards* *LTE* e *WiMax*; e ainda a declaração da *NTT, DoCoMo, Ericsson, Nokia, Siemens, Fujitsu, NEC, Mitsubishi Electric, Panasonic* e da *Sony*, de que irão cobrar *royalties* proporcionais ao número de patentes essenciais ao *standard* *W-CDMA*, detidas por cada uma dessas empresas²⁵⁶.

²⁵⁴ LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 379.

²⁵⁵ Justamente porque não é possível identificar, *a priori*, todos os agentes que futuramente irão implementar o *standard* em seus produtos. LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 379.

²⁵⁶ Apesar de não ser objetivo, o terceiro exemplo citado traz alguma informação adicional aos implementadores do *standard* *W-CDMA*; e ademais estabelece padrão de proporcionalidade no licenciamento, o que nem sempre se verifica na prática. CONTRERAS, J. L., *Patent pledges in Arizona State Law Journal* 47 (2015), pp. 559-562; GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 402.

Ademais, insta mencionar, como exemplo dos já citados compromissos *royalty free* – RF e *non assertion* – NA, os chamados *open standards* – ou, em português, *standards* abertos²⁵⁷.

Tratam-se de *standards* desenvolvidos através de processo com participação especialmente aberta, e que têm como pressuposto o acordo dos associados em não cobrarem *royalties* (RF), nem exercerem a prerrogativa de exclusivo (NA) sobre suas patentes que incidam sobre o *standard*. Essa modalidade permite, em tese, a implementação do *standard* sem a necessidade de obtenção de qualquer licença de patente²⁵⁸.

Os *open standards* são prática ainda incipiente, até mesmo porque estes têm o potencial de fazer com que certas empresas não dispostas a limitar sua prerrogativa de patentes de tal forma se desassociem de *SSOs* que adotem essa política²⁵⁹.

Nesse sentido, tendo realizado um estudo empírico a partir da *SSO OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards* que, em abril de 2015, reformulou a sua política de patentes para substituir o compromisso FRAND pelo modelo *open standard* - STOLL diagnosticou que, com a mudança, (i) o número absoluto de participantes da *SSO* diminuiu; (ii) sua composição mudou, pois deixaram de ser associadas empresas de desenvolvimento de *software* e aumentou a participação, por exemplo, de organizações de pesquisa sem fins lucrativos; (iii) o tempo de permanência dos associados na *SSO* aumentou (fato que o autor do estudo atribui à diminuição do grau de incerteza, decorrente da substituição do compromisso FRAND pelo modelo *open standard*)²⁶⁰.

²⁵⁷ LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 391-392.

²⁵⁸ LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 391-392.

²⁵⁹ LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 391-392.

²⁶⁰ STOLL, T., *Are you still in? The impact of licensing requirements on the composition of standards setting organizations*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-18, 08/12/2014, acesso em 10/05/2016, pp. 3-41.

Não obstante sejam formato de adoção ainda incipiente, os *open standards* são alternativa nova e interessante, cuja adoção vem sendo incentivada por autoridades como a Comissão Europeia²⁶¹.

Por fim, importa destacar que as políticas de patentes das *SSOs* vinculam os seus associados, mas não terceiros não integrantes das *SSOs* em questão²⁶².

Dessa forma, caso os ditos terceiros sejam titulares de patentes que incidam sobre ou que sejam essenciais à implementação de *standards* estabelecidos por *SSOs*, referidos terceiros não estarão formalmente obrigados a licenciar tais patentes em termos FRAND²⁶³, *open standard*, ou qualquer que seja o compromisso de licenciamento estabelecido pela *SSO* pertinente em sua política de patentes²⁶⁴.

Diante disso, a experiência mostra que em alguns casos os associados de *SSOs* rompem sua associação para deixar de se sujeitar à política de patentes respectiva. Foi o que se verificou no caso *Rambus, Inc. vs. JEDEC* (2008), em que a empresa *Rambus* se desassociou da *SSO JEDEC* para escapar ao comprometimento de licenciar suas patentes essenciais à implementação de *standard* em termos FRAND. Referido caso será detalhado no Capítulo 3 adiante.

Ainda sobre o assunto, cumpre mencionar também a questão da transferência do portfólio de patentes por associados de *SSOs* a terceiros não associados, como forma de se

²⁶¹ STOLL, T., *Are you still in? The impact of licensing requirements on the composition of standards setting organizations*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-18, 08/12/2014, acesso em 10/05/2016, pp. 1-9.

²⁶² BIDDLE, B., *Five reasons why patent disclosure in standards-setting organizations doesn't work (and what to do instead)*, 01/05/2015, acesso em 06/05/2016, pp. 2-4; CONTRERAS, J. L., *Patent pledges in Arizona State Law Journal* 47 (2015), pp. 563-564; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 74.

²⁶³ Fez-se menção ao termo “formalmente” pois, como será detalhado no Capítulo 4 adiante, há entendimento no sentido de que o dever de licenciamento de patentes essenciais à implementação de *standards* em termos FRAND é geral, pois decorre da boa-fé.

²⁶⁴ BIDDLE, B., *Five reasons why patent disclosure in standards-setting organizations doesn't work (and what to do instead)*, 01/05/2015, acesso em 06/05/2016, pp. 2-4; CONTRERAS, J. L., *Patent pledges in Arizona State Law Journal* 47 (2015), pp. 563-564; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 74.

esquivarem dos compromissos assumidos nos termos das políticas de patentes de SSOs²⁶⁵. Essa estratégia e as suas implicações serão detalhadas nos Capítulos 3 e 4 adiante.

²⁶⁵ BIDDLE, B., *Five reasons why patent disclosure in standards-setting organizations doesn't work (and what to do instead)*, 01/05/2015, acesso em 06/05/2016, pp. 2-4; CONTRERAS, J. L., *Patent pledges in Arizona State Law Journal* 47 (2015), pp. 563-564; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 74.

2.1.2. STANDARDS INFORMAIS

Os *standards* informais funcionam, na prática, de forma similar aos *standards* formais. Conforme foi anotado no Capítulo 2.1 acima, a diferença entre os dois formatos de *standard* reside em que, enquanto *standards* formais são estabelecidos enquanto tal no âmbito de procedimento formal, via de regra conduzido por SSO, *standards* informais emergem espontaneamente no mercado, como decorrência de demanda existente pela instituição de um padrão²⁶⁶.

B. GATES, profundo conhecedor da dinâmica dos *standards*, anota que, sem prejuízo da importância reconhecida dos *standards* formais, aqueles informais são via de regra tecnicamente superiores e mais eficientes, por se tratarem de “*descobertas*” naturais do mercado²⁶⁷.

Standards informais são especialmente comuns nos mercados de tecnologia e em rede, nos quais há benefícios econômicos relevantes decorrentes e, por isso, a adoção espontânea de *standards*²⁶⁸.

²⁶⁶LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 601; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), pp. 60/67; SIEBRASSE, N. V., COTTER, T. F., *The value of the standard*, *Minnesota Legal Studies Research Paper No. 15-21*, 27/07/2015, acesso em 05/05/2016, p. 11; SPULBER, D. F., *Innovation economics: the interplay among technology standards, competitive conduct and economic performance* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), p. 786.

²⁶⁷ GATES, B., *Der Weg Nach Vorn: die Zukunft der Informationsgesellschaft*, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1995, pp. 74-76.

²⁶⁸ ANTON, J. J., e YAO, D. A., *Standard-setting consortia, antitrust and high technology industries* in *Antitrust Law Journal* 64 (1995), pp. 258-262; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up* in *Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 607; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 5; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 601.

São exemplos de *standards* informais as plataformas virtuais de aplicativos da *Apple* (*Apple Store*) e *Android*, que são padrão para o desenvolvimento de aplicativos para aparelhos celular e *tablets*²⁶⁹; bem como o sistema operacional *Windows PC*²⁷⁰.

Não raro, os *standards* informais são na sequência formalizados como *standards* formais via *SSOs*²⁷¹.

Esse fenômeno explica, em parte, o fato de que *standards* informais são menos numerosos se comparados aos *standards* formais²⁷².

Ademais, é relevante mencionar que a identificação de *standards* informais não é simples e direta como se verifica no caso dos *standards* formais – para os quais basta a constatação de existência de *standard* estabelecido via *SSO*²⁷³.

No âmbito dos *standards* informais, pode haver controvérsia acerca da real existência de *standard*, ou de mera praxe comum no mercado²⁷⁴.

Mais ainda, cumpre destacar que, no âmbito dos *standards* informais, não há *SSO* para exigir o compromisso de revelação das patentes pertinentes ao *standard*, ou de

²⁶⁹ MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 66.

²⁷⁰ LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy in DELIMATISIS, P. (Ed.), The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 390-391; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting in CARRIER, M. A. (Ed.), Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 601.

²⁷¹ Como é o caso, por exemplo, do *standard* CD desenvolvido pela *Philips* e pela *Sony* em 1980 e, após, formalizado como *standard* pelo *Digital Audio Disc Committee* e pelo *International Electrotechnical Commission* em 1987. SOBOLEVA, N., WU, L., *Standard setting: should there be a level playing field for all FRAND commitments?*, 15/10/2013, acesso em 03/03/2016, pp. 5-10.

²⁷² GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence in DELIMATISIS, Panagiotis (Ed.), The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 399; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy in DELIMATISIS, P. (Ed.), The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 368.

²⁷³ MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 85.

²⁷⁴ MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 85.

licenciamento de tais patentes em termos FRAND – nem tampouco associados para assumir tais compromissos²⁷⁵⁻²⁷⁶.

Essa relevante diferença tem ensejado debates na doutrina sobre os instrumentos legais para exigir do titular de patente sobre *standard* informal, o licenciamento desta em termos justos, razoáveis e não discriminatórios²⁷⁷⁻²⁷⁸.

²⁷⁵ Não obstante, CONTRERAS aponta que vem crescendo o número de empresas detentoras de patentes sobre *standards* informais, que assumiram voluntariamente o compromisso de licenciar tais patentes em termos FRAND. CONTRERAS, J. L., *A market reliance theory for FRAND commitments and other patent pledges* in *Utah Law Review* 15 (2014), p. 481.

²⁷⁶ MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), pp. 60-67; SOBOLEVA, N., WU, L., *Standard setting: should there be a level playing field for all FRAND commitments?*, 15/10/2013, acesso em 03/03/2016, p. 5.

²⁷⁷ MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 60; SOBOLEVA, N., WU, L., *Standard setting: should there be a level playing field for all FRAND commitments?*, 15/10/2013, acesso em 03/03/2016, p. 3.

²⁷⁸ É pertinente reiterar, nessa nota, a observação no sentido de que há entendimento de que o dever de licenciamento de patente essencial à implementação de *standard* em termos FRAND decorre do dever de boa-fé. Referido entendimento será detalhado no Capítulo 4 adiante.

2.2. AS PATENTES ESSENCIAIS À IMPLEMENTAÇÃO DE STANDARDS

A doutrina define patentes essenciais à implementação de *standards* (quer sejam *standards* formais ou informais) como aquelas as patentes que são essenciais à implementação do *standard*, de modo que a adoção do padrão necessariamente implicará na exploração do objeto das mencionadas patentes²⁷⁹.

Na mesma linha da doutrina, as políticas de patentes de SSOs usualmente definem patentes essenciais à implementação de *standards* como aquelas cujo objeto será necessariamente explorado pelo implementador do *standard*²⁸⁰.

²⁷⁹ BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, p. 4; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 371; LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *A simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents* in *Berkeley Technology Law Journal* 28 (2013), p. 1136; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 67.

²⁸⁰ Nesse sentido, confira-se o disposto nas políticas de patente das SSOs ETSI - *European Telecommunications Standards Institute*; e IEEE - *Institute of Electrical and Electronics Engineers*: ETSI: “A noção de essencial é aplicável a quaisquer direitos de propriedade intelectual com relação aos quais não seja possível do ponto de vista técnico (e não comercial), tendo em vista a prática técnica normal no mercado e o estado da arte disponível no momento do estabelecimento do *standard*, fabricar, vender, licenciar, dispor de outra forma, reparar, usar ou operar EQUIPAMENTOS e MÉTODOS que estejam em conformidade com o *standard*, sem infringir os mencionados direitos de propriedade intelectual. (...)”. No original, em inglês: “ESSENTIAL” as applied to IPR means that it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate EQUIPMENT or METHODS which comply with a STANDARD without infringing that IPR(...)”. Disponível em <http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>. Acesso em 01/05/2016. IEEE: “A noção de patente essencial compreende quaisquer patentes cuja exploração seja necessária para implementar aspecto obrigatório ou opcional de *standard* estabelecido pela IEEE quando, à época em que o *standard* tenha sido estabelecido pela IEEE, não havia alternativa viável do ponto de vista técnico e comercial, de método para implementação do dito aspecto obrigatório ou opcional do *standard*, que não infringisse as patentes em questão. A noção de patente essencial não compreende tecnologias acessórias ao *standard*, ou demais reivindicações da patente que não incidam na definição exposta acima”. No original, em inglês: “Essential Patent Claim” shall mean any Patent Claim the practice of which was necessary to implement either a mandatory or optional portion of a normative clause of the IEEE Standard when, at the time of the IEEE Standard’s approval, there was no commercially and technically feasible non-infringing alternative implementation method for such mandatory or optional portion of the normative clause. An Essential Patent Claim does not include any Patent Claim that was essential only for Enabling Technology or any claim other than that set forth above even if contained in the same patent as the Essential Patent Claim”. Disponível em <http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html>. Acesso em 01/05/2016.

Tendo conduzido estudo abrangente sobre a prática das SSOs, R. BEKKER e A. UPDEGROVE apontam que um dos pontos mais importantes das políticas de patente das SSOs é justamente o conceito de patente essencial à implementação de *standard*²⁸¹.

Referido conceito pode abarcar apenas a essencialidade técnica ou, também, a comercial (em termos de viabilidade comercial para a implementação de tecnologias alternativas que permitam a conformidade com o *standard* sem a violação da patente do titular). A definição sobre “*patente essencial à implementação de standard*” pode também incluir ou excluir tecnologias acessórias e facilitadoras da implementação do *standard* – as chamadas *enabling technologies*²⁸².

Para os fins do presente trabalho, considerando a opinião majoritária da doutrina²⁸³ e a praxe comum no âmbito das SSOs²⁸⁴, irá se considerar patente essencial à implementação de *standard* aquela cujo objeto necessariamente – por inviabilidade técnica ou comercial da adoção de alternativa que igualmente permita a conformidade com o *standard* – será explorado quando da implementação do *standard*.

Na prática, é comum que mais de uma patente seja essencial à implementação do *standard*, e que tais patentes essenciais sejam detidas por um grupo reduzido de empresas²⁸⁵.

²⁸¹BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, p. 34.

²⁸²BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, p. 34.

²⁸³BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, p. 34; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *A simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents* in *Berkeley Technology Law Journal* 28 (2013), p. 1136; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 67.

²⁸⁴Assim como ocorre com as políticas de patente no âmbito das SSOs, a noção de patente essencial à implementação de *standards* também varia em cada SSO, de acordo com as políticas respectivas. BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, p. 34.

²⁸⁵CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, p. 4; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 6; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 372.

3. EFEITOS ANTICOMPETITIVOS POSSÍVEIS

3.1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

O título deste Capítulo 3 menciona os efeitos anticompetitivos possíveis de serem observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*. A menção à expressão “*efeitos anticompetitivos possíveis*” se justifica para precisar que os efeitos anticompetitivos que serão relatados neste Capítulo são possíveis de serem observados – e, de fato, são observados em diversos casos, como será retratado adiante neste Capítulo 3 –, mas não se verificarão necessariamente em todo e qualquer episódio envolvendo patentes essenciais à implementação de *standards*.

Feito esse apontamento preliminar, cumpre retomar que, conforme foi apontado no Capítulo 1 do presente estudo, apesar da ausência de conflito inerente entre as disciplinas Direito Patentário e Direito Concorrencial, na prática é comum que se observem episódios de abuso na exploração de patentes, dos quais decorrem efeitos anticompetitivos relevantes²⁸⁶. Essa preocupação é ainda mais presente no caso das patentes essenciais à implementação de *standards*²⁸⁷, objeto deste estudo.

Nesse sentido, já na década de 1970 a divisão antitruste do *Department of Justice - DOJ* norte-americano divulgou uma lista de práticas dignas de atenção no que diz respeito às patentes. Essa lista ficou popularmente conhecida como a lista dos “*nove não*”²⁸⁸ e compreendia as seguintes práticas²⁸⁹:

²⁸⁶ HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, pp. 1- 7.

²⁸⁷ GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property* in *Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America - PNAS Review* 93 (1996), p. 12749.

²⁸⁸ No original, em inglês: “*the nine no-no’s*”. GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no’s meet the nineties* in *Brookings Papers on Economic Activity* 28 (1997), pp.283-286.

²⁸⁹ Curiosamente, várias das práticas recorrentes no âmbito das patentes essenciais à implementação de *standards* e que hoje despertam a atenção das autoridades concorrenciais, já constavam da antiga lista dos “*nove não*”. Confirma-se nesse sentido, por exemplo, os “*tying arrangements*”, que consistem em arranjos que condicionam a concessão da licença sobre patente à aquisição, pelo pretense adquirente, de produto ou serviço adicional que não está abarcado pela patente; a imposição de cláusula que impeça o adquirente da licença de incorrer em certas práticas não relacionadas à patente em questão (imposição de restrições para além do objeto da patente); etc. GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no’s meet the nineties* in *Brookings Papers on Economic Activity* 28 (1997), pp. 288-349.

1. *Estabelecimento de royalties em montante não razoavelmente relacionado aos índices de venda do produto objeto de patente;*
2. *Imposição, ao adquirente de licença para exploração da patente, de restrições que extrapolam o objeto da patente em questão;*
3. *Imposição, como condição ao licenciamento da patente, que o candidato a licenciado adquira do licenciante outros produtos que não são abrangidos pela patente em questão;*
4. *Imposição do licenciamento de patentes conjuntamente, em forma de pacote;*
5. *Imposição, como condição ao licenciamento da patente, que o candidato a licenciado conceda licença recíproca ao licenciante, abrangendo eventuais patentes fruto de pedidos de patente protocolados pelo licenciado, mas ainda não deferidos pelo escritório de patentes;*
6. *Cláusula que outorgue poder de veto ao licenciado, sobre futuras licenças da patente a serem concedidas ou não pelo licenciante;*
7. *Restrição da venda de produtos não patenteados, fabricados a partir de processos que são patenteados;*
8. *Imposição de restrição à revenda de produtos;*
9. *Estabelecimento de preços mínimos para a revenda de produtos patenteados*²⁹⁰.

²⁹⁰ No original, em inglês: "1. Royalties not reasonably related to sales of patented products; 2. Restraints on licensees' commerce outside the scope of the patent (tic-outs); 3. Requiring the licensee to purchase unpatented materials from the licensor (tic-ins); 4. Mandatory package licensing; 5. Requiring the licensee to assign to the patentee patents that may be issued to the licensee after the licensing arrangement is executed (exclusive grantbacks); 6. Licensee veto power over grants of future licenses; 7. Restraints on sales of unpatented products made with a patented process; 8. Post-sale restraints on resale; and 9. Setting minimum prices on resale of the patent products". GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no's meet the nineties in Brookings Papers on Economic Activity* 28 (1997), p. 283.

Na década de 1980, partindo da premissa de que a diminuição das restrições sobre o licenciamento aumentaria o valor econômico das patentes e seria benéfica à competição no mercado²⁹¹, o *DOJ* iniciou o processo de relativização das barreiras antes impostas ao licenciamento de patentes via a “*lista dos nove não*”²⁹².

O atual documento de orientação do *DOJ* no que diz respeito às patentes, datado de 1995, não é lista das práticas potencialmente anticompetitivas envolvendo patentes, mas sim documento com diretrizes, inclusive sobre a prática de licenciamento de patentes, e que tem como pilares: (i) o reconhecimento de que arranjos de licenciamento de patentes costumam ter efeitos pró-competitivos no mercado; (ii) a rejeição da premissa de que a titularidade de direitos de propriedade intelectual necessariamente implica poder de mercado e (iii) a legitimação da aplicação das mesmas premissas tidas para a análise dos efeitos anticompetitivos para casos envolvendo bens tangíveis, para os casos de propriedade intelectual²⁹³.

Assim, não mais existe lista nominal nos Estados Unidos sobre as práticas de patentes dignas de atenção sob a perspectiva concorrencial. Não obstante, o tema das patentes essenciais à implementação de *standards* vem despertando a atenção da doutrina e das autoridades concorrenciais nos Estados Unidos e, também, mundo afora²⁹⁴.

Afinal, como foi mencionado no Capítulo 2 deste trabalho, no curso das últimas três décadas o estabelecimento de *standards* tornou-se mais recorrente e concentrou-se no âmbito privado, via *SSOs*²⁹⁵. Em paralelo, ativos como computadores, telefones celulares com acesso à internet, *tablets*, *softwares*, aplicativos e outros tornaram-se essenciais à vida

²⁹¹ Como será abordado adiante neste Capítulo 3, o licenciamento de patentes via licenças cruzadas e *pools* de patente pode reduzir os efeitos anticompetitivos observados no que diz respeito às patentes essenciais à implementação de *standards*, incrementando a competição no mercado.

²⁹² GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no's meet the nineties* in *Brookings Papers on Economic Activity* 28 (1997), p. 286.

²⁹³ GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no's meet the nineties* in *Brookings Papers on Economic Activity* 28 (1997), pp. 286-287.

²⁹⁴ HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, pp. 1-7.

²⁹⁵ LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy in DELIMATSIS, P. (Ed.), The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 369-374.

moderna, sendo ademais produzidos no bojo de indústrias tipicamente concentradas e nas quais o estabelecimento de *standards* – via de regra sobre matéria patenteada – é recorrente²⁹⁶.

Diante desse contexto, os Capítulos 3.1 a 3.3 adiante irão ilustrar, com menção à jurisprudência extensa que vem se desenvolvendo sobre o assunto, os mais recorrentes efeitos anticompetitivos observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*²⁹⁷.

O Capítulo 3.1 endereçará a prática de *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards*, e os Capítulos 3.2 e 3.3 a seguir debaterão, respectivamente, a fase de negociações extrajudiciais e a fase contenciosa referentes ao *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards*.

²⁹⁶ ANTON, J. J., e YAO, D. A., *Standard-setting consortia, antitrust and high technology industries in Antitrust Law Journal* 64 (1995), pp. 258-262; EUROPEAN COMMISSION, *Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardization; final report*, 25/03/2014, acesso em 13/12/2015, p. 13; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 607; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy in DELIMATSI, P. (Ed.), The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 373; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding, University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 1; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 70.

²⁹⁷ Faz-se aqui a ressalva de que serão mencionados no corpo deste Capítulo diversos precedentes estrangeiros. Isso se explica porque na cena brasileira os exemplos de casos concretos perante o CADE ou o Poder Judiciário, discutindo os efeitos anticompetitivos decorrentes das patentes essenciais à implementação de *standards*, ainda não são muito numerosos; e também pela pertinência dos casos evocados para ilustrar os efeitos anticompetitivos objeto do presente Capítulo.

3.2. HOLD UP DE PATENTE

J. FARRELL, J. HAYES, C. SHAPIRO e T. SULLIVAN definem a prática de *hold up* de patente como “*um lapso nos acordos econômicos e nas negociações comerciais subsequentes, o qual possibilita que um agente econômico determinado [o titular da patente] capte parte dos frutos de investimentos longamente construídos por outro agente [cujo produto ou serviço ofertado incide sobre o objeto da patente]*”²⁹⁸.

Em termos práticos, via *hold up* o titular da patente (i) nega-se a licenciar a patente em questão ao fabricante do produto que incide no objeto da patente ou (ii) propõe *royalties* não razoáveis para tal licenciamento²⁹⁹ – o que, na prática, pode equivaler à negativa de licenciamento da patente em questão³⁰⁰.

Para os fins deste estudo, a (i) negativa de licenciamento de patente essencial à implementação de *standard* pode implicar em abuso de direito, abuso de poder econômico, negativa de acesso a *essential facility*, imposição de barreira à entrada e à participação no mercado, além de outros possíveis atos ilícitos, conforme será detalhado no Capítulo 4 adiante.

Na mesma linha, a (ii) imposição de *royalties* não razoáveis para o licenciamento de patente essencial à implementação de *standard*, caso equivalha na prática à negativa de licenciamento de tal patente, implicará em atos ilícitos nos mesmos moldes descritos no parágrafo acima.

De outro lado, caso o fabricante de produto conforme o *standard* concorde em pagar os *royalties* não razoáveis exigidos pelo titular da patente essencial à implementação do *standard*, terá o titular de patente incorrido em enriquecimento ilícito – além de incorporado

²⁹⁸ No original, em inglês: “*In very broad terms, opportunism or hold-up arises when a gap between economic commitments and subsequent commercial negotiations enables one party to capture part of the fruits of another’s investment, broadly construed*”. FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 603-604.

²⁹⁹ Como será detalhado adiante no presente Capítulo, a noção de *royalty* razoável admite grande debate. HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, pp. 11-12; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 71.

³⁰⁰ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 239.

verba que possivelmente seria destinada pelo licenciado a futuros investimentos em inovação e para o desenvolvimento de novos produtos³⁰¹.

Na cena atual, a doutrina entende que o *hold up* de patente é o principal efeito anticompetitivo no âmbito das patentes essenciais à implementação de *standards*³⁰².

Conforme foi descrito no Capítulo 2 deste trabalho, as SSOs via de regra estabelecem normas para que os seus associados (i) revelem de antemão as suas patentes que incidem sobre a proposta de *standard* e (ii) licenciem tais patentes em termos FRAND. No entanto, a experiência mostra que tais exigências por parte das SSOs nem sempre surtem efeitos práticos – e tanto é assim que, apesar de as regras mencionadas serem praxe, o problema de *hold up* de patente é recorrente no âmbito das patentes essenciais à implementação de *standards*³⁰³.

³⁰¹ HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32, acesso em 13/02/2016, pp. 11-12.

³⁰² CARRIER, M. A., *A roadmap to the smartphone patent wars and FRAND licensing in CPI Antitrust Chronicle* 2 (2012), p. 2; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 624-644; GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence in DELIMATISIS*, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 421-425; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy in DELIMATISIS*, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 377-383; skLEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *A simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents in Berkeley Technology Law Journal* 28 (2013), p. 1135; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp.238-239; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 61; PICHT, P., *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-11, 16/11/2015, acesso em 01/02/2016, pp. 2-3.

³⁰³ CARRIER, M. A., *A roadmap to the smartphone patent wars and FRAND licensing in CPI Antitrust Chronicle* 2 (2012), p. 2; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 624-644; GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence in DELIMATISIS*, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 421-425; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy in DELIMATISIS*, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 377-383; skLEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *A simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents in Berkeley Technology Law Journal* 28 (2013), p. 1135; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp.238-239; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 61; PICHT, P., *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-11, 16/11/2015, acesso em 01/02/2016, pp. 2-3.

3.2.1. A PERSPECTIVA DO IMPLEMENTADOR DO *STANDARD*

Em apresentação da perspectiva do implementador do *standard*, ou seja, do fabricante de produto em conformidade com o *standard*, é importante retomar o cenário de *patent thicket* objeto do Capítulo 1.2.3 deste trabalho.

No citado contexto de “*matagal de patentes*”, a tarefa de identificação de todas as patentes essenciais à implementação do *standard*, com relação às quais será necessário obter licença para implementar o *standard* no produto sem violação patentária, é dispendiosa e potencialmente inócua. Nesse cenário, é perfeitamente possível que mesmo grandes empresas, que investem para mapear as patentes essenciais à implementação dos *standards* incorporados a seus produtos, sejam surpreendidas por uma ou mais patentes não previamente detectadas³⁰⁴.

Diante desse contexto, o *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards* costuma ocorrer via emboscada, tomando o implementador do *standard* de surpresa.

Os momentos típicos da abordagem de *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards* são aqueles pouco antes ou logo após o lançamento do produto objeto do *standard* no mercado³⁰⁵.

Nesses momentos, o fabricante do produto já investiu valor relevante em sua fabricação, na configuração de rede de distribuição, em publicidade e na consecução de

³⁰⁴ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 21-22; LEMLEY, M. A., SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 1999-2000; SHAPIRO, C., *Navigating the patent thicket: cross licenses, patent pools and standard-setting* in JAFFE, A., LERNER, J., e SCOTT, S. (Ed.), *Innovation policy and the Economy*, Cambridge, MIT Press, 2001, p. 119; STIGLITZ, J. E., *Economic foundations of intellectual property rights in Duke Law Review* 57 (2008), pp. 1711-1719.

³⁰⁵ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 604; PICHT, P., *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-11*, 16/11/2015, acesso em 01/02/2016, p. 2.

negócios envolvendo o produto. Assim, está financeiramente exposto e contando com o retorno do investimento feito³⁰⁶.

Diante de abordagem de *hold up*, o fabricante do produto ou serviço que está conforme o *standard* – e, justamente nessa medida, incide sobre as patentes essenciais à implementação do dito *standard* – em tese tem como alternativas (i) pagar os *royalties* exigidos pelo titular da patente e seguir com a comercialização do produto; (ii) redesenhar o produto em questão, para que este não mais incida sobre as patentes essenciais à implementação do *standard*; ou (iii) trabalhar pela redefinição do *standard*.

A opção pela alternativa (i) depende do valor dos *royalties* cobrados pelo titular da patente; da quantidade de eventuais outros titulares de patentes essenciais à implementação do *standard* que igualmente estejam cobrando *royalties* do implementador do *standard*; e, de modo geral, da viabilidade de seguir com a comercialização do produto em questão mesmo com essas despesas adicionais³⁰⁷.

No que diz respeito à possibilidade (ii) de redesenhar o produto ou serviço para que este não mais incida sobre as patentes essenciais à implementação do *standard*, a já restrita margem para fazê-lo mantendo a funcionalidade e viabilidade comercial do produto em questão, tudo isso às vésperas ou logo após o seu lançamento no mercado³⁰⁸, torna-se ainda mais estrita na medida em que, para não incidir sobre patentes que são essenciais à implementação do *standard*, a nova versão do produto necessariamente estará em desconformidade com o dito *standard*³⁰⁹.

³⁰⁶ SIEBRASSE, N. V., COTTER, T. F., *The value of the standard*, Minnesota Legal Studies Research Paper No. 15-21, 27/07/2015, acesso em 05/05/2016, p. 17.

³⁰⁷ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 603-604.

³⁰⁸ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 604; PICHT, P., *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-11, 16/11/2015, acesso em 01/02/2016, p. 2.

³⁰⁹ LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy in DELIMATSIS, P. (Ed.), The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 384; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2015.

Assim, essa mudança diminuirá o valor de mercado do produto em questão³¹⁰. Como já foi mencionado neste estudo, os consumidores estão habituados aos *standards* e via de regra não aceitam bem produtos que fujam a eles³¹¹ - seria o caso, por exemplo, de computador pessoal não compatível com a rede *wifi*³¹² ou com o padrão de conexão *USB*³¹³.

Além disso, há risco de que toda a operação de substituição do *standard* por outra alternativa técnica, de modo que o produto em questão não mais incida sobre a patente essencial à implementação do *standard* com relação à qual houve *hold up*, mostre-se infrutífera. Isto porque, especialmente tendo em vista o contexto de *patent thicket*, é possível que a nova alternativa técnica escolhida em substituição ao *standard* seja também objeto de patentes de terceiros – que possivelmente exercerão *hold up* de patente nesse sentido³¹⁴.

No que diz respeito à alternativa (iii), referente à revisão do *standard*, apesar de possível trata-se proposta que não costuma funcionar na prática³¹⁵.

Os processos deliberativos via *SSOs* são lentos e lastreados em decisões por consenso, o que dificulta a revisão de *standards* – especialmente a tempo de viabilizar o

³¹⁰ CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, p. 2-6; SHAPIRO, C., *Exclusivity in network industries* in *Antitrust Law Journal* 64 (1995), p. 683.

³¹¹ CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, p. 2-6; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), p. 2001.

³¹² Citando este exato exemplo, HOVENKAMP menciona que a participação na *SSO* é opcional, mas adotar o *standard* não é - caso a empresa em questão pretenda comercializar um produto minimamente competitivo. HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 6.

³¹³ MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 60.

³¹⁴ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), p. 2017.

³¹⁵ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), p. 2015.

lançamento ou a continuidade de comercialização de produto com relação ao qual tenha havido *hold up* de patente essencial à implementação do antigo *standard*³¹⁶.

Ademais, a possibilidade de reforma de *standards* é ainda mais remota na hipótese em que tenham sido estes já implementados pelos agentes no mercado e assimilados pelo público consumidor³¹⁷.

Nesse sentido, é pertinente mencionar o caso *Golden Bridge Technology Inc. vs. Nokia Inc* (2006). Na hipótese, a *Golden Bridge* era titular de patentes essenciais à implementação do *standard CPCH*, estabelecido pela *SSO 3GPP* para a transferência de mídias de médio porte entre telefones celulares e estações de base. Após a *Golden Bridge* ter começado a negociar *royalties* sobre tais patentes, os demais membros da *SSO 3GPP* se reuniram e redefiniram o *standard*, em reunião da qual a *Golden Bridge* não participou.

Assim, a *Golden Bridge* ajuizou ação judicial, em que aduziu que os demais membros da *SSO* haviam conspirado para não pagar *royalties*, argumento este que foi acolhido pela Suprema Corte dos Estados Unidos, restabelecendo-se o *standard* original. Esse precedente reforça o receio das *SSOs* em rever *standards*³¹⁸.

Nesse sentido, as alternativas (ii) de revisão do produto e (ii) de redefinição do *standard* não se mostram funcionais na prática, de modo que os implementadores de *standards* acabam se tornando reféns dos titulares de patentes essenciais à implementação dos ditos *standards* quando há *hold up* – situação que é rotulada pela doutrina como “*locked in*”³¹⁹.

³¹⁶ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2015.

³¹⁷ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 617-618.

³¹⁸ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 617-618.

³¹⁹ CARRIER, M. A., *A roadmap to the smartphone patent wars and FRAND licensing in CPI Antitrust Chronicle* 2 (2012), p. 2; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 239; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, p. 16; PICHT, P., *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-11*, 16/11/2015, acesso em 01/02/2016, pp. 1-2.

Diante disso, é comum que os implementadores de *standards* concordem em pagar os *royalties* – possivelmente abusivos³²⁰ - exigidos pelos titulares de patentes essenciais à implementação dos *standards*; o que formalizam costumeiramente via negociações extrajudiciais, nos termos do Capítulo 3.3 adiante.

³²⁰ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 612-613.

3.2.2. A PERSPECTIVA DO TITULAR DE PATENTE ESSENCIAL À IMPLEMENTAÇÃO DO *STANDARD*

Em apresentação do *hold up* sob a perspectiva do titular de patente essencial à implementação do *standard*, cumpre referir que o Direito Patentário não traz ressalva às prerrogativas do titular de patente, caso esta incida sobre ou seja essencial à implementação de *standard*.

Eventuais limitações nesse sentido, a exemplo do compromisso FRAND, são via de regra voluntariamente estabelecidas pelo próprio titular de patente, nos termos do Capítulo 2 *supra*³²¹.

Feitas essas observações, é também importante referir neste Capítulo a mudança na posição de mercado do titular de patente essencial à implementação do *standard*, o que ocorre a partir do momento em que o *standard* é estabelecido. Trata-se de mudança relevante e que confere ao titular de patente essencial à implementação de *standard* significativo poderio econômico³²².

Isto porque, antes da fixação do *standard*, existem diversas alternativas de componentes e de tecnologias disponíveis no mercado, as quais são implementadas nos produtos ofertados³²³. Uma vez estabelecido o *standard*, essa realidade muda na medida em que os componentes e tecnologias alternativos se tornam menos atraentes e viáveis de

³²¹ Faz-se aqui a ressalva quanto à possibilidade de incidência dos remédios jurídicos do Direito Patentário, Concorrencial e Contratual-Empresarial, nos termos do Capítulo 4 adiante, os quais podem representar limitação não voluntária às prerrogativas do titular da patente essencial à implementação de *standard*.

³²² BESSEN, J., e MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 11-12; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 607-608; PICT, P., *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-11*, 16/11/2015, acesso em 01/02/2016, p. 2; SIEBRASSE, N. V., COTTER, T. F., *The value of the standard*, *Minnesota Legal Studies Research Paper No. 15-21*, 27/07/2015, acesso em 05/05/2016, p. 17.

³²³ BESSEN, J., e MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 12.

implementação³²⁴ - justamente porque, conforme já foi sinalizado neste trabalho, os consumidores efetivamente preferem os produtos conforme o padrão³²⁵.

Parte da doutrina argumenta que, se no cenário anterior ao estabelecimento do *standard* a invenção que foi definida como padrão era a melhor alternativa técnica disponível e, portanto, seria a escolha natural dos agentes no mercado para implementação em seus produtos, não existiria distorção após a fixação do *standard*. Afinal, tanto no cenário anterior como no posterior ao estabelecimento do *standard*, a escolha dos agentes no mercado seria pela implementação dessa invenção específica em seus produtos³²⁶.

No entanto, a maior parte da doutrina, corrente à qual a autora deste estudo se filia, entende que a afirmação não procede. Afinal, no cenário após a fixação do *standard* a adoção de componente ou tecnologia alternativo não se mostra igualmente viável como seria no cenário anterior à definição do *standard* - realidade esta que permite ao titular de patente essencial à implementação do *standard* cobrar *royalties* mais altos do que cobraria na cena *ex ante*³²⁷.

Ainda sob o enfoque dos titulares de patentes essenciais à implementação do *standard*, cumpre destacar que, quando o titular de patente essencial à implementação do *standard* é uma *Non Practicing Entity* - *NPE*, nos termos do Capítulo 1 *supra*, a dinâmica de incentivos envolvida é diferente.

³²⁴ BESSEN, J., e MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 12.

³²⁵ CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, p. 2-6; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2001.

³²⁶ BESSEN, J., e MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 12.

³²⁷ CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, p. 2-6; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2001.

Como as *NPEs* não produzem bens para venda no mercado, estas não se veem jamais na posição de empresas implementadoras de *standard* e alvo de *hold up*³²⁸.

Em razão disso, *NPEs* não têm receio em exigir *royalties* elevados com relação às suas patentes essenciais à implementação *standards*, por conta de represálias; nem têm incentivos econômicos para assinar compromissos de licenciamento de tais patentes essenciais à implementação de *standards* em termos razoáveis no âmbito de *SSOs*, pois a contrapartida de obter o licenciamento em termos razoáveis das patentes sobre produtos por si fabricados não existe³²⁹.

³²⁸ HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32, acesso em 13/02/2016, p. 17.

³²⁹ HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32, acesso em 13/02/2016, p. 17.

3.2.3. CONSEQUÊNCIAS PARA O MERCADO

Quando há *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards*, as consequências para o mercado são (i) o aumento dos preços; (ii) a diminuição da gama de produtos disponível para escolha pelos consumidores; (iii) a redução da inovação; e (iv), por fim, a quebra da confiança das empresas nos *standards*³³⁰.

A primeira dessas consequências, que é (i) a do aumento de preços, ocorre porque as empresas implementadoras de *standards* repassam aos seus consumidores finais os custos em que incorreram por conta do *hold up*.

Nesse sentido, quando o *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards* se torna praxe no mercado, o prejuízo aos consumidores decorrente do repasse de custos fruto de *hold up* aumenta - e isso não só do ponto de vista quantitativo, posto que mais episódios de *hold up* significam um repasse maior de custos aos consumidores, na perspectiva global³³¹.

Quando o *hold up* ocorre de forma generalizada, o receio das empresas em aumentar excessivamente o preço de seus produtos e por conta de isso abalar a sua competitividade, diminui: com o *hold up*, a média de preços no mercado é naturalmente maior³³².

Com relação aos demais elementos (ii) e (iii), referentes à diminuição da oferta de produtos e à redução da inovação no mercado, tratam-se de consequências do receio das empresas em investir no desenvolvimento de novos produtos e em inovação, justamente por conta do risco de *hold up*³³³.

³³⁰ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 615.

³³¹ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 646-647; MACKIE-MASON, J. K., *What to do about unilateral refusals to license?* 22/04/2002, acesso em 01/01/2016, pp. 1-5.

³³² FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 646-647; MACKIE-MASON, J. K., *What to do about unilateral refusals to license?* 22/04/2002, acesso em 01/01/2016, pp. 1-5.

³³³ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 646-647; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 217.

Ademais, (iv) o quarto efeito sobre o mercado decorrente do *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards*, é o de que nesse cenário as empresas progressivamente deixam de confiar no estabelecimento de *standards* e hesitam em concordar com a fixação destes, o que mitiga os diversos efeitos benéficos potenciais decorrentes do estabelecimento de *standards*, conforme foi detalhado no Capítulo 2 deste estudo³³⁴.

³³⁴ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 615.

3.2.4. PRÁTICAS DERIVADAS DO *HOLD UP*

Têm-se observado no mercado práticas derivadas do *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards*. Assim como o *hold up*, referidas práticas têm o potencial de acarretar efeitos anticompetitivos relevantes.

Um primeiro exemplo nesse sentido são as chamadas “*patentes de bloqueio*”³³⁵.

Tratam-se de patentes que o titular adquire via licenciamento ou cessão, visando a constituir direito de exploração exclusiva sobre tecnologia essencial à implementação de *standard*, de modo que tenha em mãos a prerrogativa de exercer *hold up* sobre seus concorrentes³³⁶.

Na mesma linha, as “*patentes submarino*”, já referidas no Capítulo 1.2.1, são aquelas que o titular registra com reivindicações redigidas de maneira propositadamente ampla, de modo que estas possam ser interpretadas como incidindo sobre determinados inventos na indústria – para o escopo deste estudo, inventos essenciais à implementação de *standards*³³⁷.

Assim, no caso das “*patentes submarino*”, o titular conta com a habitual demora dos escritórios de patente para análise e/ou posterga o máximo possível o exame e deferimento de seu pedido de patente e, quando vislumbra um *standard* possível de ser abarcado pela dita patente, aborda os implementadores desse *standard* cobrando *royalties* – como um submarino, o titular emerge com essa patente até então desconhecida e cobra *royalties*³³⁸.

Nesse tocante, é importante anotar que a possibilidade de aditamento de pedidos de patente permite que o titular do pedido observe que tipo de *standard* está sendo desenvolvido

³³⁵ COHEN, W. M., NELSON, R. R., WALSH, J. P., *Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why US manufacturing firms patent (or not)*, 02/2000, acesso em 01/12/2015, p. 26.

³³⁶ COHEN, W. M., NELSON, R. R., WALSH, J. P., *Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why US manufacturing firms patent (or not)*, 02/2000, acesso em 01/12/2015, p. 26.

³³⁷ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 25; THE ECONOMIST, *A question of utility*, 08/08/2015, acesso em 02/01/2016, p. 1.

³³⁸ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 25; THE ECONOMIST, *A question of utility*, 08/08/2015, acesso em 02/01/2016, p. 1.

na indústria, para então aditar o seu pedido de patente de modo que este incida sobre invenções essenciais à implementação de *standards*³³⁹.

Adicionalmente, outra prática relacionada ao *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards*, é a do registro de patentes incrementais.

Com efeito, é comum que titulares de patentes – inclusive e destacadamente, para os fins deste estudo, os titulares de patentes essenciais à implementação de *standards* – registrem novas patentes concernindo melhorias sobre o objeto da patente original. P. LILLA aponta que o registro de tais patentes, que são as chamadas “*patentes incrementais*”, enseja preocupação do ponto de vista concorrencial pois possibilita que o titular faça uso destas para prorrogar artificialmente o prazo de vigência da patente³⁴⁰.

Ademais, cumpre mencionar, também como prática relacionada ao *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards*, a questão das acusações de violação patentária para além do objeto das patentes em questão – para os fins deste trabalho, patentes essenciais à implementação de *standards*.

É frequente que titulares de patentes acusem terceiros de infração patentária para além dos contornos efetivos da patente em questão – isto é, para além dos limites de suas reivindicações³⁴¹. Em verdade, conforme foi detalhado no Capítulo 1 deste trabalho, em muitos casos pode ser difícil estabelecer quais os limites objetivos de abrangência da patente – especialmente por conta de reivindicações escritas com termos vagos e de ampla abrangência³⁴².

Por fim, cumpre referir também neste Capítulo 3.2.4, a questão da aquisição de acervo de patentes essenciais à implementação de *standards* para fins de *hold up*³⁴³.

³³⁹ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, p. 25.

³⁴⁰ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 252.

³⁴¹ BESSEN, J., e MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 9.

³⁴² BESSEN, J., e MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 9.

³⁴³ BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, p. 3.

Exemplo disso foi a aquisição, em 2010, por consórcio integrado pela *Apple*, *Microsoft* e *RIM* ao preço de USD 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de dólares), do acervo de patentes da empresa canadense Nortel – o qual supostamente abarca diversas patentes essenciais aos *standards 3G* e *4G*. Na mesma linha, em 2011 o *Google* adquiriu a empresa *Motorola Mobility* ao preço de 12.500.000.000,00 (doze bilhões e quinhentos milhões de dólares), tendo como principal objetivo na operação a aquisição do portfólio de patentes da *Motorola Mobility*, que abrange diversas patentes essenciais à implementação de *standards* do setor de telecomunicações³⁴⁴.

Se, por um lado, o acúmulo de patentes essenciais à implementação de *standards* decorrente do desenvolvimento de invenção legítima e sucessiva por um titular determinado não costuma suscitar preocupação por parte das autoridades concorrenciais – ainda que o titular dessas patentes opte por exercer a prerrogativa de exclusivo³⁴⁵ –; o contrário se verifica nos casos de aquisição de patentes essenciais à implementação de *standards* em grande quantidade, via licença exclusiva ou cessão, por um titular determinado³⁴⁶.

Na segunda hipótese, a preocupação das autoridades concorrenciais incide não só sob a perspectiva de controle de concentração empresarial, pois se trata de grande concentração de ativos intangíveis; mas, especialmente, por conta do risco de comportamentos abusivos com lastro nesse acervo de patentes, visando à exclusão de concorrentes do mercado³⁴⁷.

³⁴⁴ BEKKERS, R., UPDEGROVE, A., *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, acesso em 03/02/2016, p. 3.

³⁴⁵ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 246-251.

³⁴⁶ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 251.

³⁴⁷ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 248-254.

3.2.5. ESTUDO DE JURISPRUDÊNCIA

Para melhor ilustrar o problema do *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards*, passa-se ao exame de casos paradigmáticos nesse sentido.

O primeiro deles é o caso *FTC vs. Dell Computer Corporation* (1995).

Na hipótese, a *SSO VISA* (*Video Eletronics Standard Association*) havia requerido que os seus associados revelassem a eventual titularidade de patentes sobre o proposto *standard VS-bus*. A *Dell*, associada da *VISA*, havia declarado não possuir nenhuma patente que incidisse sobre a referida proposta de *standard*.

Após o estabelecimento do *standard VS-bus*, a *Dell* revelou que era titular de patentes nesse sentido e ameaçou exercer a sua prerrogativa de exclusivo sobre tais patentes, de modo que a *FTC* instaurou investigação questionando a postura anticompetitiva por parte da *Dell*.

A investigação foi extinta via acordo, pelo qual a *Dell* concordou em não impor as suas patentes sobre o *standard VS-bus* a fabricantes de computador que incorporassem o dito *standard* a seus produtos; e concordou também em não exercer prerrogativa de exclusivo sobre qualquer patente que esta tenha falhado em revelar durante processos de estabelecimento de *standards*³⁴⁸.

Cumpra também referir o caso *Wang Laboratories, Inc. vs. Mitsubishi Electronics America, Inc.* (1997).

Na hipótese, a *Wang* havia declarado não possuir patentes sobre o proposto *standard SIMM* para cartões digitais de memória. No entanto, logo após o estabelecimento dessa tecnologia como *standard*, a *Wang* revelou possuir patentes sobre nesse sentido e exerceu *hold up*. A *Mitsubishi* levou a questão ao Judiciário.

³⁴⁸ Confirma-se, nesse sentido, o comunicado enviado à imprensa pela *FTC*. Disponível em <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/1995/11/dell-computer-settles-ftc-charges>. Acesso em 09/03/2016.

Diante disso, o Tribunal entendeu que a declaração da *Wang* no sentido de não possuir qualquer patente sobre o *standard SIMM* implicava a concessão de licença tácita de exploração com relação a eventuais patentes de sua titularidade existentes nesse sentido - e, assim, na hipótese concreta, a *Mitsubishi* estava autorizada a incorporar o *standard* em seus produtos independentemente da obtenção de licença de patente junto à *Wang*³⁴⁹.

Esse racional, que é rotulado pela doutrina como “*equitable estoppel defense*”³⁵⁰, será detalhado no Capítulo 4.2.2 adiante.

Outro caso digno de menção nos Estados Unidos é o caso *Rambus, Inc. vs. JEDEC* (2008). Na hipótese, a *Rambus* era titular de patentes sobre a tecnologia *DRAM* (*Dynamics Random Access Memory*) – que é a tecnologia padrão utilizada para processar informações em computadores.

Tendo ocultado a existência das patentes em questão até o estabelecimento da tecnologia *DRAM* como *standard*, a *Rambus* se desassociou da *JEDEC*, exerceu *hold up* e, após, ajuizou ações por violação de patente contra as empresas que utilizavam a dita tecnologia *DRAM*.

Após conduzir investigação nesse sentido, a *FTC* entendeu que a *Rambus* deveria ter relevado as suas patentes antes do estabelecimento do *standard*, pois nesse cenário a *JEDEC* poderia ter escolhido uma tecnologia alternativa como *standard*, que não incidisse nas patentes da *Rambus*; ou então os membros da *JEDEC* poderiam ter negociado *royalties* com a *Rambus ex ante*.

A *FTC* entendeu que as ações da *Rambus* haviam violado o dever de estrita boa-fé estabelecido a todos os membros da *JEDEC* e, ademais, haviam-lhe outorgado posição dominante e o monopólio do mercado. Assim, a *FTC* estabeleceu pena de licenciamento

³⁴⁹ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 604-605.

³⁵⁰ LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, pp. 620-625.

compulsório das patentes em questão, fixando os percentuais máximos de *royalties* que poderiam ser cobrados pela *Rambus*³⁵¹.

Em apelação, a Corte Distrital de Columbia reverteu a decisão da *FTC*, por não ter identificado viés anticompetitivo na conduta da *Rambus*. A Corte Distrital entendeu que a *JEDEC* teria escolhido a tecnologia da *Rambus* como *standard* de qualquer forma, pois esta era tecnologicamente superior às demais alternativas existentes³⁵². A Suprema Corte dos Estados Unidos manteve a decisão da Corte Distrital de Columbia³⁵³, em precedente que teve grande repercussão midiática³⁵⁴.

O mesmo caso também foi processado no âmbito da União Europeia. Após ter conduzido investigações nesse sentido, a Comissão da União Europeia encerrou o caso em 2009, tendo aceitado acordo ofertado pela *Rambus* - mediante o qual esta concordou com limites percentuais para a cobrança de *royalties*, válidos pelo prazo de cinco anos³⁵⁵.

O caso *Rambus, Inc. vs. JEDEC* ilustra concretamente a prática comum de não revelação da existência de patentes sobre uma determinada tecnologia antes do estabelecimento desta como *standard*.

O caso é também relevante para demonstrar o potencial impacto econômico decorrente da prática de *hold up* de patente essencial à implementação de *standard*. A tecnologia *DRAM* representa aproximadamente 95% (noventa e cinco por cento) do mercado de processamento de informações em computadores e, em 2008, as vendas mundiais de chips *DRAM* excederam USD 34.000.000.000,00 (trinta e quatro bilhões de dólares)³⁵⁶.

³⁵¹ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 605.

³⁵² A íntegra da decisão está disponível em <http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/2008%20Rambus.pdf>. Acesso em 30/04/2016.

³⁵³ A íntegra da decisão está disponível em <http://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docketfiles/08-694.htm>. Acesso em 30/04/2016.

³⁵⁴ Vide <http://www.infoworld.com/article/2676064/operating-systems/supreme-court-won-t-hear-rambus-infineon-case.html>; <http://www.pcworld.com/article/154435/article.html>; <http://www.ipeg.com/frandly-eu-decision-in-rambus-case/>; <http://www.law360.com/articles/36380/supreme-court-won-t-hear-rambus-antitrust-case>. Acesso em 30/04/2016.

³⁵⁵ A íntegra da decisão está disponível em http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf. Acesso em 30/04/2016.

³⁵⁶ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, 2014, p. 241.

Ademais, cumpre mencionar o caso *Huawei Technologies Co. Ltd vs. ZTE Corp.*, julgado pela Corte de Justiça da União Europeia em 2015.

Na hipótese, a *Huawei* havia declarado possuir patentes sobre o *standard ETSI 4G/LTE* e se comprometido a licenciar tais patentes em termos FRAND. Após negociações infrutíferas entre a *Huawei* e a empresa *ZTE* sobre *royalties*, a *Huawei* ajuizou medida judicial contra a *ZTE* visando que (i) esta fosse impedida de utilizar o *standard ETSI 4G/LTE*; (ii) o *recall* dos produtos fabricados pela *ZTE* utilizando o *standard ETSI 4G/LTE*; e (iii) o pagamento de indenização; tudo isso tendo por base a violação de patentes essenciais à implementação do dito *standard ETSI 4G/LTE*.

A ação movida pela *Huawei* foi julgada improcedente Corte de Justiça Europeia. Em precedente paradigmático, a Corte entendeu que, antes do ajuizamento da ação, a *Huawei* deveria ter notificado a *ZTE* indicando as patentes que entendia estarem sendo violadas e, na sequência, ter-lhe apresentado por escrito proposta de licenciamento de tais patentes em termos FRAND. Segundo o entendimento da Corte de Justiça, o ajuizamento de medida judicial contra a *ZTE* restaria autorizado se esta negligenciasse a proposta de licenciamento de patentes em termos FRAND.

Referido precedente da Corte de Justiça trouxe nova orientação com relação às jurisprudências nacionais então existentes sobre o tema no âmbito da União Europeia, de modo que teve repercussão significativa³⁵⁷. Trata-se de precedente que será detalhado no Capítulo 4 adiante.

Por fim, cumpre mencionar como exemplo nacional acerca do *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards* a Averiguação Preliminar nº 08012.001315/2007-21 (2007), que tramitou perante o CADE.

³⁵⁷ A íntegra da decisão está disponível em <https://www.netflix.com/watch/70218493?trackId=13589554>. Acesso em 30/04/2016. Confira-se os seguintes exemplos de repercussão do precedente: <http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/131306/the-eu-court-of-justice-judgment-in-huawei-v-zte-important-confirmation-of-practical-steps-to-be-taken-by-st>; <https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2015/07/huawei-v-zte/>; <http://bruegel.org/2015/07/huawei-vs-zte-judgement-a-welcome-decision/>; <https://www.competitionpolicyinternational.com/huawei-v-zte-no-more-need-to-look-at-the-orange-book-in-sep-disputes/>. Acesso em 30/04/2016.

Na hipótese, a *Gradiente Eletrônica S/A* e a *Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia* apresentaram denúncia contra a *Koninklijke Philips Electronics N. V.* e a *Philips do Brasil Ltda.*

A acusação era de infrações à ordem econômica nos mercados de produção de *hardware* leitor e reprodutor de *DVD* – mais precisamente, havia acusação de (i) abuso de posição dominante via a imposição de direitos de patente referentes às tecnologias de *hardware* leitor e reprodutor de *DVD*; (ii) cobrança de *royalties* abusivos para o licenciamento das patentes em questão; (iii) imposição de barreira no acesso a infraestrutura essencial no mercado de *DVD*; dentre outras práticas alegadamente abusivas.

Apesar de reconhecer que a *Philips* detinha posição dominante no mercado e que havia condições estruturais para a prática de infrações à ordem econômica, o CADE constatou que não existiam elementos suficientes indicando a ocorrência de condutas anticompetitivas³⁵⁸.

Além da citada Averiguação Preliminar nº 08012.001315/2007-21 (2007), existem outros precedentes nacionais versando sobre o *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards*. Referidos precedentes serão detalhados adiante neste Capítulo 3 e, também, no Capítulo 4 do presente trabalho.

³⁵⁸ A íntegra da decisão do CADE está disponível em http://www.google.com.br/url?url=http://www.cade.gov.br/temp/t131201614207848.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwip_rfM0dzLAhVGQpAKHaWDAasQFggZMAE&usg=AFQjCNHq6DdrPQajI0V1pC_sFOCJ-H6wfA. Acesso em 03/03/2016.

3.3. NEGOCIAÇÕES EXTRAJUDICIAIS

As disputas decorrentes do *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards* são cada vez mais resolvidas em âmbito extrajudicial³⁵⁹.

Essa realidade desperta a questão sobre o porquê negociações extrajudiciais se mostram alternativas mais interessantes e preferidas pelos agentes, se comparadas ao recurso ao Poder Judiciário, em disputas envolvendo o *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards*.

Um primeiro fator nesse sentido é o elevado custo para o ajuizamento e a condução de ações judiciais³⁶⁰.

Por conta disso e, também, como forma de evitar o longo trâmite de demandas judiciais, bem como eventual exposição midiática negativa decorrente da publicidade dos feitos judiciais, as empresas fazem uso de toda sorte de alternativa criativa para solucionar disputas extrajudicialmente e, assim, evitar o recurso à via judicial³⁶¹.

Algumas dessas alternativas, contudo, geram preocupações do ponto de vista concorrencial³⁶².

É o caso, por exemplo, da eventual fusão entre as empresas envolvidas na disputa - o que pode ter como consequência a diminuição da competição no mercado³⁶³; e do acordo

³⁵⁹ LAROCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy in DELIMATSIS, P. (Ed.), The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 380; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 1991.

³⁶⁰ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 26-27.

³⁶¹ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 26-27; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 4.

³⁶² LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 26-27; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 4.

³⁶³ De outro lado, em mercados com baixos índices de inovação, a fusão entre empresas pode representar uma alternativa interessante: ainda que a fusão aumente as barreiras a entrada de novos agentes no mercado, a concentração de ativos decorrente da fusão pode acabar sendo benéfica para o desenvolvimento de inovação.

entre empresas envolvidas para que uma delas desista de lançar o produto objeto da disputa - o que traz preocupações do ponto de vista competitivo, especialmente se o mercado em questão for caracterizado por barreiras à entrada relevantes³⁶⁴.

Ademais, como explicação sobre o porquê da preferência dos agentes pelo recurso a negociações extrajudiciais em detrimento do Poder Judiciário, para solução de disputas decorrentes do *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards*, R. GILBERT e C. SHAPIRO partem do contexto de “*patentes probabilísticas*” que foi descrito no Capítulo 1 deste trabalho e apontam que, quando mais forte o argumento do titular pela existência de violação à patente essencial à implementação de *standard*, mais compreensível é que a questão tenha sido solvida em âmbito judicial – e não extrajudicial³⁶⁵.

Afinal, se o argumento de violação patentária é forte, não haverá receio do titular em submeter a questão da validade da patente e da ocorrência de violação desta, ao crivo do Poder Judiciário. Os mesmos autores apontam, em contrapartida, que quando o argumento pela existência de violação de patente essencial à implementação de *standard* é fraco, a tendência é de que haja tentativa de negociação e eventual acordo extrajudicial entre as partes³⁶⁶.

Na mesma linha de comparação entre as hipóteses de solução judicial e extrajudicial para as disputas de *hold up* de patentes, M. LEMLEY e C. SHAPIRO propõem um modelo de teoria dos jogos que leva em conta a chamada “*força da patente*” – que é a chance de êxito de uma determinada patente ser reputada válida e ser reconhecida como infringida na hipótese, pelo Poder Judiciário³⁶⁷.

As variáveis do jogo são *V* (Valor da unidade da tecnologia objeto da patente, sob a perspectiva do fabricante do produto que viola a dita patente e em comparação com a melhor

DREXL, J., *Anti-competitive stumbling stones on the way to a cleaner world: protecting competition in innovation without a market* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 8 (2012), pp. 526-527.

³⁶⁴ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), pp. 2017-2018.

³⁶⁵ GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no's meet the nineties* in *Brookings Papers on Economic Activity* 28 (1997), p. 288.

³⁶⁶ GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no's meet the nineties* in *Brookings Papers on Economic Activity* 28 (1997), p. 288.

³⁶⁷ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), pp. 1991-1995.

alternativa tecnológica disponível); M (lucro bruto do fabricante do produto a cada unidade vendida); \emptyset (força da patente); C (Custo do fabricante em reformular o produto para contornar a patente em questão) e L (vendas perdidas por conta do *hold up* de patente) e B (capacidade de negociação do titular da patente).

A conclusão da análise confirma a conclusão de R. GILBERT e C. SHAPIRO no sentido de que, quando o argumento pela existência de violação à patente essencial à implementação de *standards* é forte, é mais benéfico ao titular da patente acionar o Poder Judiciário. E vice-versa³⁶⁸.

Nesse contexto, os citados autores M. LEMLEY, R. GILBERT e C. SHAPIRO alertam que a possibilidade de arranjos anticompetitivos para disputas decorrentes do *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards* é mais premente justamente no caso das negociações extrajudiciais³⁶⁹.

Afinal, nessa hipótese é mais comum, em comparação às demandas no mesmo sentido que são conduzidas perante o Poder Judiciário, que se verifiquem argumentos de violação patentária infundados – os quais, não obstante sejam juridicamente infundados, na prática podem ensejar a assinatura de acordos extrajudiciais pelas partes envolvidas³⁷⁰.

Nesses casos, terá o fabricante implementador do *standard* despendido soma relevante em *royalties* como fruto do acordo, ao passo em que a patente objeto da disputa poderá não ser verdadeiramente essencial à implementação do *standard*, não ter sido violada ou, até mesmo, ser nula ou inválida³⁷¹.

³⁶⁸ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), pp. 1995-2010.

³⁶⁹ GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no's meet the nineties* in *Brookings Papers on Economic Activity* 28 (1997), p. 288; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), pp. 1995-2010.

³⁷⁰ GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no's meet the nineties* in *Brookings Papers on Economic Activity* 28 (1997), p. 288; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), pp. 1995-2010.

³⁷¹ GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no's meet the nineties* in *Brookings Papers on Economic Activity* 28 (1997), p. 288; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), pp. 1995-2010.

Essa observação não significa dizer que negociações extrajudiciais concernindo patentes essenciais à implementação de *standards* não possam acarretar efeitos benéficos ou serem pró-competitivas. As licenças cruzadas de patente e os chamados *pools* patentários, que são exemplos de negociações extrajudiciais envolvendo patentes essenciais à implementação de *standards* e serão detalhados nos Capítulos 3.3.1 e 3.3.2 adiante, têm reconhecidos efeitos benéficos à competição e ao mercado³⁷².

³⁷² LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 190-192; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2013.

3.3.1. NEGOCIAÇÕES BILATERAIS

No âmbito das negociações extrajudiciais de patentes essenciais à implementação de *standards*, há dois cenários possíveis – o das negociações bilaterais, objeto deste Capítulo; e o das negociações multilaterais, que serão tratadas no Capítulo 3.3.2 adiante.

No que diz respeito às negociações bilaterais, o primeiro risco de que se apresenta em termos de competição no mercado é o de negociações desiguais por parte do titular da patente essencial à implementação de *standard* com relação aos diferentes candidatos a licenciados³⁷³.

Apesar desse risco, é preciso dizer que uma solução recorrente em âmbito bilateral e que é potencialmente benéfica à competição no mercado, são as licenças cruzadas de patente – isto é, as licenças recíprocas de patente entre as empresas envolvidas, não necessariamente envolvendo apenas patentes essenciais à implementação de *standards*³⁷⁴.

As ditas licenças cruzadas de patente – ou, em inglês, *crosslicenses* – via de regra favorecem a competição e a eficiência no mercado, pois permitem solver disputa de patentes via acordo bilateral e recíproco, privando as partes dos custos para acionar o Poder Judiciário em ação por violação de patente³⁷⁵.

Além disso, as licenças cruzadas de patente permitem ampla gama de arranjos possíveis e se apresentam como alternativa flexível e interessante aos agentes do ponto de vista prático – é possível estabelecer limites geográficos ou de setor da indústria para a licença de patente; *royalties* fixos ou variáveis; licença cruzada parcial ou total quanto ao acervo de patentes das partes; licença sobre pedidos de patente ainda pendentes de deferimento etc³⁷⁶.

³⁷³ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 190.

³⁷⁴ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 190.

³⁷⁵ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2000.

³⁷⁶ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2000.

Apesar de as licenças cruzadas de patente serem - via de regra - benéficas à competição no mercado, pois permitem arranjos eficientes entre os agentes, reduzindo custos de transação; por outro lado as ditas licenças cruzadas podem gerar efeitos anticompetitivos³⁷⁷.

As licenças cruzadas de patente são comuns em mercados tipicamente concentrados, dominados por poucos agentes - como é o caso do mercado de semicondutores³⁷⁸.

Assim, a fixação de *royalties* em licenças cruzadas por unidade de produto vendidas pode dar margem à combinação de preços, além do que licenças cruzadas entre concorrentes verticais podem trazer graves restrições à concorrência³⁷⁹.

Ademais, visando constituir acervo de patentes relevante para ofertar em licença cruzada, os agentes passam a registrar patentes, não para tutelar inventos desenvolvidos de forma legítima, mas sim para fins de acúmulo de acervo ou para ter em mãos a prerrogativa de exercer *hold up* e assim pressionar as negociações com empresas com que o titular eventualmente pretenda firmar acordo de licença cruzada³⁸⁰. Essa última prática é espécie do gênero “*patentes de bloqueio*”, endereçado no Capítulo 3.2.4 deste trabalho.

Ainda na cena bilateral, cumpre observar que as negociações nesse âmbito têm impacto para além do acordo de licenciamento pontual firmado entre dois agentes determinados. Isto porque o valor pago pelo licenciado ao titular da patente, a título de *royalties*, possivelmente servirá de referência para licenciamentos futuros³⁸¹.

Mais ainda, o valor pago por uma determinada empresa fabricante de produtos ao titular de patente essencial à implementação de *standard*, influenciará o valor que será pago

³⁷⁷ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 190.

³⁷⁸ GRINDLEY, P. C., TEECE, D. J., *Managing intellectual capital: licensing and cross-licensing in semiconductors and electronics* in *California Management Review Reprint Series – CMR 39* (1997), p. 11; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 190.

³⁷⁹ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 190.

³⁸⁰ GRINDLEY, P. C., TEECE, D. J., *Managing intellectual capital: licensing and cross-licensing in semiconductors and electronics* in *California Management Review Reprint Series – CMR 39* (1997), pp. 17-18; SIDAK, G., *How licensing standard-essential patents is like buying a car* in *WIPO Magazine 3* (2015), acesso em 01/03/2016, pp. 1-2; THE ECONOMIST, *A question of utility*, 08/08/2015, acesso em 02/01/2016, p.1.

³⁸¹ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), p. 2013.

por esse mesmo fabricante a outros titulares de patentes essenciais à implementação de *standards* que venham reivindicar *royalties* futuramente³⁸².

Tendo gasto monta relevante em *royalties* pagos ao primeiro titular de patente essencial, a verba disponível para *royalties* aos demais titulares de patentes essenciais à implementação de *standards* pode ser restrita, possivelmente a ponto de o fabricante desistir do lançamento do produto por conta da ausência de margem de lucro nesse cenário³⁸³.

³⁸² LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2013.

³⁸³ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2013.

3.3.2. NEGOCIAÇÕES MULTILATERAIS

A questão das negociações extrajudiciais sobre patentes essenciais à implementação de *standards* ganha mais complexidade na esfera multilateral³⁸⁴.

O cenário é especialmente complexo quando empresas diversas detêm patentes sobre cada *standard* implementado no produto. Afinal, cada uma dessas patentes essenciais à implementação de *standards* tem relevância distinta para o produto final³⁸⁵.

Apesar dessa diferença, é preciso dizer que os titulares das ditas patentes essenciais à implementação de *standards* – assim como os demais titulares de patentes que incidem sobre o produto em questão – via de regra atuam para obter *royalties* elevados e maximizar os seus lucros, independentemente do valor intrínseco da patente em questão ou da relevância objetiva do *standard* para o produto final³⁸⁶.

Diante disso, e do risco de que o primeiro titular de patente essencial à implementação de *standard* a pleitear *royalties* esgote toda a receita disponível do licenciado para este fim³⁸⁷, há incentivos econômicos para que os titulares de patentes essenciais à implementação de *standards* pertinentes a um determinado tipo de produto se reúnam em grupos – ou, em inglês, *pools* – para negociar o licenciamento dessas patentes em conjunto: quer seja diretamente pelas empresas detentoras dessas patentes, quer seja por meio de *joint venture* ou de empresa criada especialmente para administrar o acervo de patentes³⁸⁸.

³⁸⁴ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2014.

³⁸⁵ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2015.

³⁸⁶ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 2013-2014.

³⁸⁷ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2013.

³⁸⁸ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp.2015/2016; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 191-192.

Nas palavras de P. LILLA, *pools* de patentes são “*arranjos contratuais entre dois ou mais titulares de patentes, de modo a formar um pacote de patentes a ser licenciado a terceiros interessados*”³⁸⁹.

Via *pool*, os custos de transação normais dos agentes no mercado para identificar todas as patentes essenciais à implementação dos *standards* referentes a um determinado e para negociar *royalties* individualmente com os titulares respectivos, são reduzidos - pois, justamente, todas as patentes pertinentes estarão reunidas num só grupo, passível de abordagem única³⁹⁰.

A alternativa de *pool* de patentes é extremamente vantajosa no cenário de *patent thicket*, descrito no Capítulo 1 deste estudo. A doutrina aponta que a saída para navegar o “matagal de patentes” e contornar episódios de *hold up* referentes a patentes até então desconhecidas e essenciais à implementação de *standards* está na coordenação entre os titulares das patentes pertinentes a uma determinada indústria ou tecnologia, de modo que seja possível aos agentes no mercado identificar, em meio ao *thicket*, quais são essas patentes essenciais³⁹¹.

Pools de patente são especialmente relevantes quando um grande número de empresas detém patentes que são essenciais à implementação dos *standards* pertinentes a um determinado mercado, como tipicamente ocorre nas indústrias de biotecnologia, tecnologia da informação e telecomunicações³⁹².

Apesar dos potenciais efeitos benéficos mencionados neste Capítulo, é relevante destacar que os *pools* de patente merecem atenção por parte dos demais agentes no mercado e das autoridades antitruste, pois não há garantia de que estes serão firmados em benefício do interesse público³⁹³.

³⁸⁹ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 191-192.

³⁹⁰ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2014.

³⁹¹ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2013.

³⁹² LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 192.

³⁹³ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 2013-2014.

Nesse sentido, o *DOJ* norte-americano já expressou que a inclusão de patentes complementares no *pool* – ou seja, patentes sobre os diferentes componentes de um determinado produto - é desejável; enquanto a inclusão de patentes substitutas em *pools* de patentes – que são as patentes sobre tecnologias ou inventos passíveis de substituição entre si, enquanto alternativas - pode levar ao aumento dos *royalties* e mesmo eliminar a competição no mercado³⁹⁴⁻³⁹⁵.

É dizer, a existência de patentes sobre tecnologias complementares (como, por exemplo, sobre os diferentes componentes de um aparelho celular) em um mesmo *pool* de patentes é benéfica, pois permite que uma empresa interessada no ramo encontre todas as patentes de que precisará obter licença reunidas num único *pool*³⁹⁶.

De outro lado, é preocupante que todas as alternativas existentes para uma certa tecnologia, passíveis de substituição entre si – que são as patentes substitutas - integrem um mesmo *pool* de patentes. Afinal, nesse caso, havendo negociação de licenciamento infrutífera junto ao *pool*, a empresa fabricante de um determinado produto se verá ceifada das alternativas técnicas disponíveis, vez que estarão todas elas ou, ao menos, as mais relevantes ou viáveis de implementação, abarcadas no *pool*³⁹⁷.

³⁹⁴ Informe do Departamento de Justiça Norte-Americano divulgado em 26/06/1997. Disponível em www.usdoj.gov/atr/public/press_releases/1997/1179.html. Acesso em 04/05/2016.

³⁹⁵ Cumpre referir como exemplo nesse sentido o caso *United States v. Singer Manufacturing Co.* (1973), em que os Estados Unidos ajuizaram medida judicial contra a *Singer Manufacturing Co.* - à época, a única fabricante de máquinas de costura para uso doméstico no país. A acusação era a de que a *Singer Manufacturing Co.* teria firmado contrato de licença cruzada de patentes com dois competidores no mercado (um fabricante italiano e um fabricante suíço de máquinas de costura) de modo a concentrar as patentes relevantes ao setor, visando à exclusão de um terceiro competidor (japonês), que praticava preços baixos no mercado de máquinas de costura. No caso, a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que o escopo primeiro do acordo de licenciamento de patentes era a exclusão de competidor em comum (o fabricante japonês) do mercado. A íntegra da decisão está disponível em <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/374/174/>. Acesso em 29/04/2016.

³⁹⁶ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 17.

³⁹⁷ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 17.

Ademais, com relação aos *pools* de patentes, cumpre também referir que pode ser difícil reunir titulares de patente que não atuam conjuntamente no mercado, em um mesmo *pool*³⁹⁸.

Os custos de transação para a localização e contato com cada titular de patente pertinente, bem como os custos para a reunião e a manutenção de tais titulares no *pool*, são relevantes – e serão, em última análise, repassados aos consumidores finais³⁹⁹.

Ciente dos potenciais efeitos anticompetitivos dos *pools* de patente, já em 2004 a União Europeia estipulou três critérios para avaliar se um *pool* de patentes determinado traz impactos anticompetitivos no mercado⁴⁰⁰.

O primeiro desses critérios é justamente a natureza das tecnologias agrupadas no *pool*: isto é, se as patentes objeto do *pool* são complementares ou substitutas⁴⁰¹.

O segundo critério é a existência de restrições individuais impostas a terceiros pelos titulares de patente integrantes do *pool*. Tal critério se justifica porque, quando os membros do *pool* ocupam posição dominante no mercado da tecnologia licenciada, o *pool* poderá servir como instrumento para a imposição de barreira à entrada de potenciais concorrentes capazes de desenvolver e ofertar tecnologias alternativas no mercado⁴⁰².

Por fim, o terceiro critério para apurar a existência de impactos anticompetitivos no *pool* de patentes é o enquadramento institucional que rege o *pool*. Haverá menor risco de restrição à concorrência quando o formato do *pool* for aberto, representando diversos

³⁹⁸ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), pp.2014-2015.

³⁹⁹ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), pp.2014-2015.

⁴⁰⁰ O mesmo teor hoje consta do corrente Regulamento N° 316/2014 da Comissão Europeia. A íntegra do regulamento está disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0316&from=EN>. Acesso em 18/04/2016.

⁴⁰¹ O mesmo teor hoje consta do corrente Regulamento N° 316/2014 da Comissão Europeia. A íntegra do regulamento está disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0316&from=EN>. Acesso em 18/04/2016.

⁴⁰² O mesmo teor hoje consta do corrente Regulamento N° 316/2014 da Comissão Europeia. A íntegra do regulamento está disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0316&from=EN>. Acesso em 18/04/2016.

interesses no mercado, especialmente nos casos de cooperação via *pool* para o desenvolvimento de um novo padrão tecnológico⁴⁰³.

⁴⁰³ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 193-194.

3.3.2.1. ESTUDO DE JURISPRUDÊNCIA

Como exemplos de decisões sobre *pools* de patente, cumpre mencionar que, nos Estados Unidos, o *DOJ* aprovou um *pool* entre a *Toshiba Corporation* e outros, abrangendo as patentes necessárias para a fabricação de discos e *players* em conformidade com os *standards DVD-Video* e *DVD-Room*⁴⁰⁴.

Na mesma linha, o *DOJ* norte-americano aprovou *pool* formado pela *Fujitsu*, *General Instrument*, *Lucent*, *Matsushita*, *Mitsubishi*, *Philips*, *Scientific-Atlanta*, *Sony* e *Columbia University* para a tecnologia *standard MPEG-2* de compressão de vídeos⁴⁰⁵.

Além disso, cumpre citar como exemplo brasileiro o Ato de concentração nº 08012.008810/2009-23, que tramitou perante o CADE.

O dito ato de concentração versava sobre a constituição de um *pool* de patentes entre a *Sony*, *Phillips*, *Panasonic*, *Hitachi*, *Samsung* e a *Cyberlink*; bem como sobre a aquisição de participação societária em futura companhia mundial de licenciamento de patentes essenciais para a fabricação de produtos com tecnologia *Blu-ray* conforme os *standards* respectivos. O objetivo era criar um *pool* com as patentes essenciais para a leitura e a reprodução de discos *Blu-Ray*, oferecendo um pacote básico de licenças.

No caso, o mercado relevante foi definido pelo CADE como sendo o de licenciamento de patentes via *pool*. Essa premissa, aliada à circunstância de que no caso em exame estava permitido o licenciamento das patentes pelos titulares também fora do *pool*, foi a base do entendimento do CADE pela aprovação do Ato de Concentração sem restrições⁴⁰⁶.

⁴⁰⁴ Vide https://www.justice.gov/archive/atr/public/press_releases/1999/214414.htm. Acesso em 18/04/2016.

⁴⁰⁵ Vide <http://www.columbia.edu/cu/pr/97/19161.html>. Acesso em 18/04/2016.

⁴⁰⁶ Voto disponível em http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?JJ-IJZ-5-DvWZ-IUbMFmrmCOqI84laqm3YnHbrJhIfTuU-UI28EI7SFduyr4aECoMBryw2_WvG-cuXvZ_Q4ZEA, pp. 64-71, acesso em 15/03/2016.

3.4. DISPUTAS NO PODER JUDICIÁRIO

3.4.1. A PRERROGATIVA DE OBTER LIMINAR EM JUÍZO

Consoante o artigo 28.1 do TRIPS, titulares de patente são dotados das seguintes prerrogativas de exclusivo: “a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles bens; b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo”.

A providência para o impedimento de exploração do objeto da patente por terceiros pode ser reclamada pelo titular de patente judicialmente, inclusive em sede liminar⁴⁰⁷.

Nesse sentido, especificamente com relação às patentes essenciais à implementação de *standards* objeto deste estudo, são pertinentes algumas considerações.

Conforme já foi apontado neste Capítulo 3, o *hold up* das ditas patentes essenciais à implementação de *standards* tipicamente ocorre (i) pouco antes ou (ii) logo após o lançamento do produto conforme o *standard* no mercado⁴⁰⁸.

No cenário (i), o maior prejudicado por conta do impedimento de comercialização do produto conforme o *standard* será o seu fabricante⁴⁰⁹. Afinal, às vésperas do lançamento, este já terá investido soma relevante no processo de produção, na logística de venda, de distribuição e em publicidade, contando, pois, com a renda decorrente do início de comercialização do produto para se recompor financeiramente. Os consumidores e o

⁴⁰⁷ MACHADO, J. M. D., *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pp. 104-108.

⁴⁰⁸ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 1995.

⁴⁰⁹ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 1995.

mercado serão apenas indiretamente prejudicados nessa hipótese, pois deixarão de contar com a já possivelmente anunciada futura oferta do produto em questão⁴¹⁰.

No cenário (ii), no entanto, para além dos prejuízos evidentes ao fabricante do produto, existirá também dano direto a toda a coletividade de consumidores e ao próprio mercado – os quais abruptamente deixarão de contar com a oferta do produto⁴¹¹.

Por conta disso, a doutrina alerta que deve ser cauteloso o crivo do Poder Judiciário quando da avaliação sobre a concessão de remédio liminar para a exclusão de terceiros do uso de patentes essenciais à implementação de *standards*, especialmente na hipótese de produtos já inseridos no mercado de consumo⁴¹².

Parte da doutrina inclusive entende que o remédio de exclusão de terceiros do uso de patentes não deve ser aplicado para patentes essenciais à implementação de *standards*⁴¹³.

Afinal, a exclusão do mercado de produto que atende a *standard* é medida gravosa e potencialmente irreversível, já que o fabricante do produto poderá não ter o fôlego econômico necessário para enfrentar a batalha judicial visando reinserir o produto em questão no mercado⁴¹⁴.

⁴¹⁰ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 1995.

⁴¹¹ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 1995.

⁴¹² CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, pp. 5-6; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 15-22.

⁴¹³ CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, pp. 5-6; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 15-22.

⁴¹⁴ CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, pp. 5-6; MASKUS, K., MERRILL, S. A. (Ed.), *Patent*

Por outro lado, é verdade dizer que a reversibilidade de medidas liminares como requisito essencial ao seu deferimento é controversa entre os processualistas: se a medida é irreversível, verifica-se a concessão de medida provisória que na prática é definitiva; por outro lado, em alguns casos, o não deferimento de liminar por conta de sua irreversibilidade pode frustrar direito fundamental do autor da ação⁴¹⁵.

Não obstante, para a maioria da doutrina, a reversibilidade de medidas liminares é requisito essencial ao seu deferimento⁴¹⁶.

Assim, conforme foi mencionado, a maior parte da doutrina entende que nos casos de *hold up* de patentes essenciais à implementação de *standards* não deve ser concedida medida liminar visando a exclusão de produtos conforme *standards* do mercado. Caso seja apurado, após o trâmite do processo, que houve violação patentária, a questão pode ser solvida mediante indenização⁴¹⁷.

Nesse exato sentido, no caso *Huawei vs. ZTE* (2015) a Comissão Europeia, embora tenha reconhecido a existência de violação de patente essencial à implementação de *standard*

challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology, Washington, The National Academies Press, 2013, pp. 15-22.

⁴¹⁵ CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, pp. 7-9; MACHADO, J. M. D., *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pp.62-63; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 62.

⁴¹⁶ CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, pp. 7-9; MACHADO, J. M. D., *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pp.62-63; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 62.

⁴¹⁷ CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, pp. 7-9; MACHADO, J. M. D., *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pp.62-63; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 62.

na hipótese, afastou o pedido de concessão de remédio de exclusão do produto em questão do mercado, por entender que tal medida traria efeitos nefastos sobre o mercado em si, e sobre os consumidores⁴¹⁸.

Na mesma linha, com o escopo de ceifar medidas judiciais para a exclusão de produtos do mercado por violação de patente, e que tenham sido ajuizadas com propósitos anticompetitivos, a Suprema Corte dos Estados Unidos definiu quatro indicadores cumulativos para indicar os casos em que tal medida deve ser indeferida pelos tribunais norte-americanos⁴¹⁹.

Os indicadores são os seguintes: (1) o titular da patente deter poder de mercado ou a grande possibilidade de obtenção de poder de mercado; (2) a patente em questão ter sido obtida por meios fraudulentos, via a prestação de informações falsas ou enganosas ao escritório de patentes, ou então via a omissão de informações, sendo que a patente em questão não teria sido deferida na ausência de tal postura fraudulenta; (3) ter havido intenção de induzir o escritório de patentes em erro; e (4) o titular da patente saber da fraude no momento em que ajuizou a ação por violação de patente⁴²⁰.

Apesar de todo o exposto, é preciso anotar que nem sempre o agente que atua com propósito anticompetitivo em matéria de patentes essenciais à implementação de *standards*, é o titular da patente.

Justamente por conta da especial atenção e do receio do Poder Judiciário em deferir remédios de exclusão nessa seara, mais ainda em sede liminar, observa-se que algumas empresas recusam ofertas de licença em termos FRAND, implementam os *standards* em seus produtos a despeito da ausência de licença sobre as patentes necessárias e seguem com a comercialização dos produtos, confiando em que não serão proibidas de fazê-lo pelo Poder Judiciário⁴²¹.

⁴¹⁸ CARNEIRO, A. G., *Da Antecipação de tutela*, Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 351.

⁴¹⁹ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 231.

⁴²⁰ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, p. 231.

⁴²¹ CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International*

Situações dessa espécie são rotuladas pela doutrina como *hold out* de patente – em oposição ao *hold up*, praticado pelos titulares de patentes essenciais à implementação de *standards*⁴²².

Trade Commission, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, p. 8; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up* in *Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 657-658.

⁴²² CHIEN, C. V., SHAPIRO, C., GILBERT, R., RAI, A., BURK, D., CAHOY, D., CARRIER, M., CONTRERAS, J. L., COTTER, T., FUSCO, S., GHOSH, S., GOLDMAN, E., MILLER, J., RISCH, M., SCHULTZ, J. M., SICHELMAN, T., STRANDBURG, K. J., VAN ZIMMEREN, E., e SHEPPARD, C., *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, acesso em 03/12/2015, p. 8; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up* in *Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 657-658.

3.4.2. ROYALTY STACKING

O ajuizamento de ações judiciais por violação de patente por vezes permite aos titulares das patentes em questão obter *royalties* elevados dos fabricantes de produtos que incidam sobre as ditas patentes – para os fins deste estudo, patentes essenciais à implementação de *standards*.

Essa realidade é ainda mais premente no caso de produtos tecnologicamente complexos e com forte apelo perante o público consumidor.

Afinal, produtos como aparelhos celulares envolvem centenas de componentes e de tecnologias distintas e, assim, têm potencial de incidência sobre uma diversidade de patentes. Da mesma forma, tais produtos são populares e o seu lançamento próximo gera expectativa no mercado – essa expectativa, aliada a outros fatores que serão detalhados adiante neste Capítulo, pode contribuir para inflar o valor arbitrado pelo Judiciário como devido ao titular da patente à título de *royalties*, em fenômeno rotulado pela doutrina como *royalty stacking*⁴²³.

O problema do *royalty stacking* é tão relevante que a doutrina já estimou que o preço de *royalties* em média fixado pelo Poder Judiciário é maior do que aquele que seria o proposto por um único titular monopolista de todas as patentes pertinentes à fabricação de um dado produto⁴²⁴.

Na mesma linha, a Suprema Corte dos Estados Unidos já expressou preocupação sobre o fato de que os *royalties* de patentes vêm sendo calculados de maneira inflada pelo judiciário estadunidense – com base no valor do produto final, e não com base no valor da patente debatida na ação judicial⁴²⁵.

⁴²³ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 1991-2010; SIEBRASSE, N. V., COTTER, T. F., *The value of the standard*, *Minnesota Legal Studies Research Paper No. 15-21*, 27/07/2015, acesso em 05/05/2016, p. 6; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 11.

⁴²⁴ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2014.

⁴²⁵ BESSEN e MEURER alertam que, na fixação de *royalties*, deve-se considerar o valor intrínseco da patente. BESSEN, J., e MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 11; LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability*

É certo que, em alguns casos, pode ser difícil precisar o valor exato da patente em questão, ou do componente específico do produto sobre o qual a dita patente incide⁴²⁶.

Apesar disso, o cálculo da indenização devida a título de *royalties* com base no valor total do produto implica assumir que o componente em questão contribuiu para o produto de forma global, o que nem sempre é verdade⁴²⁷.

Ademais, a doutrina aponta o valor de *royalties* tende a ser inflado pelo Judiciário também como forma de “*compensar*” os componentes do produto que não são abarcados por patente e, assim, não requerem a obtenção de licença ou o pagamento de *royalties* a quem quer que seja⁴²⁸.

Na mesma esteira, a Corte de Apelações do Federal Circuit dos Estados Unidos já declarou que o valor excedente de *royalties* fixado pelo Poder Judiciário se justifica como desincentivo aos agentes no mercado a deixarem de pagar *royalties* sobre patentes como praxe – pois, se os *royalties* fixados via Judiciário fossem padrão, os agentes prefeririam não pagar *royalties* espontaneamente e aguardar serem eventualmente condenados no Judiciário a pagar o mesmo valor⁴²⁹.

standards, patents and competition policy in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 380; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2020-2021; SIEBRASSE, N. V., COTTER, T. F., *The value of the standard*, *Minnesota Legal Studies Research Paper No. 15-21*, 27/07/2015, acesso em 05/05/2016, pp. 4-5.

⁴²⁶ LAROUCHE, P., VAN OVERWALLE, G., *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, P. (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 380.

⁴²⁷ HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, pp. 9-10; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 2023-2024.

⁴²⁸ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), p. 2021.

⁴²⁹ GARÉ, E., *Indenização por violação de direitos de propriedade industrial: análise da jurisprudência quanto à necessidade de comprovação de danos materiais e os critérios fixados pelos tribunais* in GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca (Org.), *Temas de Propriedade Intelectual: 25 anos de Gusmão & Labrunie*, São Paulo, Gusmão e Labrunie Advogados, 2013, pp. 109-111.

M. LEMLEY e C. SHAPIRO discordam e expressam que essa margem adicional de *royalty stacking* apropriada e transfere ao titular da patente valor que possivelmente seria investido em inovação pelo fabricante do produto⁴³⁰.

Não bastasse a mencionada propensão do Poder Judiciário a estabelecer *royalties* elevados, também os titulares de patente buscam estabelecer *royalties* significativos visando o lucro na hipótese específica e, adicionalmente, a fixação de precedente que lhe permita cobrar valor semelhante de outros candidatos a licenciados⁴³¹.

Feitas essas ponderações, é verdade dizer que o conceito de *royalty* razoável pode ser difícil de precisar⁴³² – mais ainda quando não há precedentes passíveis de servir como referência⁴³³.

G. SIDAK faz interessante provocação no sentido de que as SSOs deveriam criar tabela com os valores pagos habitualmente a título de *royalties*, por categoria de produto. Assim, existiria uma espécie de tabela de referência de preços, assim como existe para o mercado de veículos usados⁴³⁴.

Na mesma linha, no caso *LaserDynamics, Inc. vs. Quanta Computer, Inc.* (2012), a Corte de Apelações dos Estados Unidos consignou que licenças de patente similares àquela

⁴³⁰ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), pp. 2010-2011.

⁴³¹ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), p. 2019.

⁴³² Por exemplo, SIEBRASSE e COTTER defendem que *royalty* razoável significa o valor da contribuição incremental da patente em questão para a tecnologia objeto do *standard*, no cenário anterior à fixação do *standard*. SIEBRASSE, N. V., COTTER, T. F., *The value of the standard*, *Minnesota Legal Studies Research Paper No. 15-21*, 27/07/2015, acesso em 05/05/2016, pp. 7-51; HOVENKAMP defende que *royalty* razoável é a taxa de *royalty* que a empresa titular da patente conseguiria cobrar no contexto pré estabelecimento do *standard*. HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 9. Sobre a dificuldade em mensurar o conceito de *royalty* razoável, confira-se: BESSEN, J., e MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 9; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 72.

⁴³³ BESSEN, J., e MEURER, M. J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 8; HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, p. 8; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), pp. 2017-2018.

⁴³⁴ SIDAK, G., *How licensing standard-essential patents is like buying a car* in *WIPO Magazine* 3 (2015), acesso em 01/03/2016, p. 3.

discutida no caso teriam “*alto valor probatório quanto ao que configura royalty razoável*”, e que “*licenças reais ilustram bem o valor da tecnologia patenteada no mercado*”⁴³⁵.

Por sua vez, no caso *Georgia-Pacific vs. United States Plywood* (1970), o Tribunal definiu não menos do que quinze indicadores diferentes para estabelecer o que seriam *royalties* razoáveis⁴³⁶. Esses indicadores dividiam-se em três grandes grupos: a relevância da invenção patenteada para o produto e para o mercado, em termos de demanda; as taxas de *royalty* habitualmente pagas no mercado por invenções similares; e a avaliação de *expert* sobre o valor da patente em questão⁴³⁷.

Ainda sobre o estabelecimento de *royalties* na esfera judicial, cumpre mencionar que M. LEMLEY e C. SHAPIRO conduziram interessante estudo para avaliar o entendimento global dos Tribunais norte-americanos a esse respeito. Os autores levantaram todas as decisões existentes nos Estados Unidos sobre *royalties* razoáveis em matéria de patentes, desde 1982 até meados de 2005⁴³⁸.

Referido estudo apurou que a média de *royalties* fixados pela jurisprudência norte-americana para componentes é de 10% sobre o valor total do produto, enquanto a média geral de *royalties* estabelecidos para invenções no geral é de 13,13% sobre o valor total do produto⁴³⁹.

As citadas cifras são bastante elevadas, especialmente considerando que, não obstante a maior parte das negociações extrajudiciais para a fixação de *royalties* sobre

⁴³⁵ No original, em inglês: “*highly probative as to what constitutes a reasonable royalty*” e “*actual licenses most clearly reflect the economic value of the patented technology in the market place*”. Assim, a contrário *sensu*, é verdade dizer que a ausência de precedentes judiciais comparáveis ao caso em exame dificulta o estabelecimento dos *royalties* razoáveis. SIDAK, G., *How licensing standard-essential patents is like buying a car in WIPO Magazine* 3 (2015), acesso em 01/03/2016, p. 3.

⁴³⁶ A íntegra da decisão está disponível em <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/446/295/141046/>. Acesso em 03/03/16.

⁴³⁷ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 2022-2024.

⁴³⁸ Cumpre ressaltar a observação preliminar feita pelos autores quanto a esse levantamento, no sentido de que em todo o intervalo objeto da pesquisa (1982 a 2005) foram localizadas apenas 58 (cinquenta e oito) decisões tratando de *royalties* razoáveis. Os autores apontam que esse baixo número de decisões evidencia a preferência dos agentes em resolver disputas sobre *royalties* de patentes essenciais à implementação de *standards* extrajudicialmente. LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 2033-2034.

⁴³⁹ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 2033-2034.

patentes seja sigilosa, uma estimativa da *Licensing Economics Review* apontou que o valor médio dos *royalties* de patentes fixados como fruto de negociações extrajudiciais é de 6,7% sobre o valor final do produto⁴⁴⁰.

Significa dizer que, em média, a porcentagem estabelecida pelo Poder Judiciário dos Estados Unidos para *royalties* sobre patentes é o dobro daquela que seria fixada na esfera extrajudicial⁴⁴¹.

M. LEMLEY e C. SHAPIRO ressaltam que essa diferença se explica em parte porque, enquanto na esfera judicial há crivo sobre a validade das patentes em questão, no âmbito extrajudicial essa análise não acontece e, assim, a negociação dos *royalties* é feita considerando a patente como “*direito probabilístico*”, nos termos do Capítulo 1 *supra*⁴⁴².

Outro fator que explica em parte a diferença nas porcentagens dos *royalties* fixados judicial e extrajudicialmente é o fato de que, nos Estados Unidos, somente os litígios com valor expressivo costumam ser levados a Juízo - por conta dos custos especialmente elevados para a condução de disputas judiciais naquele país. Assim, a tendência é a de que as disputas de *royalties* de patentes levadas a Juízo nos Estados Unidos naturalmente envolvam valores mais altos – e, como decorrência disso, os valores fixados a título de *royalties* em âmbito judicial sejam também mais elevados⁴⁴³.

Apesar disso, M. LEMLEY e C. SHAPIRO reforçam que tais fatores não explicam completamente a diferença nas porcentagens dos *royalties* fixados judicial e extrajudicialmente; a qual decorre, substancialmente, do chamado *royalty stacking*⁴⁴⁴.

Ainda sobre a questão dos *royalties* razoáveis, cumpre referir que a jurisprudência brasileira busca lastro na disposição do artigo 210, III da Lei n. 9.279/96, para estabelecer

⁴⁴⁰ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), pp. 2032-2033.

⁴⁴¹ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), pp. 2032-2033.

⁴⁴² FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up* in *Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 618.

⁴⁴³ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), p. 2033.

⁴⁴⁴ LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), p. 2033.

quantum razoável para indenização decorrente do não pagamento de *royalties* aos titulares de patentes⁴⁴⁵:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Contudo, o mencionado art. 210, III levanta dúvidas sobre a forma de estipulação do valor exato que “o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”⁴⁴⁶.

Na mesma linha, os artigos 65 e 73, §§4º a 6º da Lei n. 9.279/96 tratam do arbitramento de *royalties* pelo INPI – respectivamente, nas hipóteses de falta de acordo entre o titular e o licenciado, e de licenciamento compulsório. Ocorre que, assim como o supracitado artigo 210, III da Lei n. 9.279/96, os ditos dispositivos 65 e 73, §§4º a 6º da mesma lei não prescrevem critérios exatos para a definição do que seriam “*royalties* razoáveis”:

Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.

§ 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73.

§ 2º A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação.

(...)

⁴⁴⁵ GARÉ, E., *Indenização por violação de direitos de propriedade industrial: análise da jurisprudência quanto à necessidade de comprovação de danos materiais e os critérios fixados pelos tribunais* in GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca (Org.), *Temas de Propriedade Intelectual: 25 anos de Gusmão & Labrunie*, São Paulo, Gusmão e Labrunie Advogados, 2013, pp. 105-106.

⁴⁴⁶ GARÉ, E., *Indenização por violação de direitos de propriedade industrial: análise da jurisprudência quanto à necessidade de comprovação de danos materiais e os critérios fixados pelos tribunais* in GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca (Org.), *Temas de Propriedade Intelectual: 25 anos de Gusmão & Labrunie*, São Paulo, Gusmão e Labrunie Advogados, 2013, pp. 105-106.

Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente. (...)

§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

3.4.3. *SHAM LITIGATION*

É relevante reiterar, para os fins deste Capítulo 3.4.3, a realidade de que patentes são frequentemente impostas a terceiros, em *hold up*, para além de seus limites efetivos – isto é, para além do teor de suas reivindicações⁴⁴⁷.

Na mesma linha, tem-se observado o ajuizamento de ações judiciais contra terceiros com lastro em patentes sabidamente inválidas⁴⁴⁸.

Tais medidas judiciais – propostas para além do objeto das patentes em questão ou com base em patentes inválidas – impõem custos relevantes aos terceiros que figuram como réus nesses feitos, possivelmente dificultando a sua permanência ou mesmo intimidando-os a sair do mercado⁴⁴⁹.

Nessa hipótese, verifica-se a ocorrência do ilícito antitruste *sham litigation* – que é o abuso do direito de ação, que ocorre quando a parte ajuíza medida judicial ciente de que a ação carece de base legal objetiva⁴⁵⁰. Referida hipótese será detalhada no Capítulo 4 adiante, com menção a precedentes judiciais concretos nesse sentido.

⁴⁴⁷ MACHADO, J. M. D., *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pp.134-135.

⁴⁴⁸ MACHADO, J. M. D., *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pp.134-135.

⁴⁴⁹ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 232-233.

⁴⁵⁰ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 232-233.

4. AS SOLUÇÕES JURÍDICAS PROPOSTAS

4.1. DE ANTEMÃO: SOBRE A NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DE REMÉDIOS JURÍDICOS

Não obstante o exposto no Capítulo 3 deste trabalho acerca dos efeitos anticompetitivos observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*, certos doutrinadores, notadamente R. BROOKS⁴⁵¹, D. SPULBER⁴⁵² e J. CONTRERAS⁴⁵³, questionam a relevância dos citados efeitos nocivos à competição.

Nesse sentido, como exemplo de que os efeitos anticompetitivos decorrentes das patentes essenciais à implementação de *standards* não seriam tão relevantes, R. BROOKS menciona a entrada de novos competidores no mercado de telefonia, setor no qual os mais relevantes portfólios de patentes essenciais à implementação de *standards* são detidos por empresas tradicionais como a *Qualcomm*, *Nokia*, *Ericsson* e *Motorola Mobility*. R. BROOKS cita como exemplos de novos integrantes desse mercado a *HTC* e a *Apple*⁴⁵⁴.

Por conta disso, os referidos doutrinadores R. BROOKS⁴⁵⁵, D. SPULBER⁴⁵⁶ e J. CONTRERAS⁴⁵⁷ são resistentes à incidência dos remédios jurídicos que serão descritos adiante neste Capítulo 4. Essa posição decorre de que, no alegado cenário de insignificância de eventuais efeitos anticompetitivos observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*, não seria justificável o acionamento de figuras jurídicas visando a resguardar a competição no mercado⁴⁵⁸.

⁴⁵¹ SPULBER, D. F., *Innovation economics: the interplay among technology standards, competitive conduct and economic performance* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), pp. 777-825.

⁴⁵² BROOKS, R. G., *SSO rules, standardization and SEP licensing: economic questions from the trenches*, in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), pp. 859-878,

⁴⁵³ CONTRERAS, J. L. *A tale of two layers: patents, standardization and the internet* in *Denver Law Review*, p. 858; CONTRERAS, J. L., *Patent pledges* in *Arizona State Law Journal* 47 (2015), p. 547.

⁴⁵⁴ BROOKS, R. G., *SSO rules, standardization and SEP licensing: economic questions from the trenches*, in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), pp. 859-878.

⁴⁵⁵ SPULBER, D. F., *Innovation economics: the interplay among technology standards, competitive conduct and economic performance* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), pp. 777-825.

⁴⁵⁶ BROOKS, R. G., *SSO rules, standardization and SEP licensing: economic questions from the trenches*, in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), pp. 859-878,

⁴⁵⁷ CONTRERAS, J. L. *A tale of two layers: patents, standardization and the internet* in *Denver Law Review*, p. 858; CONTRERAS, J. L., *Patent pledges* in *Arizona State Law Journal* 47 (2015), p. 547.

⁴⁵⁸ BROOKS, R. G., *SSO rules, standardization and SEP licensing: economic questions from the trenches*, in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), pp. 859-878; CONTRERAS, J. L. *A tale of two*

Feito esse apontamento, a autora deste trabalho se alinha à corrente doutrinária majoritária, que enxerga, nos numerosos exemplos referidos neste trabalho e em outros casos semelhantes observados na praxe jurídica, problemas de competição importantes e que ensejam a atuação dos operadores do Direito, conforme os remédios jurídicos cabíveis⁴⁵⁹.

A posição da ampla maioria da doutrina e também da autora deste trabalho nesse sentido se justifica, não só em razão dos exemplos práticos de efeitos anticompetitivos observados em matéria de patentes essenciais à implementação de *standards*, mas, também, da verdade de que, por ser característico que as disputas nesse campo se encerrem via acordos extrajudiciais, muitas vezes com cláusula de confidencialidade, as estatísticas públicas quanto ao número de casos existentes nesse sentido são inferiores às dimensões reais do problema⁴⁶⁰.

Nesse passo, apesar da divergência doutrinária minoritária ora noticiada, o presente trabalho faz coro à doutrina majoritária e ratifica a relevância dos efeitos anticompetitivos observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*, nos termos do Capítulo 3 *supra*, bem como ratifica a adequação de acionamento dos remédios jurídicos cabíveis nos termos deste Capítulo 4 – o que faz sem prejuízo das colocações críticas pertinentes que também serão objeto do presente Capítulo.

layers: patents, standardization and the internet in *Denver Law Review*, p. 858; CONTRERAS, J. L., *Patent pledges* in *Arizona State Law Journal* 47 (2015), p. 547; SPULBER, D. F., *Innovation economics: the interplay among technology standards, competitive conduct and economic performance* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), pp. 777-825..

⁴⁵⁹ CHRONOPOULOS, A., *Patenting Standards – A case for US antitrust law or a call for recognizing immanent public policy limitations to the exploitation rights conferred by the patent act?* in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 40 (2009), p. 795; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up* in *Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 604-605; GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property* in *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America - PNAS Review* 93 (1996), pp. 12749-12750; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, pp. 620-625; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 232-233; MERGES, R. P., KUHN, J. M., *An estoppel doctrine for patented standards* in *California Law Review* 97 (2009), p. 20.

⁴⁶⁰ FARRELL, J., e SHAPIRO, C., *Intellectual property, competition and information technology* in VARIAN, H. R., FARRELL, J., SHAPIRO, C., *The economics of information technology: an introduction*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 49-85.

Não obstante, é preciso e salutar reconhecer que, em determinadas hipóteses, os efeitos anticompetitivos comumente observados na praxe das patentes essenciais à implementação de *standards* não estão presentes.

Como foi noticiado na introdução do Capítulo 3, este traz relato sobre impactos nocivos à competição que são frequentes, mas não inerentes à prática das patentes essenciais à implementação de *standards*.

Conforme será detalhado adiante neste Capítulo, o acionamento de remédios jurídicos quando impertinentes pode ser gravemente danoso⁴⁶¹.

Assim, a primeira observação crítica que se coloca no que diz respeito à incidência das soluções jurídicas propostas para os problemas anticompetitivos comumente observados quanto na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*, é a necessidade de atenta verificação quanto à efetiva presença de efeitos anticompetitivos na hipótese em análise⁴⁶².

É pertinente anotar que, em certos casos, os efeitos anticompetitivos possivelmente decorrentes de patentes essenciais à implementação de *standards* deixam de se verificar por conta de arranjos privados entre os agentes⁴⁶³. É o caso, por exemplo, do exercício apenas parcial de patentes essenciais à implementação de *standards*, via a assunção de compromisso de licenciamento em termos FRAND ou mesmo *royalty free*, conforme foi relatado no Capítulo 2 do presente estudo.

⁴⁶¹ MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 66.

⁴⁶² ARROW, K. J., *Economic welfare and the allocation of resources for invention* in UNIVERSITIES-NATIONAL BUREAU COMMITTEE FOR ECONOMIC RESEARCH, COMMITTEE ON ECONOMIC GROWTH OF THE SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL (Org.), *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, Princeton, Princeton University Press, p. 619; COLOMO, P. I., *Restrictions on innovation in EU Competition Law in European Law Review* 41 (2016), p. 14; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 66; HOVENKAMP, H. J., *Antitrust and innovation: where we are and where we should be going in Antitrust Law Journal* 77 (2011), p. 749.

⁴⁶³ CONTRERAS, J. L., *Patent pledges in Arizona State Law Journal* 47 (2015), p. 547; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access in Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 66.

Ainda como exemplo de ações de viés privado possíveis de evitar efeitos anticompetitivos em matéria de patentes essenciais à implementação de *standards*, cumpre referir as licenças cruzadas sobre patentes e os *pools* de patentes. Conforme foi detalhado no Capítulo 3 deste trabalho, tratam-se de soluções privadas via de regra benéficas à competição no mercado, na medida em que facilitam o processo de obtenção de licença sobre as patentes essenciais à implementação de *standards*⁴⁶⁴.

Assim, em conclusão a este Capítulo 4.1, importa anotar que a incidência das soluções jurídicas objeto deste Capítulo deve se atentar ao pressuposto fundamental de verificação de efeitos anticompetitivos na hipótese concreta, que não tenham sido evitados por arranjos privados como os relatados nos Capítulos 2 e 3 deste trabalho, de modo que será necessário o acionamento dos remédios jurídicos pertinentes.

⁴⁶⁴ CONTRERAS, J. L., *FRAND market failure: IPXI's standards-essential patent license exchange in Chicago-Kent Journal of Intellectual Property* 15 (2016), pp. 420-421; HOVENKAMP, H. J., *Antitrust and the patent system: a reexamination in Ohio State Law Journal*, 76 (2015), pp. 2-4; GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no's meet the nineties in Brookings Papers on Economic Activity* 28 (1997), p. 325.

4.2. SOLUÇÕES DE DIREITO PATENTÁRIO

4.2.1. ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO PATENTÁRIA E ARGUMENTO DE NULIDADE DE PATENTE

A primeira solução de Direito Patentário a ser invocada em caso de ameaça de *hold up* ou de outras ações anticompetitivas com base em patentes ditas essenciais à implementação de *standards*, é a arguição de inexistência de violação às patentes em questão.

Nesse sentido, cumpre apontar primeiramente que, na hipótese de implementação de *standard* por um determinado produto, as patentes verdadeiramente essenciais à implementação do *standard* em questão estarão sendo exploradas pelo produto em conformidade com o *standard*. Afinal, tratam-se de patentes genuinamente essenciais à implementação do dito *standard*.

Assim, caso o fabricante do produto conformidade com o *standard* não tenha obtido licença para a exploração das mencionadas patentes essenciais e, sendo estas verdadeiramente necessárias à implementação do *standard* em questão, o argumento de inexistência de infração patentária não poderá ser arguido nessa hipótese.

No entanto, como foi apontado no Capítulo 3 deste estudo, por vezes patentes alegadamente essenciais à implementação de *standards*, em verdade não o são. É comum que titulares de patentes pretendam exercê-las para além de seus limites objetivos, apontando infração patentária por terceiros mesmo quando esta sabidamente não se verifica, o que fazem com o objetivo de auferir benefício econômico via a arrecadação de *royalties*⁴⁶⁵.

Quando o pleito sabidamente infundado de violação patentária é formulado perante o Poder Judiciário, incide a figura do *sham litigation*⁴⁶⁶, conforme será detalhado no Capítulo

⁴⁶⁵ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 232-233.; MACHADO, J. M. D., *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pp.134-135.

⁴⁶⁶ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 232-233.

4.2.3 adiante. Não obstante, para os fins do presente Capítulo 4.1.1, insta frisar a importância de verificação atenta sobre se (i) a patente aduzida como violada é de fato essencial à implementação do *standard* em questão, de modo que, sendo negativa a resposta, seja apurado se (ii) o produto objeto do litígio efetivamente representa infração à patente apontada.

Feita essa verificação e confirmada a resposta negativa a ambos os quesitos (i) e (ii), o argumento de inexistência de infração patentária será procedente. Nessa hipótese, ruião a acusação de violação de patente, bem como as decorrentes ameaça de proibição de comercialização do produto e exigência de pagamento de *royalties* abusivos, além de outros efeitos anticompetitivos possíveis conforme relatado no Capítulo 3 deste estudo⁴⁶⁷.

Em adição ao argumento de inexistência de violação de patente, uma segunda solução basilar de Direito Patentário possível de ser suscitada diante das práticas anticompetitivas relatadas no Capítulo 3, é o argumento de nulidade das patentes aduzidas como tendo sido violadas pelo produto implementador do *standard*.

Cumprе anotar, de antemão, que, a depender da jurisdição em que tramita a demanda de violação patentária, o argumento de nulidade de patente não poderá ser aduzido como tese de defesa direta. Em países como a Alemanha e os Estados Unidos, o argumento de nulidade das patentes alegadamente infringidas deverá ser objeto de lide em apartado, não se confundindo com e nem servindo como escusa à alegada violação de patente⁴⁶⁸.

É certo que, também a depender de normas jurisdicionais locais, a existência de ação judicial em curso para discutir a validade das patentes aduzidas como tendo sido infringidas em razão da implementação do *standard*, pode ser causa para a apresentação e o deferimento

⁴⁶⁷ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 232-233.; MACHADO, J. M. D., *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pp.134-135.

⁴⁶⁸ Conforme foi mencionado na decisão da Suprema Corte Estadunidense no caso *Walker Process Eqpt., Inc. v. Food Machinery Corp.* 382 U.S. 172 (1965), naquele país somente o Estado tem a prerrogativa de requerer a declaração de nulidade de patente. Disponível em <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/382/172/case.html>. Acesso em 13/07/2017. No mesmo sentido, EUROPEAN PATENT OFFICE, *Patent Litigation in Europe An overview of national law and practice in the EPC contracting states*, 2013, p. 25.

de pedido de suspensão do trâmite da ação por violação de patente. Não obstante, trata-se de pleito adicional a ser formulado e que está sujeito ao crivo de deferimento do julgador⁴⁶⁹.

No Brasil, insta registrar que a arguição de nulidade patentária poderá servir como tese direta de defesa diante de acusação de violação de patente, consoante o texto expresso do artigo 56, §1º da Lei Federal nº 9.279/96⁴⁷⁰.

Mesmo tendo em vista a mencionada dificuldade formal de arguição atinente a determinadas jurisdições, o argumento de nulidade patentária é relevante pois, tal como a retórica de inexistência de violação de patente, trata-se tese de defesa capaz de fazer ruir por completo o pleito de infração patentária. Ambas as soluções objeto deste Capítulo 4.2.1, caso sejam acolhidas na hipótese concreta, esvaziam a acusação de violação das patentes ditas essenciais à implementação de *standards*, consequentemente afastando os efeitos anticompetitivos narrados no Capítulo 3 do presente trabalho.

O argumento de nulidade de patentes é destacadamente relevante à luz da realidade atual de sobrecarga de trabalho nos escritórios nacionais de patentes, bem como de aumento exponencial no número de pedidos de patente apresentados e deferidos, a qual contribui para o deferimento de patentes cujo preenchimento dos requisitos essenciais de patenteabilidade é por vezes questionável, conforme foi reportado no Capítulo 1 deste estudo. Em razão disso, caso esteja diante de acusação de violação de patente dita essencial à implementação de *standard*, o fabricante do produto conforme o *standard* deverá investigar atentamente a hipótese de a patente em questão ser nula.

Como foi mencionado neste Capítulo 4.2.1, a doutrina especializada ratifica a pertinência de ambos os remédios ora abordados enquanto soluções de Direito Patentário

⁴⁶⁹ Na Alemanha, por exemplo, tal pleito pode ser apresentado. Vide EUROPEAN PATENT OFFICE, Patent Litigation in Europe An overview of national law and practice in the EPC contracting states, 2013. Disponível em http://www.eplit.eu/files/downloads/patent_litigation_in_europe_2013_en.pdf, acesso em 13/07/2017, p. 25.

⁴⁷⁰ Confira-se: “Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. §1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”.

aos problemas anticompetitivos observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*⁴⁷¹.

Não obstante, cumpre registrar que, mesmo após ampla pesquisa jurisprudencial nesse sentido, não se localizou precedente judicial concreto em que tais argumentos tenham sido aduzidos.

⁴⁷¹ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 232-233.; MACHADO, J. M. D., *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pp.134-135.

4.2.2. LICENCIAMENTO TÁCITO

A figura do licenciamento tácito também se apresenta como solução de Direito Patentário para os problemas anticompetitivos observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*⁴⁷².

Com efeito, o licenciamento tácito incide nas hipóteses em que o titular de patente adota comportamento oportunista e que pode ser lido como presunção de licenciamento da patente em questão⁴⁷³.

A doutrina aponta como exemplos de comportamento com viés oportunista a ensejar licenciamento tácito (i) a afirmação, pelo titular de patente à SSO pertinente, de que a patente em questão será licenciada a terceiros caso se torne essencial à implementação de *standard* estabelecido no bojo da SSO, seguida por negativa de licenciamento após o *standard* ser estabelecido; (ii) a ocultação de patentes essenciais à implementação de *standard*, durante todo o processo de discussão até a formalização do *standard* pela SSO, seguida do exercício das patentes originalmente ocultadas após estabelecido o *standard*; e (iii) o atraso no ajuizamento de ação por violação da patente até o momento em que o implementador do *standard* esteja mais vulnerável sob o ponto de vista comercial, a ameaças de negativa de licenciamento e ingresso em Juízo com pedido liminar a fim de obrigar a cessação de comercialização do produto⁴⁷⁴.

Em tais hipóteses, a doutrina entende, respectivamente, (i) haver presunção de que as patentes essenciais à implementação de *standard* estabelecido pela SSO seriam licenciadas a terceiros interessados; (ii) que o titular indiretamente afirmou não possuir

⁴⁷² CHRONOPOULOS, A., *Patenting Standards – A case for US antitrust law or a call for recognizing immanent public policy limitations to the exploitation rights conferred by the patent act?* in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 40 (2009), p. 782.

⁴⁷³ CHRONOPOULOS, A., *Patenting Standards – A case for US antitrust law or a call for recognizing immanent public policy limitations to the exploitation rights conferred by the patent act?* in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 40 (2009), p. 782.; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, pp. 620-625; MERGES, R. P., KUHN, J. M., *An estoppel doctrine for patented standards* in *California Law Review* 97 (2009), p. 20.

⁴⁷⁴ MERGES, R. P., KUHN, J. M., *An estoppel doctrine for patented standards* in *California Law Review* 97 (2009), pp. 18-34.

patentes essenciais à implementação do *standard*, ao menos não patentes que pretendesse exercer frente a terceiros; e (iii) haver presunção de que o titular não exerceria a sua prerrogativa de excluir terceiros do uso da patente essencial à implementação do *standard*⁴⁷⁵.

Cumprido mencionar, como exemplo de precedente judicial sobre o licenciamento tácito o já referido caso *Wang Laboratories, Inc. vs. Mitsubishi Electronics America, Inc.* (1997)⁴⁷⁶.

Na hipótese, a *Wang* havia declarado não possuir patentes sobre o proposto *standard SIMM* para cartões digitais de memória, no âmbito da SSO *JEDEC*. No entanto, logo após o estabelecimento da tecnologia *SIMM* como *standard*, a *Wang* revelou possuir patentes essenciais à implementação deste e exerceu *hold up*.

Diante disso, a *Mitsubishi* levou a questão ao Poder Judiciário. O Tribunal norte-americano entendeu que a declaração da *Wang* no sentido de não possuir quaisquer patentes sobre o dito *standard SIMM* implicava o licenciamento tácito de quaisquer patentes de sua titularidade essenciais à implementação do *standard* em questão. Assim, o Tribunal entendeu que a *Mitsubishi* estava autorizada a explorar as patentes de titularidade da *Wang* essenciais à implementação do *standard SIMM*⁴⁷⁷.

Na mesma linha, insta referir o caso *Qualcomm Inc. vs. Broadcom Corp.* (2010).

Tratava-se de ação por violação de patentes ajuizada pela *Qualcomm Inc.* contra a *Broadcom Corp.*, acusando-a de infração patentária em razão da fabricação de produtos compatíveis com o *standard H264*, pertinente à compressão de vídeos.

A demanda foi julgada improcedente, tendo o *Federal Circuit* norte-americano entendido na hipótese que, ao propositadamente deixar de revelar suas patentes essenciais à implementação do *standard H264* enquanto este ainda era proposta de *standard* perante a

⁴⁷⁵ MERGES, R. P., KUHN, J. M., *An estoppel doctrine for patented standards in California Law Review* 97 (2009), pp. 18-34.

⁴⁷⁶ Decisão disponível em <http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1150919.html>, acesso em 13/07/2017.

⁴⁷⁷ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 604-605.

SSO respectiva, a *Qualcomm Inc.* teria adotado postura oportunista e possível de inferir ter havido o licenciamento tácito de tais patentes⁴⁷⁸.

⁴⁷⁸ Decisão disponível em <http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1150919.html>, acesso em 13/07/2017.

4.2.3. LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO

Na mesma esteira, o licenciamento compulsório apresenta-se como a quarta solução de Direito Patentário para os problemas de competição observados na prática de patentes essenciais à implementação de *standards*.

O diferencial do licenciamento compulsório com relação à alternativa objeto do Capítulo 4.2.2 acima é que, em se tratando de licenciamento compulsório, não há a necessidade de verificação de comportamento oportunista por parte do titular da patente e que permita inferir ter havido o licenciamento de forma indireta, a fim de reste autorizada a exploração das patentes essenciais à implementação do *standard*.

Com efeito, o licenciamento compulsório – ou, consoante a linguagem empregada no TRIPS, “*Uso sem autorização do titular*”- é licença sobre patente que incide compulsoriamente, sendo imposta pelo Estado, de forma que o próprio Estado ou terceiros determinados possam explorar a patente em questão mesmo contra a vontade de seu titular. Trata-se de licença remunerada, de modo que o titular da patente continuará sendo remunerado mediante *royalties*, mesmo após decretada a licença compulsória⁴⁷⁹.

Nesse sentido, o artigo 31 do TRIPS estabelece as condições que deverão ser observadas para a determinação de licenciamento compulsório, pelos países que admitam a incidência desse instituto. Cumpre enfatizar, para os fins do presente estudo, que alguns dos requisitos estabelecidos no citado artigo 31 do TRIPS são bastante pertinentes ao tema dos efeitos anticompetitivos observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*. Referidos requisitos serão comentados nos parágrafos a seguir.

A alínea *b*) do artigo 31 do TRIPS prescreve que “*esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e*

⁴⁷⁹GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America - PNAS Review* 93 (1996), pp. 12749-12750; MCMANIS, C. R., CONTRERAS, J. L. *Compulsory licensing of intellectual property: a viable policy lever for promoting access to critical technologies? American University, WCL Research Paper No. 2014-16, 23/20/2013*, acesso em 17/12/2017, p. 110.

*condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem-sucedidos num prazo razoável (...)*⁴⁸⁰.

Trata-se de hipótese que incide, por exemplo, quando o fabricante de produto conforme o *standard* tenha tentado, por período de tempo razoável, mas sem sucesso, obter licença sobre patente essencial à implementação do *standard* em questão.

Na mesma linha, cumpre mencionar o disposto nas alíneas *c)* e *k)* do referido artigo 31, as quais estabelecem, respectivamente, que “*c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não-comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial*”; e “*k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciam forem tendentes a ocorrer novamente*”.

Como se nota, o requisito objeto da alínea *c)* determina que o licenciamento compulsório incidirá dentro nos limites da finalidade para o qual foi concedido e que, em caso de licenciamento compulsório sobre patentes de semicondutores, o licenciamento compulsório somente poderá incidir para fins públicos não comerciais ou para remediar “*um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial*”⁴⁸¹.

Referidas colocações da alínea *c)* do artigo 31 do TRIPS estão alinhadas ao tema do presente estudo na medida em que apontam o dever de circunscrição do licenciamento

⁴⁸⁰ E continua: “(...) Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não comercial. No caso de uso público não-comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado”.

⁴⁸¹ Vide a alínea *c)* do artigo 31 do TRIPS.

compulsório à finalidade para a qual este tenha sido concedido, de modo a não limitar excessiva e desarrazoadamente a prerrogativa do titular sobre sua patente, em linha com o texto apresentado no Capítulo 1.

Ademais, o teor da alínea *c)* do citado artigo 31 do TRIPS se coaduna com o do presente trabalho na medida em que este destaca a figura das patentes sobre semicondutores – campo da indústria em que *standards* são destacadamente pertinentes -, bem como na porção em que a dita alínea *c)* menciona o deferimento de licenciamento compulsório tendo em vista condutas com viés reconhecidamente anticompetitivo ou desleal.

Sob viés semelhante, a alínea *k)* do artigo 31 do TRIPS faz referência à hipótese de determinação de licenciamento compulsório diante de condutas anticompetitivas ou desleais.

Em tais hipóteses, a alínea *k)* do artigo 31 do TRIPS autoriza a dispensa do requisito objeto da alínea *b)* do mesmo artigo 31 do TRIPS, restando, pois, afastada a necessidade de verificação sobre a existência de tentativa prévia de obtenção de licença sobre a patente em questão, por período de tempo razoável, mas sem sucesso.

Adicionalmente, veja-se que a alínea *d)* do artigo 31 do TRIPS estabelece que o licenciamento compulsório será necessariamente concedido à título “*não-exclusivo*”.

Referida disposição está também alinhada ao tema deste estudo na medida em que, tendo em vista o caráter não exclusivo do licenciamento compulsório, este é remédio de Direito Patentário que em princípio possibilita a exploração da patente essencial à implementação do *standard* pelos diversos fabricantes que pretendam incorporá-lo ao seus produtos⁴⁸².

Adicionalmente, cumpre mencionar neste Capítulo 4.2.3, como exemplo de precedente sobre o licenciamento compulsório em matéria de patentes essenciais à

⁴⁸² Consoante o disposto no artigo 31, alínea *d)*, do TRIPS.

implementação de *standards*, o caso brasileiro *ZTE vs. Vringo e Instituto Nacional da Propriedade Industrial* (2014)⁴⁸³.

Referida ação foi ajuizada pela *ZTE* contra a *Vringo* e o *Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, e visava a declaração de existência de relação jurídica a ensejar a obrigatoriedade de determinação de licenciamento compulsório sobre a patente PI0013975-0, para "*método em um sistema de comunicação para relocalizar um ponto de terminação de protocolo, sistema de comunicação, e elemento de rede para utilização em uma rede de comunicação*".

Segundo aduziu a *ZTE*, referida patente era essencial à implementação dos *standards 3G e 4G* em seus produtos, mas a *Vringo* teria se negado a negociar e a conceder licença sobre a citada patente em termos FRAND.

A disputa foi encerrada em 2016, mediante acordo extrajudicial sigiloso⁴⁸⁴.

Outro caso digno de menção no que diz respeito à alternativa de licenciamento compulsório sobre patentes essenciais à implementação de *standards* é o precedente *Rambus, Inc. vs. JEDEC* (2008), já referido no Capítulo 3 deste trabalho.

Conforme mencionado no Capítulo 3, a *Rambus* era titular de patentes essenciais à implementação da tecnologia *standard DRAM (Dynamics Random Access Memory)*, que é a tecnologia padrão utilizada para o processamento de informações em computadores. Tendo ocultado a existência das patentes em questão até o estabelecimento da tecnologia *DRAM* como *standard*, a *Rambus* se desassociou da *SSO JEDEC*, exerceu *hold up* e, após, ajuizou ações por violação de patente contra as empresas que utilizavam a dita tecnologia *DRAM* em seus produtos.

⁴⁸³ Autos de número 0037510-53.2015.4.02.5101. Andamentos disponíveis em <http://procweb.jfrj.jus.br/portal/consulta/resconsproc.asp>. Acesso em 17/12/2017.

⁴⁸⁴ Decisão de extinção da demanda disponível em <http://procweb.jfrj.jus.br/portal/consulta/mostraarquivo.asp?MsgID=8CFA50F1B0C94012B05528B983D2759C&timeIni=43235.36&P1=72415263&P2=120&P3=&NPI=2004&NPT=2004&TI=1&NV=477103&MAR=S>. Acesso em 17/12/2017.

Após conduzir investigação nesse sentido, a *Federal Trade Commission* norte-americana entendeu que as ações da *Rambus* haviam implicado em abuso de posição dominante, tendo ademais determinado o licenciamento compulsório das patentes de titularidade da *Rambus* que eram essenciais à implementação do *standard DRAM*.

Não obstante, referida decisão foi reformada em sede recursal, tendo sido anulada a determinação de licenciamento compulsório⁴⁸⁵.

⁴⁸⁵ A íntegra da decisão está disponível em <http://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docketfiles/08-694.htm>. Acesso em 30/04/2016.

4.2.4. CADUCIDADE DE PATENTE

Aplica-se também, como remédio de Direito Patentário aos problemas anticompetitivos relatados no Capítulo 3 deste estudo, a alternativa da caducidade de patente.

O remédio de caducidade de patente é apenas brevemente mencionado no artigo 32 do TRIPS⁴⁸⁶, no sentido de que a decisão de declaração de caducidade de patente será passível de recurso judicial. Contudo, a dita figura de caducidade de patente encontra previsão formal no artigo 5º-A da Convenção da União de Paris⁴⁸⁷.

Com efeito, a caducidade patentária é desdobramento do licenciamento compulsório, incidindo quando o vício ensejador deste não tenha sido sanado. Sendo esse o caso, em prazo estabelecido conforme a legislação nacional de cada país e a contar da concessão do primeiro licenciamento compulsório, a patente caducará – o que significa dizer que esta restará extinta com efeitos *erga omnes*⁴⁸⁸.

Assim, patentes essenciais à implementação de *standards* sobre as quais incida o remédio de caducidade patentária, restarão formalmente extintas, de modo que poderão ter o seu objeto livremente explorado por quaisquer fabricantes implementadores dos *standards* em questão em seus produtos⁴⁸⁹.

⁴⁸⁶ Confira-se: “Artigo 32. Nulidade/Caducidade. Haverá oportunidade para recurso judicial contra qualquer decisão de anular ou de caducar uma patente”.

⁴⁸⁷ Confira-se: “Art. 5º-A . (1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não acarreta a caducidade da patente. (2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração. (3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória. (4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não-exclusiva só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore. Art. 5º (5) as disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos modelos de utilidade”.

⁴⁸⁸ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 605.

⁴⁸⁹ FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up in Antitrust Law Journal* 74 (2007), p. 605.

Não obstante esses apontamentos, cumpre referir que a pesquisa jurisprudencial que lastreou a elaboração deste estudo não identificou precedente judicial concreto aplicando a sanção de caducidade a patente essencial à implementação de *standard*.

4.2.5. PONDERAÇÕES CRÍTICAS

A doutrina aponta que, em matéria de *standards*, o Direito Patentário se apresenta como faca de dois gumes: por um lado, conforme já foi abordado neste estudo, a detenção de patente essencial à implementação de *standard* outorga ao titular respectivo poder econômico que lhe permite fazer uso da patente em questão de forma anticompetitiva; por outro lado, a incidência dos remédios de Direito Patentário a fim de ceifar a prerrogativa do titular de excluir terceiros do uso de sua patente, pode pender demais ao extremo oposto⁴⁹⁰.

Afinal, tendo em vista a justificativa da doutrina tradicional ao sistema de patentes, no sentido de que este se apresenta como solução em termos de incentivo econômico ao desenvolvimento de inovação, a exclusão de terceiros do uso do objeto da patente parece ser nuclear à própria noção de patente⁴⁹¹.

Dito em outras palavras: dado que inventos são bens públicos no sentido econômico e que, por essa razão, no cenário de ausência do Direito Patentário, terceiros poderiam fazer uso livre dos inventos desenvolvidos pelo titular mediante de investimentos, sob a justificativa tradicional colocada pela doutrina ao Direito Patentário, a prerrogativa de exclusão de terceiros do uso do objeto da patente tem viés fundamental⁴⁹².

Nesse sentido, a exclusão dessa prerrogativa essencial do titular via a incidência de remédios como o licenciamento tácito, o licenciamento compulsório e a caducidade de patentes, anularia pressuposto basilar da própria justificativa de existência do Direito Patentário⁴⁹³.

Essa constatação não significa dizer que tal prerrogativa da exclusão de terceiros do uso do objeto da patente seja imune⁴⁹⁴ – especialmente em se tratando de prerrogativa

⁴⁹⁰ CONTRERAS, J. L. *A tale of two layers: patents, standardization and the internet* in *Denver Law Review*, pp. 858-859.

⁴⁹¹ CONTRERAS, J. L. *A tale of two layers: patents, standardization and the internet* in *Denver Law Review*, pp. 858-859.

⁴⁹² CONTRERAS, J. L. *A tale of two layers: patents, standardization and the internet* in *Denver Law Review*, pp. 858-859.

⁴⁹³ CONTRERAS, J. L. *A tale of two layers: patents, standardization and the internet* in *Denver Law Review*, pp. 858-859.

⁴⁹⁴ MACKIE-MASON, J. K., *What to do about unilateral refusals to license?* 22/04/2002, acesso em 01/01/2016, p. 4.

exercida sobre patentes essenciais à implementação de *standards*, tendo em vista os efeitos anticompetitivos observados nesse sentido e já relatados no presente trabalho. Conforme foi apresentado nos Capítulos 1 e 4.1 deste estudo, a intervenção do Direito Patentário, assim como a do Direito Concorrencial e a do Direito Contratual-Empresarial, será bem-vinda e benéfica nas hipóteses em que cabível.

Não obstante, é importante que reste consignado enquanto ponderação crítica acerca da incidência do Direito Patentário em matéria de patentes essenciais à implementação de *standards*, que esta pode ser prejudicial em ambos os extremos de proteção total do titular e de anulação da prerrogativa de exclusão de terceiros do uso do objeto da patente, mesmo ausentes abusos na hipótese⁴⁹⁵.

Colocada essa crítica geral acerca da incidência do Direito Patentário em matéria de patentes essenciais à implementação de *standards*, a doutrina também traz ponderações críticas específicas acerca dos remédios jurídicos de licenciamento compulsório e de licenciamento tácito.

Com relação ao licenciamento compulsório, aponta-se que a incidência deste pode ser prejudicial ao desenvolvimento de inovação na medida em que implica (i) obrigação de o titular licenciar sua patente mesmo quando não tenha ele racionalmente tomado essa decisão, o que reduz a sua prerrogativa enquanto titular de patente e, nessa medida, exclui parte de sua remuneração pelo desenvolvimento de inovação e (ii) diminuição do valor mercadológico da patente sujeita a licenciamento compulsório⁴⁹⁶.

⁴⁹⁵ CONTRERAS, J. L. *A tale of two layers: patents, standardization and the internet* in *Denver Law Review*, pp. 858-859; GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property* in *Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America - PNAS Review* 93 (1996), p. 12751; MACKIE-MASON, J. K., *What to do about unilateral refusals to license?* 22/04/2002, acesso em 01/01/2016, pp. 2-3.

⁴⁹⁶ GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property* in *Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America - PNAS Review* 93 (1996), p. 12751.

Tratam-se de efeitos que, em princípio, reduzem os incentivos para o desenvolvimento de inovação e que, por isso, devem ser considerados quando do deferimento de medida de licenciamento compulsório⁴⁹⁷.

Ainda sobre a questão do licenciamento, mas especificamente sobre o remédio de licenciamento tácito, a doutrina aponta como crítica o fato de que este requer a existência de relacionamento prévio entre as partes, para que possa ser aplicado⁴⁹⁸.

Afinal, para que possa ser lido como tácito o licenciamento da patente essencial à implementação de *standard*, é preciso, conforme foi referido no Capítulo 4.1.2 deste trabalho, que o titular da patente em questão tenha adotado perante a parte contrária comportamento prévio oportunista, que possa ser lido como presunção de licenciamento da patente em análise. É preciso, portanto, que tenha havido algum histórico de relacionamento entre as partes⁴⁹⁹.

Em contrapartida, a figura do licenciamento compulsório encontra aplicação nas hipóteses em que verificados abusos nos termos do artigo 31 do TRIPS – não necessariamente abuso com relação a um ente específico com quem tenha-se construído relação passível de ensejar presunção de licenciamento, como ocorre com a figura do licenciamento presumido.

Assim, o licenciamento compulsório é remédio de Direito Patentário com potencial de incidência mais amplo do que o licenciamento tácito, sendo cabível mesmo para agentes que jamais tenham constituído relação comercial prévia com o titular da patente⁵⁰⁰.

⁴⁹⁷ GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property* in *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America - PNAS Review* 93 (1996), p. 12751-12755.

⁴⁹⁸ CHRONOPOULOS, A., *Patenting Standards – A case for US antitrust law or a call for recognizing immanent public policy limitations to the exploitation rights conferred by the patent act?* in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 40 (2009), p. 782.

⁴⁹⁹ CHRONOPOULOS, A., *Patenting Standards – A case for US antitrust law or a call for recognizing immanent public policy limitations to the exploitation rights conferred by the patent act?* in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 40 (2009), p. 782; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.). *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, pp. 620-625; MERGES, R. P., KUHN, J. M., *An estoppel doctrine for patented standards in California Law Review* 97 (2009), p. 20.

⁵⁰⁰ CHRONOPOULOS, A., *Patenting Standards – A case for US antitrust law or a call for recognizing immanent public policy limitations to the exploitation rights conferred by the patent act?* in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 40 (2009), p. 782.

4.3. SOLUÇÕES DE DIREITO CONCORRENCIAL

4.3.1. ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE

Enquanto, por um lado, a pesquisa que embasou a elaboração do presente trabalho não revelou muitos exemplos de aplicação dos remédios de Direito Patentário para os problemas anticompetitivos descritos no Capítulo 3, pode-se afirmar o oposto no que diz respeito à incidência das soluções de Direito Concorrencial.

Dentre elas, o abuso de posição dominante mostra-se a mais evocada, a depender do caso aplicada conjuntamente com outras figuras de Direito Concorrencial, a exemplo da imposição de barreiras à entrada de novos agentes no mercado. A lista de precedentes existente nesse sentido é extensa, razão pela qual se optou por referir, neste Capítulo 4.3.1, apenas os julgados apontados pela doutrina como sendo paradigmáticos ou os mais marcantes exemplos de aplicação da figura central de abuso de posição dominante, para hipóteses concernindo patentes alegadamente essenciais à implementação de *standards*.

Sem prejuízo das considerações críticas que serão feitas no Capítulo 4.3.4 adiante, cumpre desde já referir que a figura do abuso de posição dominante se amolda particularmente às hipóteses descritas no Capítulo 3 deste estudo.

Com efeito, é característico da figura de abuso de posição dominante o aumento arbitrário de preços⁵⁰¹. De igual forma, observa-se, na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*, o aumento arbitrário dos *royalties* cobrados o para licenciamento das ditas patentes essenciais, se comparados os cenários anterior e posterior ao estabelecimento dos *standards* em questão.

Passando agora ao exame dos precedentes jurisprudenciais selecionados acerca da incidência da figura de abuso de posição dominante em casos de patentes essenciais à

⁵⁰¹ SALOMÃO FILHO, C., *Direito concorrencial*, São Paulo, Malheiros, 2013, pp. 521-523.

implementação de *standards*, cumpre referir primeiramente os precedentes europeus *Orange Book* (2009)⁵⁰² e *Huawei vs. ZTE* (2015)⁵⁰³.

O primeiro caso, *Orange Book* (2009), tratou de patentes ditas essenciais à implementação do *standard CD-R* sobre discos compactos graváveis, *standard* este estabelecido em documento denominado *Orange Book*.

Na hipótese, a *Philips*, titular das patentes essenciais à implementação do *standard* em questão, ajuizou ação por violação patentária na Alemanha, contra diversos implementadores do *standard CD-R* que não haviam obtido licença para exploração das patentes essenciais à implementação do dito *standard*.

Via a mencionada ação, a *Philips* requereu a concessão de liminar determinando a cessação de comercialização dos produtos sobre os quais incidira violação patentária, bem como o pagamento de indenização. Em resposta, os implementadores do *standard CD-R* acionados em juízo defenderam que a *Philips* teria agido em abuso de posição dominante, violando o disposto no artigo 82 do Tratado da União Europeia. A decisão da Suprema Corte Federal Alemã no caso em questão estabeleceu os parâmetros para a chamada defesa "*Orange Book*"⁵⁰⁴.

Consoante a citada defesa, o uso da patente essencial à implementação de *standard* restaria autorizado em caso de reconhecimento de abuso de posição dominante pelo titular respectivo, o que restaria configurado caso o réu na ação houvesse adotado comportamento típico de licenciado, nos seguintes termos: (i) apresentação de proposta para a obtenção de licença sobre a patente essencial à implementação do *standard*, em termos FRAND, tendo sido a oferta em questão recusada pelo titular da patente sem justo motivo; e (ii) pagamento

⁵⁰² Disponível em <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=acea256584d0e420272381a9d0c7a57a&nr=48134&pos=0&anz=1>. Acesso em 06/11/2017.

⁵⁰³ Disponível em <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-170/13>. Acesso em 06/11/2017.

⁵⁰⁴ Disponível em <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=acea256584d0e420272381a9d0c7a57a&nr=48134&pos=0&anz=1>. Acesso em 06/11/2017.

dos *royalties* FRAND propostos durante o período de utilização da patente, sendo o pagamento realizado diretamente ao titular ou mediante depósito judicial⁵⁰⁵.

Conforme foi estabelecido pela Corte Alemã, trata-se de defesa possível de ser arguida mesmo nos casos em que o titular da patente não tenha previamente se comprometido ao licenciamento desta em termos FRAND. Não obstante, a Suprema Corte Federal Alemã entendeu que, no caso concreto sob exame, os requisitos (i) e (ii) para a configuração de abuso de posição dominante por parte da *Philips* não estavam presentes⁵⁰⁶.

Ainda na esfera europeia e nos anos que intervalaram o primeiro e o segundo precedentes paradigmáticos anunciados acima - *Orange Book* (2009)⁵⁰⁷ e *Huawei vs. ZTE* (2015)⁵⁰⁸ -, a Comissão Europeia instaurou investigações por suposto abuso de posição dominante, concernindo patentes alegadamente essenciais à implementação de *standards*, contra as empresas *Samsung* (2014)⁵⁰⁹ e *Microsoft* (2014)⁵¹⁰.

O entendimento da Comissão Europeia que amparou o início dessas investigações foi o de que, em havendo compromisso de licenciamento em termos FRAND de patente essencial à implementação de *standard*, eventual requerimento de concessão de liminar para a cessação de comercialização de produto implementador do dito *standard*, sendo o produto em questão fabricado por empresa declaradamente interessada em obter licença sobre a patente essencial à implementação do *standard*, representaria abuso de posição dominante⁵¹¹.

No entender da Comissão, a mera assinatura de termo atestando o compromisso em arcar com o pagamento de *royalties* FRAND fixados sobre a patente essencial à

⁵⁰⁵ Disponível em <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=acea256584d0e420272381a9d0c7a57a&nr=48134&pos=0&anz=1>. Acesso em 06/11/2017.

⁵⁰⁶ Disponível em <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=acea256584d0e420272381a9d0c7a57a&nr=48134&pos=0&anz=1>. Acesso em 06/11/2017.

⁵⁰⁷ Disponível em <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=acea256584d0e420272381a9d0c7a57a&nr=48134&pos=0&anz=1>. Acesso em 06/11/2017.

⁵⁰⁸ Decisão disponível em <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-170/13>. Acesso em 06/11/2017.

⁵⁰⁹ Decisão disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm. Acesso em 06/11/2017.

⁵¹⁰ Decisão disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm. Acesso em 06/11/2017.

⁵¹¹ Decisão disponível http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm. Acesso em 06/11/2017; Decisão disponível http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm. Acesso em 06/11/2017.

implementação do *standard*, conforme valor futuramente estabelecido nesse sentido pelo Poder Judiciário competente, bastaria para adimplir o requisito de “*empresa declaradamente interessada em obter licença sobre a patente*”⁵¹².

Apesar do citado entendimento firmado pela Comissão Europeia, a investigação instaurada contra a *Samsung* foi encerrada mediante acordo.

Via o citado acordo, a *Samsung* se comprometeu a, durante o prazo de 5 (cinco) anos, não ajuizar ações com pedido liminar para a cessação de comercialização de produtos infringentes de patentes de sua titularidade e essenciais à implementação de *standards* sobre *tablets* e aparelhos celulares, sempre que os potenciais licenciados concordassem em firmar termo de compromisso quanto ao seu empenho nas tratativas rumo ao licenciamento⁵¹³.

Já no caso da *Motorola*, a Comissão Europeia proferiu decisão reconhecendo a incidência de abuso de posição dominante, tendo determinado que a *Motorola* cessasse e não voltasse a repetir as suas ações anticompetitivas concernindo patentes de sua titularidade que fossem essenciais à implementação de *standards*, bem como eliminasse os efeitos anticompetitivos das mencionadas ações⁵¹⁴.

O comando para a “*eliminação*”, pela *Motorola*, dos efeitos anticompetitivos por si já ocasionados foi criticado pela doutrina, já que a decisão da Comissão Europeia não trouxe quaisquer orientações nesse sentido⁵¹⁵.

Apenas um ano depois, em 2015, foi proferido novo julgado-paradigma no âmbito da União Europeia, no que diz respeito aos efeitos anticompetitivos observados em matéria

⁵¹² Decisão disponível http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm. Acesso em 06/11/2017; Decisão disponível http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm. Acesso em 06/11/2017.

⁵¹³ Decisão disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm. Acesso em 06/11/2017.

⁵¹⁴ Disponível em http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf. Acesso em 06/11/2017.

⁵¹⁵ EUROPEAN COMMISSION, *Antitrust decisions on standard essential patents (SEPs) – Motorola Mobility and Samsung Electronics – Frequently asked questions*, 29/04/2014, acesso em 13/12/2015; ALMUNIA, J., *Introductory remarks on Motorola and Samsung decisions on standard essential patents*, 29/04/2014, acesso em 17/12/2017; RITTER, C., *How Far Can the Commission Go When Imposing Remedies for Antitrust Infringements?* in *Journal of European Competition Law & Practice Advance Access* 7 (2016), p. 5.

de patentes essenciais à implementação de *standards*. Trata-se do já citado precedente *Huawei vs. ZTE* (2015)⁵¹⁶.

Na hipótese, a *Huawei* havia assumido o compromisso de licenciamento, em termos FRAND, de quaisquer patentes de sua titularidade que fossem essenciais à implementação do *standard 3G* da *SSO ETSI*.

Não obstante, após estabelecido formalmente o dito *standard*, a *Huawei* ajuizou ação por violação de patente contra a *ZTE*, requerendo a concessão de liminar para a cessação de comercialização dos produtos fabricados pela *ZTE* que implementavam o *standard 3G* e que, portanto, estavam em violação das patentes de titularidade da *Huawei*. Ademais, a *Huawei* também requereu o pagamento de indenização em seu favor, pela *ZTE*.

Como tese de defesa, a *ZTE* aduziu que a postura da *Huawei* configurava abuso de posição dominante, em violação ao artigo 102 do Tratado da Comissão Europeia. Diante disso, a Corte Distrital de Düsseldorf⁵¹⁷ submeteu a matéria à Corte Europeia de Justiça, questionando se deveria seguir a orientação da jurisprudência da Suprema Corte Federal Alemã no caso *Orange Book* (2009) ou o entendimento da Comissão Europeia nas investigações *Samsung* e *Motorola*, de 2014.

Em resposta, a Corte de Justiça optou pela orientação dos precedentes *Samsung* e *Motorola*, mas foi além – criando, pois, novo paradigma no cenário jurisprudencial europeu pertinente aos efeitos anticompetitivos observados no exercício de patentes essenciais à implementação de *standards*. A Corte Europeia de Justiça destacou que o mero aproveitamento e o exercício de direitos de propriedade intelectual não configuram, em princípio, abuso de posição dominante⁵¹⁸.

⁵¹⁶ Disponível em <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-170/13>. Acesso em 06/11/2017.

⁵¹⁷ A circunstância de ambos os julgados paradigma mencionados no que diz respeito à Europa serem disputas com origem perante cortes alemãs, não é mera coincidência. Com efeito, os tribunais daquele país tem conhecida jurisprudência pró-deferimento de liminares nos casos de violação de patente, razão pela qual a Alemanha se tornou a jurisdição favorita de empresas diversas, no âmbito de disputas de patentes na Europa e dentro da margem de discricionariedade possível, como por exemplo via cláusulas de eleição de foro, para o ajuizamento de ações por violação patentária com pedido liminar. KILLICK, J., *ECJ rips up Orange Book! New standards in Europe for SEP injunctions* in *Kluwer Competition Law Blog*, 04/09/2015, acesso em 06/11/2017.

⁵¹⁸ Disponível em <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-170/13>. Acesso em 06/11/2017.

Não obstante, a Corte entendeu o dito abuso de posição dominante se verifica nos casos em que o titular de patente essencial à implementação de *standard* tenha assumido o compromisso de licenciamento desta em termos FRAND, mas, após, tenha ajuizado ação com pedido liminar para a cessação de comercialização de produto em conformidade com o *standard*, tendo ainda o dito titular (i) deixado de apresentar por escrito, ao potencial licenciado e réu na ação por violação de patente, proposta de licenciamento desta em termos FRAND, ou (ii) ignorado a resposta apresentada pelo potencial licenciado à dita proposta, dentro de período de tempo razoável.

Em tais hipóteses, a Corte de Justiça Europeia pacificou o entendimento de que eventual pedido liminar pautado em patente essencial à implementação do *standard*, para a retirada do mercado dos produtos que tenham implementado o *standard* em questão, implica abuso de posição dominante, em violação ao tratado da União Europeia⁵¹⁹.

Conforme foi mencionado, trata-se de entendimento que incide somente nos casos em que haja compromisso FRAND previamente assumido pelo titular da patente essencial à implementação do *standard*. Assim, a doutrina questiona qual seria o entendimento aplicável nos casos de ausência de comprometimento FRAND por parte do titular da patente em questão⁵²⁰.

Ainda à título de questionamento decorrente do citado julgado *Huawei vs. ZTE* (2015), cumpre ressaltar que constou da fundamentação da decisão da Corte de Justiça Europeia referência ao fato de que a *Huawei* e a *ZTE* são concorrentes no mercado. Dessa forma, a doutrina também questiona se o citado entendimento da Corte de Justiça se aplicaria apenas para empresas que sejam competidoras entre si, ou não⁵²¹.

Na cena norte-americana, cumpre destacar como primeiro precedente paradigmático referente à incidência da figura de abuso de posição dominante em matéria de patentes

⁵¹⁹ Disponível em <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-170/13>. Acesso em 06/11/2017.

⁵²⁰ KILLICK, J., *ECJ rips up Orange Book! New standards in Europe for SEP injunctions* in *Kluwer Competition Law Blog*, 04/09/2015, acesso em 06/11/2017.

⁵²¹ KILLICK, J., *ECJ rips up Orange Book! New standards in Europe for SEP injunctions* in *Kluwer Competition Law Blog*, 04/09/2015, acesso em 06/11/2017.

essenciais à implementação de *standards*, o caso *Allied Tube & Conduit Corporation vs. Indian Head, Inc.* (1988)⁵²².

Na hipótese, a SSO pertinente (*The National Fire Protection Association*) desaprovava como potencial *standard* um condutor de PVC que havia sido desenvolvido pela empresa *Allied Tube* e que era, segundo H. HOVENKAMP⁵²³, um produto revolucionário – de boa qualidade e com preço inferior ao das alternativas então existentes no mercado (condutores de aço). O condutor de PVC havia sido aprovado nas comissões técnicas da SSO, mas foi, ao final, reprovado como potencial *standard*.

Assim, a *Allied Tube* levou a questão a juízo, acusando a *Indian Head*, líder na produção de condutores de aço, de ter operado o *lobby* pela desaprovação dos condutores de PVC, em abuso de posição dominante. A ação foi ao final julgada improcedente, pois os Tribunais Norte-Americanos não identificaram conduta abusiva por parte da *Indian Head*⁵²⁴.

Não obstante, trata-se de precedente digno de menção neste estudo na medida em que é até hoje referido pela doutrina como paradigma de discussão judicial sobre o abuso de posição dominante durante o processo de estabelecimento de *standards*⁵²⁵.

Ainda em âmbito norte-americano, cumpre referir também o precedente *Motorola vs. RIM* (2010)⁵²⁶. Trata-se de ação que foi ajuizada pela *Research in Motion Limited* e pela *Research in Motion Corporation* - em conjunto referidas como *RIM* - contra a *Motorola*, acusando-a de violação de patente, de descumprimento de contrato e de abuso de posição dominante.

⁵²² Decisão disponível em https://www.ftc.gov/system/files/documents/amicus_briefs/indian-head-inc-v-allied-tube-conduit-corp/p874603_indianhead.pdf. Acesso em 06/11/2017.

⁵²³ HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, pp. 11-12.

⁵²⁴ Decisão disponível em <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/486/492/>. Acesso em 19/05/2016.

⁵²⁵ HOVENKAMP, H. J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, acesso em 13/02/2016, pp. 11-12.

⁵²⁶ Decisão disponível em https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-txnd-3_08-cv-00284/pdf/USCOURTS-txnd-3_08-cv-00284-0.pdf. Acesso em 19/05/2016.

Isto porque, no lapso entre 2003 e 2007, estava vigente um acordo de licenciamento cruzado entre a *RIM* e a *Motorola*, acordo este que abrangia, dentre outras patentes, aquelas essenciais à implementação do *standard 802.11* da *SSO ETSI*, pertinente à compatibilidade entre aparelhos celulares. Após findo o período do acordo de licenciamento cruzado e negociações infrutíferas havidas entre as partes, a *RIM* optou pela via judicial para questionar a alegada postura anticompetitiva por parte da *Microsoft*.

Não obstante, a disputa foi ao final solvida via acordo extrajudicial envolvendo o licenciamento cruzado de diversas patentes essenciais à implementação dos *standards 2G, 3G, 4G, wireless e-mail e 802.11* da *ETSI*, além do pagamento de royalties pela *RIM* para a *Motorola*⁵²⁷.

Ainda em âmbito estadunidense, insta referir a disputa entre a *Motorola* e a *Apple*, tendo por objeto os *standards IEEE 802.11 e ETSI UMTS* – pertinentes, respectivamente, aos padrões de conexão *wifi e 3G/4G*⁵²⁸.

No citado caso, a *Motorola* apresentou queixa perante a *ITC*, acusando a *Apple* de ter violado diversas patentes de sua titularidade mediante a comercialização dos produtos *iPhone e iPad*, inclusive patentes essenciais à implementação de *standards*. O pedido liminar formulado pela *Motorola* para a cessação de comercialização dos produtos infringentes foi indeferido e, na sequência, a *Apple* apresentou reconvenção.

Nesse sentido, a *Apple* aduziu que *Motorola* havia violado o seu compromisso de licenciamento de patentes essenciais à implementação de *standards* em termos *FRAND*, o qual fora assumido perante as *SSOs* pertinentes ao caso, e, ademais, teria abusado de posição dominante. Ultrapassada a esfera de competência da *ITC*, o caso se transmutou em ação judicial com trâmite em *Wisconsin*.

O entendimento da Corte norte-americana na hipótese foi o de julgar improcedentes as alegações da *Apple*, por insuficiência de provas, bem como o de confirmar a rejeição do

⁵²⁷ WILLIAMS, F. I., SAFIULLAH, R. M., *The Smartphone Patent Wars: A U.S. perspective in IP Litigator* 18 (2012), pp. 2-13.

⁵²⁸ Disponível em https://www.docketalarm.com/cases/Wisconsin_Western_District_Court/3--11-cv-00178/Apple_Inc._v._Motorola_Mobility_Inc./509/. Acesso em 06/11/2017.

pleito liminar de cessação de comercialização de produtos, já sinalizada anteriormente pela *ITC*. Merece destaque o interessante posicionamento constante da dita decisão judicial, no sentido de que não caberia ao Juízo fixar o que se entenderia por *royalties* FRAND no caso específico em exame, pois não seria o Poder Judiciário conhecedor de todos os elementos e do histórico das negociações havidas entre as partes nesse sentido – de maneira que eventual decisão judicial proferida sobre a medida dos *royalties* FRAND poderia gerar distorções⁵²⁹.

A decisão foi mantida nas instâncias superiores, tendo-se insistido no acerto do indeferimento de remédio liminar para a cessação de comercialização de produtos no caso em exame, tendo em vista o risco de dano aos consumidores e de legitimação de conduta em abuso de posição dominante⁵³⁰.

Adicionalmente, no âmbito dos precedentes judiciais norte-americanos tratando de abuso de posição dominante em matéria de patentes essenciais à implementação de *standards*, cumpre referir a disputa entre a *Samsung* e a *Apple* (2013), concernindo o *standard ETSI UMTS* referente aos padrões de conexão móvel 3G e 4G.

Na hipótese, a *Samsung Electronics Co. Ltd* e a *Samsung Telecommunications America, LLC* apresentaram pedido de investigação contra a *Apple, Inc* perante a *ITC*, em razão da suposta violação de patentes essenciais à implementação de *standards* de titularidade das requerentes, por produtos *Apple* como *iPhone* e *iPad*. A *ITC* acolheu o argumento de violação patentária e deferiu medida liminar para proibir a comercialização dos citados produtos nos Estados Unidos.

Diante disso, pela primeira vez em mais de duas décadas, a Presidência dos Estados Unidos exerceu o seu poder de veto sobre decisões de lavra da *ITC*, tendo ceifado a proibição de comercialização dos referidos produtos *Apple* em território norte-americano⁵³¹.

A carta que formalizou o veto fez ponderação sobre a importância de remédios de exclusão no âmbito de direitos de propriedade intelectual, mas, em contrapartida, destacou

⁵²⁹ Disponível em https://www.docketalarm.com/cases/Wisconsin_Western_District_Court/3--11-cv-00178/Apple_Inc._v._Motorola_Mobility_Inc./509/. Acesso em 06/11/2017.

⁵³⁰ Disponível em <http://cases.justia.com/federal/appellate-courts/cafc/12-1548/12-1548-2014-04-25.pdf?ts=1411173326>. Acesso em 06/11/2017.

⁵³¹ Disponível em http://www.itcblog.com/images/08032013-Letter_1.pdf. Acesso em 07/11/2017.

o risco de abusos e o viés de interesse público na continuidade de comercialização dos produtos objeto da ação nos Estados Unidos, estando o interesse público presente em termos de incentivo ao desenvolvimento de inovação e ao progresso econômico⁵³².

Ainda em sede norte-americana, cumpre referir as numerosas investigações conduzidas pela *Federal Trade Commission - FTC*, com relação às empresas *Dell* (1998)⁵³³, *N-Data* (2008)⁵³⁴, *IPCOM* (2012)⁵³⁵ e *Motorola Mobility* (2013)⁵³⁶.

⁵³² Disponível em http://www.itcblog.com/images/08032013-Letter_1.pdf. Acesso em 07/11/2017.

⁵³³ Trata-se de investigação que foi instaurada pela *FTC* contra a *Dell*, sob a acusação de que a dita empresa estaria restringindo a competição na indústria de computadores pessoais e prejudicando o processo de estabelecimento de *standards*, via a ameaça de exercício de patentes de sua titularidade que não haviam sido anteriormente reveladas e que eram essenciais à implementação do *standard VL-bus*. A investigação foi extinta mediante acordo, mediante o qual a *Dell* concordou em não exercer suas patentes contra fabricantes que utilizassem o *standard VL-bus* em seus produtos; bem como concordou em não exercer patentes intencionalmente não reveladas em processos de estabelecimento de *standards*, devendo o adimplemento de tais obrigações ser acompanhado pela *FTC*. Notícia sobre o acordo disponível em <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/1995/11/dell-computer-settles-ftc-charges>. Acesso em 07/11/2017.

⁵³⁴ Durante o processo de estabelecimento do *standard Ethernet* perante a *SSO IEEE*, a empresa *NWay* informou à *SSO* em questão que detinha pedidos de patente que seriam essenciais à implementação do proposto *standard*. A *NWay* se comprometeu a licenciar as futuras patentes em questão, a todos os candidatos a licenciados que pretendessem incorporar o *standard* em seus produtos, o que faria mediante a taxa única de USD 1.000,00 (mil dólares). Diante disso, o citado *standard Ethernet* foi estabelecido. Em 1998, a *NWay* transferiu as patentes essenciais à implementação do dito *standard Ethernet* para a empresa *Vertical Networks*. Ato contínuo, a *Vertical Networks* entrou em negociações com a *SSO IEEE*, pretendendo cobrar *royalties* RAND sobre o *standard Ethernet*, mas não necessariamente a taxa única de USD 1.000,00 (mil dólares). Após terem restado infrutíferas as negociações, a *Vertical Networks* cedeu as suas patentes essenciais à implementação do *standard Ethernet* à empresa a *N-Data (Negotiated Data Solitions)* e encerrou as suas operações. Na sequência, a *N-Data* passou a cobrar *royalties* bastante superiores à proposta taxa de USD 1.000,00 (mil dólares), sobre as citadas patentes essenciais à implementação do *standard Ethernet*. Diante disso, a *FTC* iniciou investigação. Referida investigação foi encerrada via acordo, mediante o qual a *N-Data* se comprometeu a cobrar à título de *royalties* a taxa única de USD 1.000,00 (mil dólares), podendo somente cobrar taxa superior na monta de USD 35.000,00 (trinta e cinco mil dólares) caso determinada empresa não responda à proposta inicial de *royalties* no valor de USD 1.000,00 (mil dólares) e continue fazendo uso inautorizado das patentes essenciais à implementação do *standard Ethernet*, de modo que a *N-Data* tenha que ajuizar ação por violação de patentes. Notícia sobre o acordo disponível em <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2008/01/080122analysis.pdf>. Acesso em 07/11/2017.

⁵³⁵ Em 2007, a empresa *IPCom* adquiriu da *Bosch* acervo de patentes essenciais à implementação de *standards*, com relação às quais a *Bosch* havia assumido compromisso de licenciamento em termos FRAND. Diante do descumprimento desse compromisso pela *IPCom*, a *FTC* instaurou investigação. Referida investigação foi extinta via acordo, mediante o qual a *IPCom* se comprometeu a licenciar as patentes em questão em termos FRAND. Notícia sobre o acordo disponível em <https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/1210081/bosch-robert-bosch-gmbh>. Acesso em 07/11/2017.

⁵³⁶ A *FTC* instaurou investigação contra a *Motorola Mobility*, acusando-a de descumprir o compromisso RAND referente a patentes essenciais à implementação de *standards*, de sua titularidade. Referida investigação foi encerrada via acordo, mediante o qual o *Google*, sucessor da *Motorola Mobility* nesse portfólio de patentes essenciais à implementação de *standards*, comprometeu-se a não requerer a concessão de liminares sobre patentes essenciais à implementação de *standards* com relação às quais existisse compromisso RAND. Notícia sobre o acordo disponível em <https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/1210120/motorola-mobility-llc-google-inc-matter>; <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf>. Acesso em 07/11/2017.

Em todos os referidos casos, as investigações foram instauradas como decorrência de supostos episódios de abuso de posição dominante, no curso de negociações de licenças sobre patentes essenciais à implementação de *standards*. Todas as citadas investigações foram encerradas via acordo, consistente, com ligeiras alterações em cada caso, em compromisso de cessação da conduta objeto de investigação e no comprometimento de licenciamento das patentes essenciais à implementação dos *standards* em questão, em termos justos, razoáveis e não discriminatórios.

No mesmo sentido, no corrente ano de 2017, foi instaurada nova investigação pela *FTC* contra a fabricante de chips *Qualcomm Incorporated*, procedimento este ainda em curso⁵³⁷.

Investigações com teor semelhante, também para apurar o abuso de posição dominante pela empresa *Qualcomm* no licenciamento de patentes essenciais à implementação de *standards*, já redundaram na condenação dessa empresa ao pagamento de aproximadamente USD 1.829.000.000,00 (um bilhão, oitocentos e vinte e nove milhões de dólares) em multas - USD 975.000.000,00 (novecentos e setenta e cinco milhões de dólares), aliados a compromisso de licenciamento das patentes essenciais à implementação dos *standards 3G* e *4G* em termos *FRAND*, como resultado de acordo firmado junto às autoridades concorrenciais chinesas⁵³⁸; e USD 854.000.000,00 (oitocentos e cinquenta e quatro milhões de dólares), como resultado de sanção aplicada pelas autoridades concorrenciais sul-coreanas, em razão do abuso de posição dominante que se entendeu haver sido praticado pela *Qualcomm*⁵³⁹.

⁵³⁷ Notícia sobre a abertura de investigação disponível em <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2017/01/ftc-charges-qualcomm-monopolizing-key-semiconductor-device-used>. Acesso em 07/11/2017.

⁵³⁸ Reportagens sobre o acordo disponíveis em língua inglesa em <https://www.nytimes.com/2015/02/10/business/international/qualcomm-fine-china-antitrust-investigation.html>; <https://www.forbes.com/sites/patrickmoorhead/2015/02/10/qualcomm-settlement-with-chinas-ndrc-removes-major-speedbump/2/#1c736cc66f4d>. Acesso em 07/11/2017.

⁵³⁹ Reportagem sobre o acordo disponível em língua inglesa em <http://fortune.com/2016/12/27/qualcomm-korea-antitrust/>. Acesso em 07/11/2017.

Além disso, no mesmo sentido, as autoridades concorrenciais japonesas determinaram que a *Qualcomm* cessasse o abuso de posição dominante nas tratativas envolvendo a negociação de patentes essenciais à implementação de *standards*⁵⁴⁰.

Ademais, ainda em âmbito asiático, cumpre anotar que em 2013 as autoridades concorrenciais chinesas entenderam que a empresa *InterDigital* havia abusado de posição dominante ao negar o licenciamento, aos seus concorrentes, de patentes que eram essenciais à implementação dos *standards 2G, 3G e 4G*⁵⁴¹.

Assim, houve a imposição de obrigação de licenciamento das citadas patentes em termos FRAND, bem como de multa na monta de aproximadamente USD 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil dólares)⁵⁴².

Na mesma linha, em 2009, as autoridades concorrenciais indianas iniciaram investigação contra a *Ericsson*, entendendo que a imposição de *royalties* excessivos, sobre os quais ademais incidia cláusula de confidencialidade, assim como a inserção de cláusula de eleição de foro nos contratos de licenciamento de patentes essenciais à implementação de *standards*, constituiria abuso de posição dominante⁵⁴³.

Até a presente data, a investigação permanece em curso, mas não foi concluída⁵⁴⁴.

Outro precedente interessante e digno de menção neste estudo, no que diz respeito à incidência do abuso de posição dominante para os problemas anticompetitivos observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*, é a disputa entre a *Microsoft* e a *Motorola*, envolvendo o já mencionado *standard IEEE 802.11* e, também, o

⁵⁴⁰ Reportagem sobre o acordo disponível em língua inglesa em <http://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2009/sep/individual-000038.html>. Acesso em 07/11/2017.

⁵⁴¹ WONG-ERVIN, K., *Standard-Essential Patents: The International Landscape in Intellectual Property Committee - ABA Section of Antitrust Law*, 2014, acesso em 07/11/2017, p. 13; HAN, M., LI, K., *Huawei v. InterDigital: China at the Crossroads of Antitrust and Intellectual Property, Competition and Innovation in Competition Policy International 1* (2013), p. 7.

⁵⁴² WONG-ERVIN, K., *Standard-Essential Patents: The International Landscape in Intellectual Property Committee - ABA Section of Antitrust Law*, 2014, acesso em 07/11/2017, p. 13; HAN, M., LI, K., *Huawei v. InterDigital: China at the Crossroads of Antitrust and Intellectual Property, Competition and Innovation in Competition Policy International 1* (2013), 3, p. 7.

⁵⁴³ WONG-ERVIN, K., *Standard-Essential Patents: The International Landscape in Intellectual Property Committee - ABA Section of Antitrust Law*, 2014, acesso em 07/11/2017, p. 13.

⁵⁴⁴ WONG-ERVIN, K., *Standard-Essential Patents: The International Landscape in Intellectual Property Committee - ABA Section of Antitrust Law*, 2014, acesso em 07/11/2017, p. 13.

standard ITU-T H.264 - referentes, respectivamente, ao padrão *wifi* e a *standard* para a codificação de vídeos de alta definição.

O embate a entre as partes teve início no âmbito de acusação apresentada pela *Microsoft*, no sentido de que os aparelhos de celular *Android*, fabricados pela *Motorola*, violariam diversas patentes de titularidade da *Microsoft*. A partir disso, um dos incidentes processuais decorrentes foi o caso *Microsoft Corp. vs. Motorola, Inc.* (2010), com trâmite em Washington⁵⁴⁵.

Referida disputa consistiu em acusação de violação contratual, formulada pela *Microsoft* contra a *Motorola*, em razão do suposto inadimplemento do compromisso de licenciamento das patentes essenciais à implementação dos *standards* referidos acima em termos RAND. Tendo em vista o elemento contratual envolvido, referida ação será abordada em detalhe no Capítulo 4.3 adiante. Não obstante, cumpre referir, para os fins do presente Capítulo e à luz da figura do abuso de posição dominante, os desdobramentos do caso perante a *ITC* norte-americana e na Alemanha.

Com efeito, logo após o ajuizamento da ação nos Estados Unidos sob o viés contratual, a *Motorola* apresentou pedido liminar perante a *ITC* estadunidense e, também, na Alemanha, visando à proibição de comercialização de diversos produtos fabricados pela *Microsoft* (como, por exemplo, *softwares Windows* e *Windows Mobile*, além dos aparelhos da linha *Xbox*), os quais alegadamente violavam patentes essenciais à implementação dos *standards ETSI 802.11* e *ITU-T H.264* e que eram de titularidade da *Motorola*.

Cumpre referir que a apresentação do pleito liminar não só perante a *ITC* mas, também, perante as Cortes Alemãs, foi duplamente estratégica: para além da tradição alemã de deferimento de liminares por violação de patente⁵⁴⁶, tratava-se também do país que abrigava o centro de distribuição dos produtos *Microsoft* para toda a Europa.

No âmbito da *ITC*, as acusações de violação patentária apresentadas pela *Microsoft* foram julgadas improcedentes, pois se entendeu que não havia sido suficientemente

⁵⁴⁵Decisão disponível em <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1709142.html>. Acesso em 11/12/2017.

⁵⁴⁶ KILLICK, J., *ECJ rips up Orange Book! New standards in Europe for SEP injunctions* in *Kluwer Competition Law Blog*, 04/09/2015, acesso em 06/11/2017.

comprovada a alegação de violação de patente. Ademais, a *ITC* pontuou em sua decisão que o deferimento de eventual remédio para a cessação de comercialização de produtos no caso mencionado, prejudicaria o público consumidor e, ademais, consistiria em legitimação de postura em abuso de posição dominante. Entendeu-se que, no caso em análise, a *Microsoft* não estava negociando de boa-fé ou com base em proposições razoáveis, apesar de ter assumido compromisso de licenciamento das ditas patentes essenciais à implementação de *standards*, em termos RAND⁵⁴⁷.

Na Alemanha, diante do risco premente de deferimento da medida liminar – risco este que acabou se confirmando, pois a liminar para a cessação de comercialização dos produtos em infração patentária foi posteriormente deferida pelas Cortes Alemãs - a *Microsoft* transferiu o seu centro de distribuição da Alemanha para a Holanda, o que fez em caráter emergencial. Em paralelo, a *Microsoft* obteve medida processual de defesa que impedia a *Motorola* de exercer a liminar de cessação de comercialização de produtos deferida, até que julgada em definitivo a demanda. Ao final da disputa, a *Motorola* foi condenada a indenizar a *Microsoft* pelas despesas decorrentes do deslocamento emergencial de seu centro de distribuição à Holanda, conforme será detalhado no Capítulo 4.4 adiante⁵⁴⁸.

Por fim, em âmbito pátrio cumpre referir, no que diz respeito à figura do abuso de posição dominante em matéria de patentes essenciais à implementação de *standards*, o caso *TCL vs. Ericsson* (2015), que tramitou perante o CADE.

Na hipótese, a empresa chinesa fabricante de aparelhos celulares *TCL* apresentou ao CADE pedido de investigação contra a *Ericsson*, acusando-a de abuso de posição dominante em razão da alegada negativa de licenciamento de patentes essenciais à implementação dos *standards 3G e 4G*. Segundo aduziu a *TCL*, teria havido abuso de posição dominante porque a *Ericsson* teria licenciado as patentes em questão para diversos competidores da *TCL*, mas não a ela.

⁵⁴⁷ Decisão disponível em <https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/corporate-information/public-interest-moto-vs-msoft-products-337-ta-752-statement.pdf>. Acesso em 07/11/2017.

⁵⁴⁸ Decisão disponível em <https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/corporate-information/public-interest-moto-vs-msoft-products-337-ta-752-statement.pdf>. Acesso em 07/11/2017.

Trata-se do primeiro precedente brasileiro envolvendo acusação de abuso de posição dominante em razão do não licenciamento de patentes ditas essenciais à implementação de *standards*.

Após oito meses de investigação, o CADE encerrou a investigação, concluindo que não havia indícios sobre a ocorrência do alegado abuso de posição dominante. Apesar da apresentação de pedido de reconsideração pela *TCL*, o referido pedido foi indeferido, tendo o CADE ao final mantido a sua posição pelo encerramento da investigação⁵⁴⁹.

⁵⁴⁹ PEREIRA JR., A. A.. *TCL v. Ericsson: Brazil's first standard essential patents antitrust investigation*, 19/04/2016, acesso em 17/12/2017.

4.3.2. NEGATIVA DE ACESSO A *ESSENTIAL FACILITIES*

Como é cediço, a doutrina das *essential facilities* teve origem na jurisprudência norte-americana. No caso *United States vs. Terminal Railroad Association of St Louis* (1912), a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu que a criação de obstáculos ao acesso de uma determinada estrutura essencial poderia configurar violação ao *Sherman Act*. Assim, restou consignado que, em situação de (i) dependência de terceiros com relação à estrutura essencial em questão, e de (ii) impossibilidade ou inviabilidade de superar tal dependência a partir da construção ou da aquisição de bens próprios em substituição à estrutura essencial, restaria configurada hipótese em que a inibição de acesso à dita estrutura essencial representaria ação anticompetitiva⁵⁵⁰.

A jurisprudência norte-americana continuou a aplicar os critérios (i) e (ii) no curso do Século XX. No entanto, foi no caso paradigmático *MCI Communications Corp. vs. AT&T* em 1994 que foram estabelecidos os quatro critérios fundamentais para a aplicação da teoria hoje conhecida como *essential facilities*: entendeu-se que em caso de (i) controle da *essential facility* por agente monopolista, bem como de dependência dos demais agentes no mercado do acesso a tal bem para desenvolverem as suas atividades; havendo (ii) impossibilidade material e/ou econômico-financeira de duplicação do referido bem essencial; e (iii) negativa de acesso ao bem essencial pelo agente monopolista mesmo diante de (iv) viabilidade de oportunização desse acesso, restaria configurada a postura anticompetitiva de negativa de acesso a *essential facility*⁵⁵¹.

Essential facilities são, pois, estruturas essenciais e não duplicáveis, podendo ser bens materiais ou imateriais, que estão em mãos de um único titular, monopolista da estrutura essencial, de modo que, havendo a possibilidade de ofertar acesso à estrutura

⁵⁵⁰ SALOMÃO FILHO, C., *Regulação e concorrência: estudos e pareceres*, São Paulo, Malheiros, 2002, p. 39.

⁵⁵¹ GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property in Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America - PNAS Review* 93 (1996), pp. 12749–12755. Washington: Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America, 1996, p. 12751; SALOMÃO FILHO, C., *Regulação e concorrência: estudos e pareceres*, São Paulo, Malheiros, 2002, p. 40.

essencial em questão aos seus concorrentes, a recusa nesse sentido representa postura anticoncorrencial⁵⁵².

O conceito acima exposto em princípio se amolda ao das patentes essenciais à implementação de *standards*⁵⁵³.

Afinal, conforme foi apontado no Capítulo 2 deste estudo, a não implementação de *standards* em produtos pode inviabilizar a sua comercialização no mercado, de modo que sob essa perspectiva os *standards* e as patentes que são essenciais à sua implementação podem ser qualificados como estruturas essenciais⁵⁵⁴.

Ademais, consoante foi exposto no Capítulo 1 do presente estudo, patentes são bens públicos no sentido econômico, cujo aproveitamento por um agente não exclui o uso pelos demais. Assim, o acesso às patentes essenciais à implementação de *standards* pelos fabricantes de produtos em conformidade com os *standards* em questão, poderia ser oportunizado pelos titulares das ditas patentes essenciais mediante licenças, caso estes assim desejassem prosseguir.

O reconhecimento de *standards* e das patentes essenciais à sua implementação como sendo estruturas essenciais para fins de incidência da doutrina das *essential facilities*,

⁵⁵² CONTRERAS, J. L., *A market reliance theory for FRAND commitments and other patent pledges* in *Utah Law Review* 15 (2014), pp. 527-528; FARIA, I. B., *Considerações sobre essential facilities e standard essential patents nas guerras de patentes* in *Revista de Defesa da Concorrência* 2 (2014), p. 93; LANG, J. T., *Defining legitimate competition: companies' duties to supply competitors and access to essential facilities* in *Fordham International Law Journal* 18 (1994), pp. 486-487; MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), p. 66; SALOMÃO FILHO, Calixto, *Regulação e concorrência: estudos e pareceres*, São Paulo, Malheiros, 2002, pp. 38-39; SALOMÃO FILHO, C., *Direito concorrencial*, São Paulo, Malheiros, 2013, p. 113.

⁵⁵³ CONTRERAS, J. L., *A market reliance theory for FRAND commitments and other patent pledges* in *Utah Law Review* 15 (2014), pp. 479-558. Salt Lake City: The University of Utah, 2014, pp. 527/528; FARIA, I. B., *Considerações sobre essential facilities e standard essential patents nas guerras de patentes* in *Revista de Defesa da Concorrência* 2 (2014), p. 93; LANG, J. T., *Defining legitimate competition: companies' duties to supply competitors and access to essential facilities* in *Fordham International Law Journal* 18 (1994), pp. 486-487.

⁵⁵⁴ CONTRERAS, J. L., *A market reliance theory for FRAND commitments and other patent pledges* in *Utah Law Review* 15 (2014), pp. 479-558. Salt Lake City: The University of Utah, 2014, pp. 527/528; FARIA, I. B., *Considerações sobre essential facilities e standard essential patents nas guerras de patentes* in *Revista de Defesa da Concorrência* 2 (2014), p. 93; LANG, J. T., *Defining legitimate competition: companies' duties to supply competitors and access to essential facilities* in *Fordham International Law Journal* 18 (1994), pp. 486-487.

implica em obrigação de oportunização de acesso nesse sentido – ou seja, implica obrigação de licenciamento das patentes essenciais à implementação dos *standards* em questão.

Referida obrigação de acesso não significa dizer que não poderão ser cobrados *royalties* em contrapartida pelo licenciamento, ou mesmo que os ditos *royalties* deverão ser irrisórios. Consoante a doutrina das *essential facilities*, bastará que haja o licenciamento de maneira não discriminatória àqueles para quem a obtenção da licença sobre a patente essencial à implementação do *standard* seja indispensável, e com valor de *royalties* que não seja impeditivo prático para a obtenção da licença⁵⁵⁵.

Ademais, é importante ressaltar que a identificação do elemento de essencialidade é mais complexa no caso de *standards* de fato, se comparada à hipótese dos *standards* formais – em que o *standard* em questão foi formalmente estabelecido por autoridade governamental ou por SSO e, assim, a essencialidade de sua utilização pode ser assumida com certa segurança.

Em matéria de *standards* de fato, será preciso identificar primeiramente se o padrão apontado é realmente *standard* de mercado, do que decorrerá a assunção de que este representa estrutura essencial⁵⁵⁶.

Cumprido ressaltar que a incidência da doutrina das *essential facilities* pode também ensejar o licenciamento compulsório de patentes essenciais à implementação de *standards*⁵⁵⁷, nos termos já descritos no Capítulo 4.2.3 *supra*.

No precedente brasileiro *ZTE vs. Vringo* (2015) mencionado no citado Capítulo 4.2.3, o fundamento para a pleiteada declaração de relação jurídica a ensejar o licenciamento compulsório era, justamente, o viés de *essential facility* das patentes essenciais à implementação dos *standards* 3G e 4G, de titularidade da *Vringo*.

⁵⁵⁵ LANG, J. T., *Defining legitimate competition: companies' duties to supply competitors and access to essential facilities* in *Fordham International Law Journal* 18 (1994), p. 487.

⁵⁵⁶ MAIR, C., *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), pp. 66-86.

⁵⁵⁷ LANG, J. T., *Defining legitimate competition: companies' duties to supply competitors and access to essential facilities* in *Fordham International Law Journal* 18 (1994), pp. 513-518.

É interessante apontar, à título de observação final neste Capítulo 4.3.2, a colocação da doutrina no sentido de que a jurisprudência submete os casos de propriedade intelectual a crivo mais rigoroso para o reconhecimento da incidência de *essential facility*, se comparados aos casos de propriedade material⁵⁵⁸.

Trata-se de fenômeno prático que é criticado pela doutrina, tendo em vista a ausência de justificativa teórica para a mencionada diferença de avaliação quanto aos requisitos para configuração de *essential facility* em cada caso⁵⁵⁹.

⁵⁵⁸ KATZ, M. L., *Intellectual property rights and antitrust policy: four principles for a complex world* in *Journal of Telecommunications & High Technology Law* 1 (2002), p. 349; RITTER, C., *Refusal to deal and “essential facilities”*: does intellectual property require special deference compared to tangible property? in *World Competition: Law and Economics Review* 28 (2005), pp. 1-22.

⁵⁵⁹ KATZ, M. L., *Intellectual property rights and antitrust policy: four principles for a complex world* in *Journal of Telecommunications & High Technology Law* 1 (2002), p. 349; RITTER, C., *Refusal to deal and “essential facilities”*: does intellectual property require special deference compared to tangible property? in *World Competition: Law and Economics Review* 28 (2005), pp. 1-22.

4.3.3. ARGUMENTO PROCESSUAL: *SHAM LITIGATION*

Como observação introdutória a este Capítulo 4.3.3, cumpre reiterar a realidade já exposta no Capítulo 3 acima, de que patentes essenciais à implementação de *standards* são frequentemente impostas a terceiros, em *hold up*, para além de seus limites efetivos – isto é, para além do teor de suas reivindicações.

Na mesma linha, tem-se observado o ajuizamento de ações judiciais contra terceiros com lastro em patentes ditas essenciais à implementação de *standards*, mas sabidamente inválidas, o que foi também anotado no Capítulo 3⁵⁶⁰.

Referidas medidas judiciais propostas para além do objeto das patentes em questão, ou com base em patentes conhecidamente inválidas, impõem custos relevantes aos terceiros que figuram como réus nesses feitos judiciais, custos estes possíveis de dificultar o acesso ou mesmo intimidar tais terceiros a saírem do mercado pertinente aos *standards* em questão⁵⁶¹. Em tais hipóteses, verifica-se a ocorrência do ilícito antitruste *sham litigation* – que tem viés processual e significa o abuso do direito de ação, que ocorre quando a parte ajuíza medida judicial ciente de que a ação carece de base legal objetiva⁵⁶².

Cumpre referir, como exemplo de precedente judicial nesse sentido, o caso brasileiro *TCL vs. Ericsson* (2015), que tramitou perante o CADE, caso este já referido no Capítulo 4.2.1 deste trabalho.

Para os fins do corrente Capítulo, insta referir que, além da acusação de abuso de posição dominante, a *TCL* requereu que o CADE investigasse a *Ericsson* também em razão de alegada ação de *sham litigation*.

⁵⁶⁰ MACHADO, J. M. D., *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pp.134-135.

⁵⁶¹ LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 232-233.

⁵⁶² A hipótese do *sham litigation* representa exceção à doutrina de Noerr-Pennington – que estabelece o direito de ação mesmo que dele possam decorrer impactos anticompetitivos. LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 232-233.

Segundo aduziu a *TCL*, a *Ericsson* teria incidido em *sham litigation* ao ajuizar diversas ações por violação de patente contra a *TCL*, patentes estas ditas essenciais à implementação dos standards *3G* e *4G* e sobre as quais a *Ericsson* havia assumido compromisso de licenciamento em termos FRAND. Segundo aduziu a *TCL*, o citado compromisso de licenciamento em termos FRAND inibiria a *Ericsson* de ajuizar ações por violação de patente contra empresas candidatas à obtenção de licença sobre as patentes em questão – como era alegadamente o caso da *TCL*.

Nesse tocante, o CADE entendeu que o ajuizamento das ações judiciais pela *Ericsson* fora justificado, tendo em vista o prolongado curso das infrutíferas negociações com a *TCL* para o licenciamento das patentes em questão. Assim, restou rejeitado o argumento processual de *sham litigation*⁵⁶³.

⁵⁶³ PEREIRA JR., A. A.. *TCL v. Ericsson: Brazil's first standard essential patents antitrust investigation*, 19/04/2016, acesso em 17/12/2017.

4.3.4. PONDERAÇÕES CRÍTICAS

Com relação às propostas do Direito Concorrencial para a solução dos efeitos anticompetitivos observados na prática de patentes essenciais à implementação de *standards*, a doutrina chama a atenção para o risco de “*falsos positivos*” – isto é, para o risco de intervenção do Direito Concorrencial mesmo quando inexistentes prejuízos à concorrência⁵⁶⁴.

Com efeito, é pacífico na doutrina que o Direito Concorrencial visa à tutela da concorrência em si, e não de eventuais concorrentes que tenham sofrido prejuízo econômico em razão da ação de seus competidores no mercado⁵⁶⁵. Ações para a captação de clientela, por exemplo via a redução de preços ou o lançamento de novos produtos no mercado, assim como o exercício de direitos de propriedade intelectual, são em princípio lícitas - ainda que causem prejuízo econômico a determinados agentes que terão a sua clientela captada⁵⁶⁶.

Nesse sentido, a proibição do exercício de vantagens competitivas lícitas decorrentes da eficiência dos agentes econômicos no mercado – no caso da propriedade intelectual, decorrentes de seus esforços e investimentos para o desenvolvimento de inovação ou, então, do preço pago pelo licenciamento ou cessão do ativo de propriedade intelectual – seria prejudicial à própria concorrência⁵⁶⁷.

A doutrina aponta, como consequência da intervenção injustificada do Direito Concorrencial em matéria de propriedade intelectual - os chamados “*falsos positivos*” -, a redução desarrazoada dos incentivos econômicos ao desenvolvimento de inovação, do que decorreria a oferta de produtos também com menor grau de inovação incorporada⁵⁶⁸.

⁵⁶⁴ AU, T. H., *Anticompetitive tying and bundling arrangements in the smartphone industry* in *Stanford Technology Law Review* 16 (2012), p. 191.

⁵⁶⁵ LEMLEY, M. A., *A new balance between IP and antitrust* in *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas* 13 (2007), p. 241; SALOMÃO FILHO, C., *Direito concorrencial*, São Paulo, Malheiros, 2013, pp. 104-105.

⁵⁶⁶ MACKIE-MASON, J. K., *What to do about unilateral refusals to license?* 22/04/2002, acesso em 01/01/2016, pp. 1-2.

⁵⁶⁷ MACKIE-MASON, J. K., *What to do about unilateral refusals to license?* 22/04/2002, acesso em 01/01/2016, pp. 1-2.

⁵⁶⁸ ANTON, J. J., YAO, D. A., *Standard-setting consortia, antitrust and high technology industries* in *Antitrust Law Journal* 64 (1995), p. 254; AU, T. H., *Anticompetitive tying and bundling arrangements in the smartphone industry* in *Stanford Technology Law Review* 16 (2012), p. 191; COLOMO, P. I., *Restrictions on innovation in EU Competition Law* in *European Law Review* 41 (2016), p. 14.

Adicionalmente, também como crítica à intervenção excessiva do Direito Concorrencial em matéria de propriedade intelectual, M. LEMLEY aponta que, em determinadas indústrias, notadamente as de alta tecnologia, a não intervenção do Direito Concorrencial mesmo quando verificados em alguma medida efeitos anticompetitivos, seria recomendável⁵⁶⁹.

M. LEMLEY parte da premissa de que a tolerância de certo abuso de poder econômico por parte do titular de patente serviria como incentivo econômico adicional ao desenvolvimento de inovação, e então provoca: preferiria o consumidor pagar preço competitivo por um aparelho toca-fitas, ou pagar preço monopolista por aparelhos *iPad* ou *iPhone*⁵⁷⁰?

Apesar dessa colocação, M. LEMLEY reconhece que, na maior parte dos setores da indústria, o ambiente de competição e de concorrência entre agentes impulsiona o desenvolvimento de inovação, na linha exposta no Capítulo 1 deste trabalho. Assim, postos de lado os setores de alta tecnologia, como regra a competição seria benéfica ao desenvolvimento de inovação, de modo que a intervenção do Direito Concorrencial restaria autorizada e seria benéfica sempre que verificados abusos prejudiciais à ordem concorrencial⁵⁷¹.

Diante disso, cumpre referir que o raciocínio proposto por M. LEMLEY, no sentido de que em campos de alta tecnologia seria benéfica ao desenvolvimento de inovação e aos próprios consumidores a tolerância a certos efeitos anticompetitivos, é interessante para o tema específico objeto deste estudo. Afinal, conforme foi destacado no Capítulo 2, *standards* são típicos de indústrias de alta tecnologia, justamente porque nesses campos são fundamentais a compatibilidade e a interconexão entre dispositivos diversos – facilidades estas promovidas pelos *standards*.

⁵⁶⁹ LEMLEY, M. A., *A new balance between IP and antitrust in Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas* 13 (2007), pp. 248-249.

⁵⁷⁰ LEMLEY, M. A., *A new balance between IP and antitrust in Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas* 13 (2007), pp. 248-249.

⁵⁷¹ LEMLEY, M. A., *A new balance between IP and antitrust in Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas* 13 (2007), pp. 248-249.

Ademais, também como crítica pertinente aos remédios de Direito Concorrencial em matéria de patentes essenciais à implementação de *standards*, a doutrina aponta que a aplicação indevida da figura das *essential facilities* – isto é, quando não ou mal verificados os seus critérios para a sua incidência – pode desestimular a inventividade e também implicar descrédito ao Direito da Concorrência⁵⁷².

São também apontadas como consequências possíveis decorrentes da má-aplicação da teoria das *essential facilities* a abertura de margem a comportamentos oportunistas, a abertura de porta de entrada a agentes economicamente ineficientes no mercado e, também, a promoção de arranjos de licenciamento que resultam em preços elevados para o consumidor final⁵⁷³.

Por fim, ainda como crítica à incidência dos remédios de Direito Concorrencial em matéria de patentes essenciais à implementação de *standards*, cumpre referir a observação da doutrina para os casos em que a sanção aplicada seja meramente a de licenciamento da patente em questão, em termos FRAND. Afinal, em tais hipóteses, ausente multa ou qualquer sanção adicional imposta ao titular da patente, este poderia racionalizar o seu comportamento no sentido de sempre adotar conduta anticompetitiva⁵⁷⁴.

Tendo em vista que, quando alvo de ação pelo Direito Concorrencial, o titular estaria somente obrigado a adotar postura competitiva para fins de licenciamento da patente específica pertinente, ausente qualquer medida coercitiva gravosa que obrigasse o agente a alterar sua postura no mercado como um todo, o titular seguiria adotando comportamento anticompetitivo como regra geral⁵⁷⁵.

⁵⁷² FARIA, I. B., *Considerações sobre essential facilities e standard essential patents nas guerras de patentes* in *Revista de Defesa da Concorrência* 2 (2014), p. 90.

⁵⁷³ GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property* in *Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America - PNAS Review* 93 (1996), p. 12749.

⁵⁷⁴ CHRONOPOULOS, A., *Patenting Standards – A case for US antitrust law or a call for recognizing immanent public policy limitations to the exploitation rights conferred by the patent act?* in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 40 (2009), p. 793.

⁵⁷⁵ CHRONOPOULOS, A., *Patenting Standards – A case for US antitrust law or a call for recognizing immanent public policy limitations to the exploitation rights conferred by the patent act?* in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 40 (2009), p. 793.

4.4. O DIREITO CONTRATUAL-EMPRESARIAL COMO TERCEIRA VIA

Em paralelo às alternativas de Direito Patentário e de Direito Concorrencial abordadas nos Capítulos precedentes, remédios de natureza contratual têm se apresentado como terceira via de solução aos efeitos anticompetitivos observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*.

É importante ressaltar que as soluções contratuais referidas neste Capítulo são soluções contratuais-empresariais, tendo em vista que os problemas de competição observados em matéria de patentes essenciais à implementação de *standards* e que são objeto deste trabalho têm viés comercial – abarcando questões de Direito da Propriedade Intelectual e de Direito da Concorrência.

Esse apontamento é relevante do ponto de vista metodológico, já que o Direito Comercial surgiu historicamente como ramo do Direito autônomo justamente para apresentar soluções jurídicas adequadas às demandas empresariais⁵⁷⁶. Ademais, contratos empresariais reconhecidamente contam com vetores de interpretação próprios⁵⁷⁷.

Feita essa colocação preliminar e sem prejuízo das observações críticas adicionais que serão objeto do Capítulo 4.4.1 adiante, veja-se que, sob a perspectiva contratual, a doutrina e a jurisprudência entendem que o compromisso de licenciamento em termos FRAND é um contrato firmado entre o titular da patente essencial à implementação do *standard* e a SSO pertinente⁵⁷⁸. A doutrina entende que os terceiros implementadores do *standard* em questão são terceiros-beneficiários desse contrato – podendo, pois, exigir o cumprimento do compromisso de licenciamento em termos FRAND, por parte do titular da patente⁵⁷⁹.

⁵⁷⁶ FORGIONI, P., *A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016. pp. 29-73 ; 133-164 ; FORGIONI, P., *Contratos empresariais: teoria geral e aplicação*, São Paulo, Revista dos Tribunais, pp. 23-72.

⁵⁷⁷ FORGIONI, P., *Contratos empresariais: teoria geral e aplicação*, São Paulo, Revista dos Tribunais 2016, pp. 107-176; 233-266.

⁵⁷⁸ GERADIN, D., RATO, M., *Can standard-setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on patent hold-up, royalty stacking and the meaning of FRAND*, 24/11/2016, acesso em 17/12/2017, p. 17.

⁵⁷⁹ GERADIN, D., RATO, M., *Can standard-setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on patent hold-up, royalty stacking and the meaning of FRAND*, 24/11/2016, acesso em 17/12/2017, p. 17.

Cumpramos retomar, como exemplo de aplicação dessa abordagem contratual na jurisprudência, o já mencionado caso *Microsoft vs. Motorola* (2010), envolvendo os *standards IEEE 802.11* e *ITU-T H.264*, referentes, respectivamente, ao padrão *wifi* e a *standard* para a codificação de vídeos de alta definição.

Conforme foi mencionado no Capítulo 4.3.1 deste estudo, a disputa entre as partes teve início no âmbito de acusação apresentada pela *Microsoft*, no sentido de que os aparelhos de celular *Android*, fabricados pela *Motorola*, violariam diversas patentes de titularidade da *Microsoft*. A partir disso, um dos incidentes decorrentes foi a ação *Microsoft Corp. vs. Motorola, Inc.* (2010), com trâmite em Washington⁵⁸⁰.

Referida disputa consistiu em acusação de violação contratual, formulada pela *Microsoft* contra a *Motorola*, em razão do suposto inadimplemento do compromisso de licenciamento das patentes essenciais aos *standards* referidos acima em termos RAND. Essa acusação abrangia, por exemplo, os produtos *Microsoft Windows, Xbox, Windows Mobile Software*.

O entendimento da Corte de Washington na hipótese foi o de que o compromisso de licenciamento em termos RAND assumido pela *Motorola* era contrato perante as *SSOs* pertinentes aos *standards* objeto da demanda, cujo adimplemento poderia ser exigido pela *Microsoft* na condição de terceira beneficiária. Nesse sentido, o Tribunal reconheceu a ocorrência de inadimplemento contratual, tendo determinado que a taxa de *royalties* RAND pertinente seria de USD 0.555 *cents* (aproximadamente cinquenta centavos de dólar) por unidade de produto implementador do *standard H264*, e de USD 3.471 *cents* (aproximadamente trinta e cinco centavos de dólar) por unidade de produto implementador do *standard 802.11*.

Ademais, tendo em vista que no bojo da disputa, conforme foi mencionado no Capítulo 4.3.1, a *Microsoft* fora obrigada a deslocar o seu centro de distribuição na Europa da Alemanha para a Holanda em caráter emergencial, por conta do receio de deferimento de liminar com efeitos na Alemanha impedindo na prática a distribuição de produtos como

⁵⁸⁰ Decisão disponível em <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1709142.html>. Acesso em 11/12/2017.

softwares Windows e Windows Mobile, além dos aparelhos da linha *Xbox* em toda a Europa, a *Motorola* foi também condenada a indenizar *Microsoft* em USD 14.520.000,00 (catorze milhões e quinhentos e vinte mil dólares), além de quitar USD 3.030.000,00 (três milhões e trinta mil dólares) à título de reembolso pelas despesas havidas pela *Microsoft* com advogados na condução da disputa⁵⁸¹.

Além da questão da interpretação dos compromissos de licenciamento em termos FRAND, RF ou NA como contratos firmados perante as *SSOs* pertinentes, cujo adimplemento poderá ser cobrado por terceiros beneficiários, há corrente doutrinária que enxerga a pertinência do Direito Contratual-Empresarial como solução jurídica aos efeitos anticompetitivos narrados no Capítulo 3 deste estudo, também sob a perspectiva da boa-fé⁵⁸².

Referido segmento doutrinário entende o dever de negociação e de licenciamento de patentes em termos justos, razoáveis e não discriminatórios como decorrente do dever de boa-fé objetiva nas negociações e nas relações interindividuais ou interempresariais⁵⁸³.

Apesar de o citado argumento ser tecnicamente possível de acolhida em diversos ordenamentos jurídicos⁵⁸⁴, a pesquisa que lastreou a elaboração do presente estudo não localizou precedentes jurisprudenciais aplicando o argumento de dever de licenciamento de patentes essenciais à implementação de *standards* em termos FRAND, como decorrência de boa-fé.

⁵⁸¹ Decisão disponível em <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1709142.html>. Acesso em 11/12/2017.

⁵⁸² GERADIN, Damien, RATO, Miguel, *Can standard-setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on patent hold-up, royalty stacking and the meaning of FRAND*, p. 17.

⁵⁸³ GERADIN, Damien, RATO, Miguel, *Can standard-setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on patent hold-up, royalty stacking and the meaning of FRAND*, p. 17.

⁵⁸⁴ GERADIN, Damien, RATO, Miguel, *Can standard-setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on patent hold-up, royalty stacking and the meaning of FRAND*, p. 17.

4.4.1. PONDERAÇÕES CRÍTICAS

Com relação às soluções propostas em âmbito contratual-empresarial, a doutrina aponta, sobre a visão de FRAND como compromisso contratual assumido pelo titular de patente perante a SSO pertinente, que tal compromisso em princípio somente poderia ser cobrado pelos demais associados da SSO. Afinal, sendo FRAND objeto de contrato firmado pelo titular da patente essencial à implementação de *standard* perante a SSO, somente as partes integrantes dessa relação contratual – o titular da patente, a SSO e seus os demais associados – estariam vinculados aos termos do contrato e seriam titulares de direitos e obrigações nesse sentido⁵⁸⁵.

Não obstante, referida crítica já foi superada por interpretação também doutrinária, amplamente acolhida pela jurisprudência, no sentido de que terceiros interessados na implementação do *standard* são terceiros beneficiários do contrato FRAND, podendo exigir o seu cumprimento apesar de não integrarem a relação contratual em sentido estrito⁵⁸⁶, conforme foi detalhado no Capítulo 4 *supra*.

Adicionalmente, cumpre referir como ponderação crítica acerca da incidência de remédios contratuais-empresariais sobre problemas concorrenciais observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*, a verdade de que soluções contratuais-empresariais não têm o mesmo viés de atenção ao interesse público que é característico dos Direitos da Propriedade Intelectual e do Direito Concorrencial.

Nesse sentido, C. SALOMÃO FILHO anota, com precisão, que o Direito da Propriedade Intelectual e o Direito da Concorrência são ramos do Direito Comercial notadamente marcados por viés de interesse público: o primeiro sob o prisma do incentivo ao desenvolvimento de inovação e do acesso ao conhecimento; e, o segundo, sob o viés da tutela à concorrência⁵⁸⁷.

⁵⁸⁵ CHRONOPOULOS, A., *Patenting Standards – A case for US antitrust law or a call for recognizing immanent public policy limitations to the exploitation rights conferred by the patent act?* in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 40 (2009), pp. 793-795.

⁵⁸⁶ LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 612.

⁵⁸⁷ SALOMÃO FILHO, C., *Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial*, São Paulo, Marcial Pons, 2015, pp. 136-152.

Assim, considerando que os contratos empresariais são contratos e que, nessa medida, são instituto jurídico que têm por preocupação precípua a consecução do negócio jurídico em questão, bem como a disciplina da relação entre as partes integrantes do contrato, a crítica ora apresentada é no sentido de que soluções contratuais-empresariais podem não apresentar a resposta mais adequada e completa a problemas de competição em matéria patentes essenciais à implementação de *standards*. Justamente porque, nessas soluções de Direito Contratual-Empresarial, não estará tão presente o viés de interesse público que é característico e mesmo inerente aos Direitos de Propriedade Intelectual e Concorrencial⁵⁸⁸.

⁵⁸⁸ FORGIONI, P., *Contratos empresariais: teoria geral e aplicação*, São Paulo, Revista dos Tribunais 2016, pp. 23-72 ; 107-176.

4.5. CRÍTICA GERAL ÀS SOLUÇÕES JURÍDICAS PROPOSTAS: TEMPO DE AÇÃO DOS REMÉDIOS JURÍDICOS *VERSUS* OS EFEITOS DANOSOS IMEDIATAMENTE EXPERIMENTADOS PELAS PARTES

Por fim, cumpre apontar, como crítica geral às soluções jurídicas propostas pelos Direitos Patentário, Concorrencial e Contratual-Empresarial aos problemas anticompetitivos observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standard*, o tempo de ação dos aludidos remédios jurídicos *versus* os efeitos danosos imediatamente experimentados pelas partes envolvidas.

Com efeito, conforme foi destacado no Capítulo 3 deste trabalho, as ações anticompetitivas em matéria de patentes essenciais à implementação de *standards* levam em conta o momento negocial do fabricante implementador do *standard* em questão. Via de regra, a ameaça de exercício de patente essencial à implementação de *standard*, de forma a impedir a comercialização ou o lançamento do produto em conformidade com o dito *standard* no mercado, ocorre momentos antes ou logo após o lançamento do produto—momentos em que o fabricante, tendo já investido montante substancial na operação, está economicamente vulnerável.

De outro lado, todas as soluções jurídicas relatadas no presente trabalho têm por inerente procedimento necessário à sua aplicação.

No que diz respeito ao Direito Patentário, até mesmo os argumentos de nulidade de patente e de inexistência de violação à patente em questão, que não são figuras a demandar procedimento administrativo próprio mas meramente argumentos de defesa a ensejar acolhimento, somente isentarão o fabricante de produto conforme o *standard* de ações anticompetitivas por parte de titular de patente essencial nesse sentido caso (i) sejam acolhidos espontaneamente pelo próprio titular da patente em questão ou (ii) sejam argumentos providos em sede de ação judicial.

A hipótese (i) é improvável e, no caso (ii), a situação da existência de ação judicial em que se possa arguir tais argumentos de nulidade ou de inexistência de violação à patente

essencial à implementação do *standard*, por si só já terá importado prejuízo ao fabricante que é réu no feito judicial.

O mesmo racional se aplica para o argumento de licenciamento tácito e, também, para as soluções jurídicas propostas em âmbito contratual-empresarial.

De outro lado, as alternativas de licenciamento compulsório e de caducidade de patente, como é cediço, têm por inerente procedimento com lapso temporal estendido. Somente após a tramitação devida e caso verificados os requisitos essenciais de incidência pertinentes, é que o escritório nacional de patentes seguirá com a determinação de licença compulsória ou com a declaração de caducidade de patente.

Por sua vez, as alternativas de Direito Concorrencial que se apresentam como soluções possíveis aos problemas anticompetitivos observados em matéria de patentes essenciais à implementação de *standards*, evidentemente pressupõem procedimento administrativo próprio perante as autoridades concorrenciais.

Assim, é importante apresentar como crítica que, de modo geral, as soluções jurídicas propostas para os problemas anticompetitivos observados na prática de patentes essenciais à implementação de *standards*, não respondem às partes afetadas em tempo hábil.

É certo que os danos experimentados pela parte como decorrência de ações anticompetitivas sobre patentes essenciais à implementação de *standards*, nesse lapso até a incidência das soluções jurídicas apresentadas no Capítulo 4, poderão ser objeto de futura ação indenizatória. Não obstante, trata-se de ação judicial futura em que o montante pleiteado a título de indenização deverá ser objeto de prova, estará sujeito a deferimento ou não pelo Juízo e, ademais, dependerá de quitação pela parte devedora.

CONCLUSÃO

A elaboração da presente dissertação de mestrado permitiu alcançar conclusões parciais, as quais estão articuladas entre si e serão sequencialmente relatadas neste Capítulo de conclusão.

Nesse sentido, a primeira conclusão alcançada no curso do presente trabalho foi a de que as prerrogativas de exclusivo outorgadas aos titulares de patentes – para os fins desta dissertação, patentes essenciais à implementação de *standards* – não são um fim em si mesmas.

Como foi demonstrado no Capítulo 1.1 do trabalho, o Direito Patentário se estrutura a partir do paralelo entre a promoção ao desenvolvimento de inovação e o interesse público que reside no acesso ao conhecimento⁵⁸⁹.

Assim, as prerrogativas outorgadas aos titulares de patentes se justificam na medida em que remunerem os ditos titulares pelos investimentos feitos para o desenvolvimento de inovação, estimulando também novos esforços no mesmo sentido; e desde que, no mesmo passo, possibilitem o oportuno acesso e aproveitamento públicos do conhecimento que é objeto das patentes⁵⁹⁰.

A conclusão seguinte, alcançada como fruto do Capítulo 1.2 da dissertação, foi a de que o cenário atual do sistema de patentes é diverso daquele para o qual o sistema patentário foi originalmente estruturado, no final do Século XIX. Atualmente, (i) há sobrecarga de trabalho por parte dos escritórios nacionais de patentes, razão pela qual a doutrina rotula as patentes hoje deferidas como “*probabilísticas*”; isto é, que tem alguma probabilidade e não

⁵⁸⁹ Essa noção fundamental consta do próprio texto do TRIPS, que em seu artigo 8º dispõe o seguinte: “Artigo 8 – Princípios: 1. Os Membros, ao formular e emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. 2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia”.

⁵⁹⁰ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *Policy levers in patent law* in *Virginia Law Review* 89 (2003), pp. 1597-1599; LEMLEY, Mark A., *Faith-based intellectual property* in *UCLA Law Review* 62(2015), pp. 1331-1345.

a certeza de atendimento dos requisitos essenciais de patenteabilidade⁵⁹¹; (ii) há vagueza e imprecisão na redação dos pedidos de patente, o que prejudica a sua carga informacional⁵⁹²; (iii) o aumento do volume nos pedidos de patente apresentados e deferidos, implicou em que exista hoje o cenário de “*patent thicket*”⁵⁹³; (iv) existem, na cena do Direito Patentário, as chamadas *Non Practicing Entities* - *NPEs*, empresas não praticantes cuja atividade-fim reside no gerenciamento de massivos acervos de patentes⁵⁹⁴.

Diante desse cenário, outra importante conclusão alcançada no curso desta dissertação foi a de que a realidade atual do sistema de patentes - no bojo da qual se inserem as patentes essenciais à implementação de *standards*, que são tema deste estudo - tem o potencial de acarretar efeitos anticompetitivos relevantes.

A partir dessa conclusão, o Capítulo 1.3 do trabalho versou sobre a interface entre os Direitos Patentário e Concorrencial, tendo apresentado o entendimento da doutrina atual no sentido de que ambos os citados ramos do Direito Comercial estão alinhados em seus objetivos de promover o desenvolvimento de inovação via a manutenção da competitividade do mercado⁵⁹⁵.

⁵⁹¹ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp.22-28; MASKUS, K. E., *Private rights and public problems: the global economics of intellectual property in the 21st century*, Washington, Peterson Institute for International Economics, 2012, pp. 152-157; PRINZLER, H. L., *Patent Wars/La Guerre des Brevets*, Filmkantine UG, 2014.

⁵⁹² BURK, D. L., *Patent silences in Vanderbilt Law Review* 69 (2016), pp. 1605-1607; BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *Policy levers in patent law in Virginia Law Review* 89 (2003), pp. 1597-1599; COTROPIA, C. A., *The folly of early filing in patent law in Hastings Law Journal* 65 (2009), p. 128; SCOTCHMER, S., *Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law in The Journal of Economic Perspectives* 5/1 (1991), pp. 29-30.

⁵⁹³ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 21-27; LEMLEY, M. A., e SHAPIRO, C., *Patent holdup and royalty stacking in Texas Law Review* 85 (2007), pp. 1999-2000; SHAPIRO, C., *Navigating the patent thicket: cross licenses, patent pools and standard-setting in JAFFE, A., LERNER, J., SCOTT, S. (Ed.), Innovation policy and the Economy*, Cambridge, MIT Press, 2001, p. 119.

⁵⁹⁴ BURK, D. L., LEMLEY, M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009, pp. 3-4; EWING, T., FELDMAN, R., *The giants amongst us in Stanford Technology Law Review* 1 (2012), p. 1-35; FARRELL, J., SHAPIRO, C., *Intellectual property, competition, and information technology, UC Berkeley Competition Policy Center Working Paper No. CPC04-45, 03/2004*, acesso em 17/01/2017, p. 15; MORTON, F. S., SHAPIRO, C., *Strategic patent acquisitions*, 02/07/2013, acesso em 17/01/2017, pp. 1-2. EWING e FELDMAN apontam que, como resultado de mais de quatro anos de pesquisa, constataram que em pouco mais de cinco anos, o maior desses agentes detentores de acervo de patentes acumulou entre trinta e sessenta mil patentes (trata-se da empresa norte-americana *Intellectual Ventures*), constituindo pois o quinto maior portfolio de patentes entre todas as empresas dos Estados Unidos e o décimo quinto maior portfolio de patentes no mundo.

⁵⁹⁵ BAKER, J. B., “*Dynamic competition*” *does not excuse monopolization*, 15/10/2008, acesso em 01/01/2016, p 5; BOHANNAN, C., HOVENKAMP, H. J., *IP and Antitrust: reformation and harm in Boston College Law Review* 51 (2010), pp. 905-906; GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property in Proceedings of the National Academy of Sciences of the*

As conclusões seguintes alcançadas no curso deste trabalho disseram respeito, especificamente, aos *standards* e às patentes que são essenciais à sua implementação nos produtos comercializados no mercado.

Nesse sentido, como fruto do Capítulo 2 da dissertação, concluiu-se que, apesar das vicissitudes eventualmente observadas no processo de estabelecimento de *standards* via SSOs e, a despeito também da apontada diminuição nos incentivos para inovar em tecnologias para as quais já tenha sido definido *standard*, o estabelecimento de *standards* é avaliado como preponderantemente benéfico à economia e, portanto, é incentivado⁵⁹⁶.

Na sequência, o Capítulo 3 da dissertação apresentou e detalhou os efeitos anticompetitivos frequentemente observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards*. Como fruto dessa análise, ratificou-se a conclusão já anotada no Capítulo 2 no sentido de que, não obstante os ditos efeitos anticompetitivos observados com relação aos *standards* – para os fins do Capítulo 3, problemas anticompetitivos decorrentes da prática de patentes essenciais à implementação de *standards*, o que representa o cerne desta dissertação - o estabelecimento destes é avaliado como prevalentemente benéfico à economia e, assim, incentivado⁵⁹⁷.

Unites States of America - PNAS Review 93 (1996), p. 12749. LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 58-64. No mesmo sentido, BASSO, M., *Propriedade intelectual e importação paralela*, São Paulo, Atlas, 2011, p. 206.

⁵⁹⁶ GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 395; GERADIN, Damien, RATO, Miguel, *Can standard-setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on patent hold-up, royalty stacking and the meaning of FRAND*, p. 1; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 602; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 232-233; PICHT, P., *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-11*, 16/11/2015, acesso em 01/02/2016, p. 1.

⁵⁹⁷ GANDAL, N., RÉGIBEAU, P., *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 395; GERADIN, Damien, RATO, Miguel, *Can standard-setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on patent hold-up, royalty stacking and the meaning of FRAND*, p. 1; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 602; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 232-233; PICHT, Peter, *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-11*, 16/11/2015, acesso em 01/02/2016, p. 1.

Referida conclusão sobre o incentivo ao estabelecimento de *standards* apesar dos efeitos anticompetitivos incidentes nesse sentido – especialmente no que diz respeito às patentes que são essenciais à implementação de *standards* – é ratificada pela doutrina. Isto sob a premissa de que, nas hipóteses em que os *standards* e as patentes que lhe são essenciais acarretem efeitos anticompetitivos relevantes, poderão e deverão incidir os remédios jurídicos propostos nesse sentido pelos Direitos Patentário, Concorrencial e Contratual-Empresarial⁵⁹⁸, os quais foram relatados no Capítulo 4 da dissertação.

A conclusão parcial final que foi alcançada como fruto da presente dissertação foi a de que, sobre todos os citados remédios jurídicos de Direito Patentário, Concorrencial e Contratual-Empresarial, propostos como resposta aos efeitos anticompetitivos observados na prática de patentes essenciais à implementação de *standards*, incidem críticas pertinentes⁵⁹⁹, as quais foram também abordadas no Capítulo 4 da dissertação.

Nenhum dos citados remédios jurídicos basta à solução dos problemas de competição observados na praxe de patentes essenciais à implementação de *standards*. Portanto, revela-se fundamental a visão integrativa entre os citados ramos de Direito Patentário, Direito Concorrencial e Direito Contratual-Empresarial, de modo que sejam aplicadas às hipóteses concretas as soluções jurídicas pertinentes e mais adequadas em cada contexto.

⁵⁹⁸ CHRONOPOULOS, A., *Patenting Standards – A case for US antitrust law or a call for recognizing immanent public policy limitations to the exploitation rights conferred by the patent act?* in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 40 (2009), p. 793.; F FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up* in *Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 604-605; GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property* in *Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America - PNAS Review* 93 (1996), pp. 12749-12750; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, pp. 620-625; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 232-233; MERGES, R. P., KUHN, J. M., *An estoppel doctrine for patented standards* in *California Law Review* 97 (2009), p. 20.

⁵⁹⁹ CHRONOPOULOS, A., *Patenting Standards – A case for US antitrust law or a call for recognizing immanent public policy limitations to the exploitation rights conferred by the patent act?* in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 40 (2009), p. 793.; FARRELL, J., HAYES, J., SHAPIRO, C., SULLIVAN, T., *Standard setting, patents and hold-up* in *Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 604-605; GILBERT, R. J., SHAPIRO, C., *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property* in *Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America - PNAS Review* 93 (1996), pp. 12749-12750; LEMLEY, M. A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, M. A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, pp. 620-625; LILLA, P. E., *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014, pp. 232-233; MERGES, R. P., KUHN, J. M., *An estoppel doctrine for patented standards* in *California Law Review* 97 (2009), p. 20.

Diante de todo o exposto, a autora espera e confia em que tenha apresentado contribuição doutrinária relevante sobre matéria ainda pouco abordada no Brasil – justamente, os efeitos anticompetitivos observados na prática das patentes essenciais à implementação de *standards* -, de modo a alavancar o sempre pertinente debate acerca da interface entre a Propriedade Intelectual e o Direito da Concorrência, ramos do Direito que têm em comum a missão de incentivar o desenvolvimento de inovação, via a competição justa e saudável no mercado.

BIBLIOGRAFIA

ALLISON, John R., LEMLEY, Mark. A., *Who's patenting what? An empirical exploration of patent prosecution* in *Vanderbilt Law Review* 53 (2000), pp. 2099-2110.

ALMUNIA, Joaquin, *Introductory remarks on Motorola and Samsung decisions on standard essential patents*, 29/04/2014, Bruxelas, disponível em https://www.europa-nu.nl/id/vjjcj1lrfkw3/nieuws/introductory_remarks_on_motorola_and?ctx=vgq11a2152tc&tab=0&start_tab0=10, acesso em 17/12/2017

ANTON, James J., YAO, Dennis A., *Standard-setting consortia, antitrust and high technology industries* in *Antitrust Law Journal* 64 (1995), pp. 247-265.

AREZZO, Emanuela, *Intellectual property rights at the crossroad between monopolization and abuse of dominant position: american and european approaches compared* in *John Marshall Journal of Computer & Information Law* 24 (2006), pp. 1-45.

ARORA, Ashish, *Refusal to license: a transaction based perspective*, 28/04/2002, disponível em https://www.researchgate.net/publication/239762944_Refusal_to_License_A_Transaction_Based_Perspective, acesso em 02/02/2016.

ARROW, Kenneth J., *Economic welfare and the allocation of resources for invention* in UNIVERSITIES-NATIONAL BUREAU COMMITTEE FOR ECONOMIC RESEARCH, COMMITTEE ON ECONOMIC GROWTH OF THE SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL (Org.), *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, Princeton, Princeton University Press, pp. 609-626.

ASCARELLI, Tulio, *Teoria de la concurrencia y de los bienes imateriales*, Madrid, Bosch, 1970.

AU, Thomas H, *Anticompetitive tying and bundling arrangements in the smartphone industry* in *Stanford Technology Law Review* 16 (2012), pp. 188-228.

BAGNOLI, Vicente, MADI, Maria Fernanda, *Standards como eventual limite à concorrência: breve consideração acerca do cartel do cimento no Brasil* in *Revista de Defesa da Concorrência* 4 (2016), pp. 121-139.

BAKER, Jonathan B., *Beyond Schumpeter vs. Arrow: how antitrust fosters innovation* in *Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 575-602.

BAKER, Jonathan B., “*Dynamic competition*” *does not excuse monopolization*, 15/10/2008, disponível em <https://www.competitionpolicyinternational.com/dynamic-competition-does-not-excuse-monopolization/>, acesso em 01/01/2016.

BARBOSA, Cláudio, *Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação*, São Paulo, Elsevier, 2008.

BARBOSA, Denis Borges, *Abuso de direitos e abuso de poder econômico*, 2005, disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/abuso.doc>, acesso em 19/12/2016.

BARBOSA, Denis Borges, *As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais* in DOS SANTOS, Manoel Joaquim Pereira, JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.), *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*, São Paulo, Saraiva, 2007, pp. 3-54.

BARBOSA, Denis Borges, *Doutrina dos equivalentes em direito de patentes* in DOS SANTOS, Manoel Joaquim Pereira, JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.), *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*, São Paulo, Saraiva, 2007, pp. 185-262.

BARBOSA, Denis Borges, *Propriedade intelectual e poder econômico*, 2002, disponível em www.denisbarbosa.addr.com/15.doc<http://www.denisbarbosa.addr.com/abuso.doc>, acesso em 19/12/2016.

BARBOSA, Denis Borges, *Uma introdução à propriedade intelectual*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges, GRAU-KUNTZ, Karin, *Ensaio sobre o Direito imaterial: estudos dedicados a Newton Silveira*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009.

BARON, Justus, POHLMANN, Tim, *Who cooperates in standards consortia – rivals or complementors?* in *Oxford Journal of Competition, Law and Economics* 9 (2013), pp. 905-929.

BARROSO, Luis Roberto, *Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna: interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS; ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor* in *Revista Forense* 368 (2003), pp. 245-265.

BASSO, Maristela, *Propriedade intelectual e importação paralela*, São Paulo, Atlas, 2011.

BESSEN, James, *Patent thickets: strategic patenting of complex technologies*, 03/2003, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=327760, acesso em 15/01/2017.

BESSEN, James; MEURER, Michael J., *Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put innovators at risk*, Oxford, Princeton University Press, 2008.

BEKKERS, Rudi, UPDEGROVE, Andrew, *A study of IPR practices of a representative group of standards setting organizations worldwide*, 17/09/2014, disponível em http://home.tm.tue.nl/rbekkers/nas/Bekkers_Updegrove_NAS2012_main_report.pdf, acesso em 03/02/2016.

BEKKERS, Rudi, VERSPAGEN, Bart, SMITS Jan., *Intellectual property rights and standardization: the case of GSM in Telecommunications Policy* 26 (2002), pp.171-188.

BIDDLE, Brad, *Five reasons why patent disclosure in standards-setting organizations doesn't work (and what to do instead)*, 01/05/2015, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2669893, acesso em 06/05/2016.

BLIND, Knut, *From standards to quality infrastructure: a review of impact studies and an outlook* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 58-76.

BOHANNAN, Christina, HOVENKAMP, Herbert J., *IP and Antitrust: reformation and harm* in *Boston College Law Review* 51 (2010), pp. 905-992.

BOLDRIN, Michele, ALLAMAND, Juan Correa, LEVINE, David K., ORNAGHI, Carmine, *Competition and innovation* in *Cato Papers on Public Policy* 1 (2011), pp. 2-61.

BOLDRIN, Michele, LEVINE, David K., *Perfectly competitive innovation*, CEPR Discussion Paper No. 3274, 23/04/2002, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=308040, acesso em 27/01/2017.

BOSTYN, Sven, PETIT, Nicolas, *Patent monopoly: a legal fiction*, 31/12/2013, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2373471, acesso em 12/01/2017.

BRANCHER, Paulo Marques Rodrigues, *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*, São Paulo, Singular, 2010.

BROOKS, Roger G., *SSO rules, standardization and SEP licensing: economic questions from the trenches*, in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), pp. 859-878.

BURK, Dan L., *Patent silences* in *Vanderbilt Law Review* 69 (2016), pp. 1603-1630.

BURK, Dan L., LEMLEY, Mark A., *Policy levers in patent law* in *Virginia Law Review* 89 (2003), pp. 1575-1696.

BURK, Dan L., LEMLEY, Mark A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, Chicago, The University Press of Chicago, 2009.

CARNEIRO, Athos Gusmão, *Da Antecipação de tutela*, Rio de Janeiro, Forense, 2002.

CARRIER, Michael A., *A roadmap to the smartphone patent wars and FRAND licensing in CPI Antitrust Chronicle 2* (2012), pp. 2-7.

CARRIER, Michael A., *Innovation for the 21st century: harnessing the power of intellectual property and antitrust law*, Oxford, Oxford University Press, 2009.

CARRIER, Michael A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2011.

CARRIER, Michael A., *A. Pleading standards: the hidden threat to Actavis in New York University Law Review Online 31* (2016), pp. 91-113.

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier, *Tratado de Direito comercial brasileiro*, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1934.

CASS, Ronald A., HYLTON, Keith N., *Laws of creation: property rights in the world of ideas*, Cambridge, Harvard University Press, 2013.

CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da propriedade industrial*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982.

CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da propriedade industrial*, Vol. I, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010.

CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da propriedade industrial*, Vol. II, Tomo I, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010.

CHIEN, Colleen V., LEMLEY, Mark. A., *Patent holdup, the ITC and the public interest in Cornell Law Review* 98 (2012), pp. 1-45.

CHIEN, Colleen V., SHAPIRO, Carl, GILBERT, Richard, RAI, Arti, BURK, Dan, CAHOY, Daniel, CARRIER, Michael, CONTRERAS, Jorge L., COTTER, Thomas, FUSCO, Stefania; GHOSH, Shubba, GOLDMAN, Eric, MILLER, Joseph, RISCH, Michael, SCHULTZ, Jason M., SICHELMAN, Ted, STRANDBURG, Katherine J., VAN ZIMMEREN, Esther, e SHEPPARD, Christal, *RAND patents and exclusion orders: submission of 19 Economics and Law Professors to the International Trade Commission*, 09/07/2012, disponível em <http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1436&context=facpubs>, acesso em 03/12/2015.

CHRONOPOULOS, Apostolos, *Patenting Standards – A case for US antitrust law or a call for recognizing immanent public policy limitations to the exploitation rights conferred by the patent act?* in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 40 (2009), pp. 782-817.

COHEN, Wesley M., NELSON, Richard R., e WALSH, John P., *Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why US manufacturing firms patent (or not)*, 02/2000, disponível em <http://www.nber.org/papers/w7552.pdf>, acesso em 01/12/2015.

COLOMO, Pablo Ibáñez, *Restrictions on innovation in EU Competition Law in European Law Review* 41 (2016), pp. 201-219.

CONTRERAS, Jorge L., *A market reliance theory for FRAND commitments and other patent pledges in Utah Law Review* 15 (2014), pp. 479-558.

CONTRERAS, Jorge L. *A tale of two layers: patents, standardization and the internet in Denver Law Review* pp. 853-895.

CONTRERAS, Jorge L., *CSIRO v. CISCO: the convergence of RAND and non-RAND royalties for standards-essential patents*, 07/12/2015, disponível em <http://patentlyo.com/patent/2015/12/convergence-royalties-standards.html>, acesso em 30/04/2015.

CONTRERAS, Jorge L., *Equity, antitrust, and the reemergence of the patent unenforceability remedy*, *The Antitrust Source*, 10/2011, disponível em http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/oct11_full_source.authcheckdam.pdf, acesso em 14/01/2017.

CONTRERAS, Jorge L., *FRAND market failure: IPXI's standards-essential patent license exchange in Chicago-Kent Journal of Intellectual Property* 15 (2016), pp. 419-440.

CONTRERAS, Jorge L., *Patent pledges in Arizona State Law Journal* 47 (2015), pp. 543-608.

CONTRERAS, Jorge L., *Technical standards and ex ante disclosure: results and analysis of an empirical study in Jurimetrics Journal* 53 (2013), pp. 163-211.

CONTRERAS, Jorge L., *Technical standards and bioinformatics*, American University, WCL Research Paper No. 2014-10, 22/08/2013, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2313788&rec=1&srcabs=2311033&alg=1&pos=2, acesso em 17/12/2017.

CONTRERAS, Jorge L. *When a stranger calls: standards outsiders and unencumbered patents in Journal of Competition, Law and Economics* 12 (2016), pp. 1-33.

CONTRERAS, Jorge L., VERTINSKY, Lisa S., *Pre-competition in North Carolina Law Review* 95 (2016), pp. 67-132.

COTROPIA, Christopher A., *The folly of early filing in patent law in Hastings Law Journal* 65 (2009), pp. 61-130.

DAM, Kenneth W., *Self-help in the digital jungle* in *The Journal of Legal Studies* 28 (1999), pp. 393–412.

DE CARVALHO, Vinicius Marques, *Defesa da concorrência: estudos e votos*, São Paulo, Singular, 2015.

DELIMATSI, Panagiotis, *Introduction: continuity and change in international standardization* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 2-15.

DI BLASI, Gabriel, *A propriedade industrial: o sistema de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia*, Rio de Janeiro, Forense, 2010.

DRAGO, Bruno de Luca, *Standard Essential Patents, FRAND commitments and antitrust law from a Brazilian perspective* in ZARTUR, Cristianne, KATONA, Krisztian, VILLELA, Mariana (Ed.), *Overview of competition law in Brazil*, São Paulo, IBRAC/Editora Singular, 2015, pp. 415-447.

DREXL, Josef, *Anti-competitive stumbling stones on the way to a cleaner world: protecting competition in innovation without a market* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 8 (2012), pp. 507-452.

DREXL, Josef, *Handbook on intellectual property and competition law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2008.

DREXL, Josef, *Real knowledge is to know the extent of one's own ignorance: on the consumer harm approach in innovation-related competition cases*, *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper No. 09-15*, 03/12/2009, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1517757, acesso em 15/01/2017.

ELHAUGE, Einer, *Treating RAND commitments neutrally* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 11 (2015), pp. 1-22.

EPSTEIN, Richard A., *The disintegration of intellectual property? A classical liberal response to a premature obituary* in *Stanford Law Review* 62 (2010), pp. 455-522.

EPSTEIN, Richard A., KIEFF, F. Scott, SPULBER, Daniel F. *The FTC, IP and SSOs: government hold-up replacing private coordination* in *Journal of Competition, Law and Economics* 8 (1), pp. 1-46.

EVANS, David S., PADILLA, Jorge A., *Designing antitrust rules for assessing unilateral practices: a neo-Chicago approach* in *University of Chicago Law Review* 72 (2005), pp. 73-98.

EUROPEAN COMMISSION, *Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardization; final report*, 25/03/2014, disponível em <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4843/attachments/1/translations/en/renditions/pdf>, acesso em 13/12/2015.

EUROPEAN COMMISSION, *Antitrust decisions on standard essential patents (SEPs) – Motorola Mobility and Samsung Electronics – Frequently asked questions*, 29/04/2014, disponível em [http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-14-322_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-322_en.htm), acesso em 13/12/2015.

EWING, Tom, FELDMAN, Robin, *The giants amongst us* in *Stanford Technology Law Review* 1 (2012), pp. 1-63.

FARIA, Isabela Brockelmann, *Considerações sobre essential facilities e standard essential patents nas guerras de patentes* in *Revista de Defesa da Concorrência* 2 (2014), pp.89-105.

FARRELL, Joseph, e SHAPIRO, Carl, *Intellectual property, competition and information technology* in VARIAN, Hal R., FARRELL, Joseph, e SHAPIRO, Carl, *The economics of information technology: an introduction*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 49-85.

FARRELL, Joseph, HAYES, John, SHAPIRO, Carl, SULLIVAN, Theresa, *Standard setting, patents and hold-up* in *Antitrust Law Journal* 74 (2007), pp. 603-670.

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, *Propriedade industrial e defesa da concorrência* in *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual* 8 (1993), pp. 10-12.

FERREIRA, Waldemar, *Tratado de Direito Comercial*, Vol. 6, São Paulo, Saraiva, 1962.

FIPRA INTERNATIONAL, *Standard-Setting in a Global Landscape, report to the European Round Table of Industrialists (ERT)*, 10/2010, disponível em <http://www.ert.eu/document/standard-setting-global-landscape>, acesso em 09/07/2016.

FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga, *Introdução ao Direito da Concorrência*, São Paulo, Malheiros, 1996.

FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga, *Ensaio reunidos*, São Paulo, Singular, 2004.

FRISCHMANN, Brett M., *An economic theory of infrastructure and commons management* in *Minnesota Law Review* 89 (2005), pp. 917-1030.

FORGIONI, Paula, *Os fundamentos do direito antitruste*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005.

FORGIONI, Paula, *A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016.

FORGIONI, Paula, *Contratos empresariais: teoria geral e aplicação*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016.

FOX, Eleanor M., *Economic development, poverty and antitrust: the other path* in *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas* 13 (2007), pp. 211-235.

FUX, Luiz, *Tutela de segurança e tutela da evidência*, São Paulo, Saraiva, 1996.

GALETOVIC, Alexander, GUPTA, Kirti, *Royalty stacking and standard essential patents: theory and evidence from the world mobile wireless industry*, 13/02/2017, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2790347, acesso em 17/12/2017.

GANDAL, Neil, RÉGIBEAU, Pierre, *Standard-setting organizations: current policy issues and empirical evidence* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 394-433.

GARÉ, Elisson, *Indenização por violação de direitos de propriedade industrial: análise da jurisprudência quanto à necessidade de comprovação de danos materiais e os critérios fixados pelos tribunais* in GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca (Org.), *Temas de Propriedade Intelectual: 25 anos de Gusmão & Labrunie*, São Paulo, Gusmão e Labrunie Advogados, 2013, pp.85-113.

GATES, Bill, *Der Weg Nach Vorn: die Zukunft der Informationsgesellschaft*, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1995.

GERADIN, Damien, LAYNE-FARRAR, Anne, PADILLA, Jorge A., *The complements problem within standard setting: assessing the evidence on royalty stacking* in *Boston University Journal of Science and Technology Law* 14 (2008), pp. 144-176.

GERADIN, Damien, RATO, Miguel, *Can standard-setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on patent hold-up, royalty stacking and the meaning of FRAND*, 24/11/2016, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946792, acesso em 17/12/2017.

GILBERT, Richard J., SHAPIRO, Carl, *An economic analysis of intellectual refusals to license intellectual property* in *Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America - PNAS Review* 93 (1996), pp. 12749–12755.

GILBERT, Richard J., SHAPIRO, Carl, *Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no's meet the nineties* in *Brookings Papers on Economic Activity* 28 (1997), pp. 283-349.

GILBERT, Richard J., *Deal or no deal? Licensing negotiations by standard-setting organizations*, 01/12/2011, disponível em <https://econpapers.repec.org/paper/cdlcompol/qt6kv798tf.htm>, acesso em 17/12/2017.

GUZMAN, Andrew T., *International antitrust and the WTO: the lesson from intellectual property*, *UC Berkeley Law & Economics Research Paper No. 2000-20*, 10/2010, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=248317, acesso em 17/01/2017.

GRAU, Eros Roberto, *A ordem econômica na constituição de 1988*, São Paulo, Malheiros, 1997.

GRAU, Eros Roberto, FORGIONI, Paula, *O Estado, a empresa e o contrato*, São Paulo, Malheiros, 2005.

GRINDLEY, Peter C., TEECE, David J., *Managing intellectual capital: licensing and cross-licensing in semiconductors and electronics* in *California Management Review Reprint Series – CMR 39* (1997), pp. 8-41.

HAN, Michael, LI, Kexin, *Huawei v. InterDigital: China at the Crossroads of Antitrust and Intellectual Property*, *Competition and Innovation in Competition Policy International* 1 (2013), pp. 1-9.

HARAGOCLOU, Irina, *Competition law and patents: a follow-on innovation perspective in the biopharmaceutical industry*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2008.

HENRY, Matthew D., TURNER, John L., *Across five eras: patent enforcement in the United States 1929-2006*, 03/2016, disponível em https://www.tilburguniversity.edu/upload/7a5074a5-4a32-492f-8c5f-bc2cd2ea9e05_turner.pdf, acesso em 17/01/2017.

HILTY, Reto M. *Individual, multiple and collective ownership - what impact on competition?*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 11-04, 02/03/2011, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1774802&rec=1&srcabs=1470602&alg=1&pos=8, acesso em 15/01/2017.

HIRSCH, Jerry, JSU, Tiffany, *Elon Musk opens up Tesla patents; it isn't entirely altruistic*, 02/06/2014, disponível em <http://www.latimes.com/business/autos/la-fi-hy-elon-musk-opens-tesla-patents-20140612-story.html>, acesso em 04/01/2017.

HOVENKAMP, Herbert J., *Anticompetitive patent settlements and the Supreme Court's Actavis decision* in *Minnesota Journal of Law, Science & Technology* 15 (2013), pp. 3-29.

HOVENKAMP, Herbert J., *Antitrust and innovation: where we are and where we should be going* in *Antitrust Law Journal* 77 (2011), pp. 749-756.

HOVENKAMP, Herbert J., *Antitrust and patent law analysis of pharmaceutical reverse payment settlements*, 15/01/11, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1741162, acesso em 02/03/2016.

HOVENKAMP, Herbert J., *Antitrust and the patent system: a reexamination* in *Ohio State Law Journal*, 76 (2015), pp. 468-564.

HOVENKAMP, Herbert J., *Competition for innovation*, *U Iowa Legal Studies Research Paper No. 13-26*, 01/10/2012, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2008953, acesso em 17/01/2017.

HOVENKAMP, Herbert J., *Competition in information technologies: standard-essential patents, non-practicing entities and FRAND bidding*, *University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32*, disponível em: http://ir.uiowa.edu/law_pubs/1830/, acesso em 13/02/2016.

HOVENKAMP, Herbert J., *Federal Antitrust Policy, The Law of Competition and Its Practice*, St. Paul, West Academic Publishing, 2016.

HOVENKAMP, Herbert J., *Innovation and competition policy: the innovation commons*, 11/01/2013, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1952091, acesso em 30/04/16.

HOVENKAMP, Hebert J., *IP and antitrust policy: a brief historical overview*, 09/12/2005, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869417, acesso em 30/04/16.

HOVENKAMP, Herbert J., *Innovation and the domain of competition policy in Alabama Law Review* 60 (2008), pp. 103-131.

HOVENKAMP, Herbert J., *IP and antritrust policy: a brief historical overview*, U Iowa Legal Studies Research Paper No. 05-31, 12/2005, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869417, acesso em 14/01/2017.

HOVENKAMP, Herbert J., *Innovation and competition policy, Chapter 4 (2d): competition policy and the patent system. Innovation and competition policy: cases and materials*, 04/10/2011, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1938308, acesso em 14/01/2017.

HOVENKAMP, Herbert J., JANIS, Mark D., LEMLEY, Mark A., *Unilateral refusals to license in Oxford Journal of Competition Law & Economics* 2 (2006), pp. 1-42.

IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL, *Comentários à lei da propriedade industrial*, Rio de Janeiro, Renovar, 2005.

JABUR, Wilson Pinheiro, *Pressupostos do ato de concorrência desleal* in DOS SANTOS, Manoel Joaquim Pereira, JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.), *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*, São Paulo, Saraiva, 2007, pp. 337-380.

KAHIN, Brian, *Shadow patente systems: technology, economics and geopolitics*, Working Paper, East-West Center Workshop on Mega-Regionalism - New Challenges for Trade and Innovation, 26/96/2016, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2745473, acesso em 14/01/2017.

KAPLOW, Louis, SHAPIRO, Carl, *Antitrust*, Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 575, 01/2007, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=961264, acesso em 23/01/2017.

KATZ, Michael L., *Intellectual property rights and antitrust policy: four principles for a complex world* in *Journal of Telecommunications & High Technology Law* 1 (2002), pp. 325-355.

KAUFMAN, Alexander C. *Tesla's clever patent move is already paying off*, 16/06/2014, disponível em http://www.huffingtonpost.com/2014/06/16/tesla-patent-supercharger-station_n_5500724.html, acesso em 04/01/2017.

KIEFF, F. Scott, *The basics matter: at the periphery of intellectual property*, GW Law Faculty Publications & Other Works. 558, 2004, disponível em http://scholarship.law.gwu.edu/faculty_publications/558/, acesso 19/01/2017.

KIEFF, Scott F., *The case for registering patents and the law and economics of present-patent obtaining rules* in *Boston College Law Review* 45 (2003), pp. 55-123.

KIEFF, F. Scott, LAYNE-FARRAR, Anne, *Incentive effects from different approaches to holdup mitigation surrounding patent remedies and standard-setting organizations* in *Journal of Competition, Law and Economics* 9 (2013), pp. 1091-1123.

KILIC, Burcu, BAKER, Brook. *Amicus curiae submission: Eli Lilly Company v. The Government of Canada*, 08/06/2016, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2791659, acesso em 17/12/2017.

KILLICK, James, *ECJ rips up Orange Book! New standards in Europe for SEP injunctions* in *Kluwer Competition Law Blog*, 04/09/2015, disponível em <http://kluwercompetitionlawblog.com/2015/09/04/ecj-rips-up-orange-book-new-standards-in-europe-for-sep-injunctions/>, acesso em 06/11/2017.

KLEIN, Joel I., *Cross-Licensing and antitrust law*, 02/05/1997, disponível em <https://www.justice.gov/atr/speech/cross-licensing-and-antitrust-law>, acesso em 02/01/2016.

KOROSEC, Kirsten, *The one asterisk on Tesla's patent giveaway*, 13/06/2014, disponível em <http://fortune.com/2014/06/13/the-one-asterisk-on-teslas-patent-giveaway/>, acesso em 04/01/2017.

KOVACIC, William E., SHAPIRO, Carl, *Antitrust policy: a century of economic and legal thinking* in *Journal of Economic Perspectives* 14 (2000), pp. 43-60.

KRIKORIAN, Gaëlle, KAPCZYNSKI, Amy (Ed.), *Access to knowledge in the age of intellectual property*, Nova Iorque, Zone Books, 2010.

LABRUNIE, Jacques, TAKESHI, Guilherme Toshihiro, *Justiça especializada em propriedade intelectual : a experiência do Tribunal de Justiça de São Paulo* in GUSMÃO, José Roberto d'Affonseca (Org.), *Temas de Propriedade Intelectual: 25 anos de Gusmão & Labrunie*, São Paulo, Gusmão e Labrunie Advogados, 2013, pp. 163-221.

LANDE, Robert H., *A traditional and textualist analysis of the goals of antitrust: efficiency, preventing theft from consumers, and consumers choice* in *Fordham Law Review* 81 (2013), pp. 2349-2403.

LANDES, William M., POSNER, Richard M., *The economic structure of intellectual property law*, Cambridge, Harvard University Press, 2003.

LANG, John Temple, *Defining legitimate competition: companies' duties to supply competitors and access to essential facilities* in *Fordham International Law Journal* 18 (1994), pp. 439-523.

LAROUCHE, Pierre, VAN OVERWALLE, Geertrui, *Interoperability standards, patents and competition policy* in DELIMATSI, Panagiotis (Ed.), *The law, economics and politics of international standardization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 367-393.

LAYNE-FARRAR, Anne, LLOBET, Gerard, PADILLA, Jorge L., *Payments and participation: the incentives to join cooperative standard setting efforts* in *Journal of Economics & Management Strategy* 23 (2014), pp. 24-49.

LEMLEY, Mark A., *A new balance between IP and antitrust* in *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas* 13 (2007), pp. 237-256.

LEMLEY, Mark A., *Ex-ante versus ex-post justifications for intellectual property* in *University Chicago Law Review* 71 (2004), pp. 129-149.

LEMLEY, Mark A., *Faith-based intellectual property* in *UCLA Law Review* 62(2015), pp. 1328-1346.

LEMLEY, Mark A., *Intellectual property and standard setting* in CARRIER, Michael A. (Ed.), *Intellectual property and competition: critical concepts in intellectual property law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, pp. 591-682.

LEMLEY, Mark A., *IP in a world without scarcity* in *NYU Law Review* 90 (2015), pp. 460-515.

LEMLEY, Mark A., MCKENNA, Mark P., *Is Pepsi really a substitute for Coke? Market definition in antitrust and IP* in *Georgetown Law Journal* 100 (2012), pp. 2055-2117.

LEMLEY, Mark A., MELAMED, D., *Missing the forest for the trolls* in *Columbia Law Review* 113 (2013), pp. 2117-2190.

LEMLEY, Mark A., *Property, intellectual property and free riding* in *Texas Law Review*, 83 (2005), pp. 1031-1076.

LEMLEY, Mark A., SHAPIRO, Carl, *A simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents* in *Berkeley Technology Law Journal* 28 (2013), pp. 1135-1166.

LEMLEY, Mark A., SHAPIRO, Carl, *Patent holdup and royalty stacking* in *Texas Law Review* 85 (2007), pp. 1991-2049.

LEMLEY, Mark A., SHAPIRO, Carl, *Probabilistic patents* in *Journal of Economic Perspectives* 19 (2005), pp. 75-115.

LEONARDOS, Luiz, NUNES, Ricardo Dutra, *Interseção entre direito da propriedade intelectual e direito da concorrência: a origem norte-americana da imunidade Noerr-Pennington e de sua exceção de sham litigation, e a relevância do tema para os titulares de patentes farmacêuticas no Brasil* in GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca (Org.). *Temas de Propriedade Intelectual: 25 anos de Gusmão & Labrunie*, São Paulo, Gusmão e Labrunie Advogados, 2013, pp. 355-404.

LESSIG, Lawrence, *The future of ideas*, Nova Iorque, Random House, 2001.

LILLA, Paulo Eduardo, *Propriedade intelectual e direito da concorrência*, São Paulo, Quartier Latin, 2014.

MACHADO, José Mauro Decoussau, *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007.

MACKAAY, Ejan, *Is the knockoff economy a knock out for intellectual property? Reflections on Kal Raustiala and Christopher Jon Springman The knockoff economy: how*

imitation sparks innovation in *Journal of Intellectual Property, Information Technology, and Electronic Commerce Law* 6-2 (2015), pp. 163-170.

MACKIE-MASON, Jeffrey K., *What to do about unilateral refusals to license?* 22/04/2002, disponível em <https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/49507/doj-ftp-refusals-to-deal.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, acesso em 01/01/2016.

MAIR, Carl, *Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access* in *Utrecht Journal of International and European Law* 32 (2016), pp. 59-88.

MARARA, Thiago, *Sistema brasileiro de defesa da concorrência*, São Paulo, Atlas, 2015.

MARTINS, Ives Gandra da Silva, *Direito econômico e empresarial*, Belém, CEJUP, 1986.

MASKUS, Keith, MERRILL, Stephen A. (Ed.), *Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communication technology*, Washington, The National Academies Press, 2013.

MASKUS, Keith E., *Private rights and public problems: the global economics of intellectual property in the 21st century*, Washington, Peterson Institute for International Economics, 2012.

MCDOUNOUGH III, James F., *The myth of the patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy* in *Emory Law Journal* 56 (2006), pp. 189-228.

MCMANIS, Charles R., CONTRERAS, Jorge L. *Compulsory licensing of intellectual property: a viable policy lever for promoting access to critical technologies?* *American University, WCL Research Paper No. 2014-16*, 23/20/2013, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2342815, acesso em 17/12/2017.

MENELL, Peter, SCOTCHMER, Suzanne, *Intellectual property*, *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 741724*, 10/07/2015, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=741424, acesso em 12/01/2017.

MERGES, Robert P., KUHN, Jeffrey M., *An estoppel doctrine for patented standards in California Law Review* 97 (2009), pp. 1-43.

MERGES, Robert P., *As many as six impossible patents before breakfast: property rights for business concepts and patent system reform in Berkeley Technology Law Journal* 14 (1999), pp. 577-585.

MERGES, Robert P., *Justifying intellectual property*, Cambridge, Harvard University Press, 2011.

MESQUITA, Rodrigo Octávio de Godoy Bueno Caldas, *A ordem econômica e a propriedade intelectual in Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional* 12 (2005), pp. 123-157.

MILLER, Joseph S., *Standard Setting, patents and access lock-in: RAND licensing and the theory of the firm in Industrial Law Review* 40 (2007), pp. 1-45.

MORTON, Fiona Scott, SHAPIRO, Carl, *Patent assertions: are we any closer to aligning reward to contribution? The National Research Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper No. 21678*, 10/2015, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2613189, acesso em 04/01/2017.

MORTON, Fiona Scott, SHAPIRO, Carl, *Strategic patent acquisitions*, 02/07/2013, disponível em <http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/pae.pdf>, acesso em 17/01/2017.

MOSER, Petra, *Patents and innovation: evidence from economic history in Journal of Economic Perspectives* 27 (2013), pp. 23-44.

NUSDEO, Ana Maria de Oliveira, *Defesa da concorrência e globalização econômica: o controle de concentração de empresas*, São Paulo, Malheiros, 2002.

OCTAVIANI, Alessandro, *Estudos, pareceres e votos de direito econômico*, São Paulo, Singular, 2014.

OLIVEIRA, Gesner, RODAS, João Grandino, *Direito e economia da concorrência*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013.

OUELLETTE, Lisa Larrimore, *Pierson, peer review, and patent law in Vanderbilt Law Review* 69 (2016), pp. 1825-1846.

PAES, Tavares, *Propriedade Industrial*, São Paulo, Saraiva, 1982.

PALMER, Tom G., *Intellectual property: a non-posnerian law and economics approach in Hamline Law Review* 12 (1989), pp. 261-304.

PATRA, Soumya Prakash, *Critical appraisal of bolar Exemption with respect to Indian Patent Act 1970*, 03/09/2008, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1262712, acesso em 22/07/2017.

PEREIRA JR., Ademir Antonio. *TCL v. Ericsson: Brazil's first standard essential patents antitrust investigation*, 19/04/2016, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765519, acesso em 17/12/2017.

PETIT, Nicholas. *Huawei v. ZTE: judicial consercatism at the patent-antitrust intersection in CPI Antitrust Chronicles* 10 (2015), pp. 1-8.

PHILIPP, Fernando Eid, *Patente de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação*, São Paulo, Juarez, 2013.

PICHT, Peter, *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-11,

16/11/2015, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2691314, acesso em 01/02/2016.

PITOFISKY, Robert, *Antitrust and intellectual property: unresolved issues at the heart of the new economy* in *Berkeley Technology Law Journal* 16 (2001), pp. 535-559.

PITOFISKY, Robert, *Challenges of the new economy: issues at the intersection between antitrust and intellectual property* in *Antitrust Law Journal* 68 (2001), pp. 913-924.

PITOFISKY, Robert, *The political content of antitrust* in *University of Pennsylvania Law Review* 4 (1979), pp. 1051-1070.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVI, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012.

POSNER, Richard, *Intellectual property: the law and economics approach* in *The Journal of Economic Perspectives* 19 (2005), pp. 57-73.

PRINZLER, Hannah L., *Patent Wars/La Guerre des Brevets*, Filmkantine UG, 2014.

PROENÇA, José Marcelo Martins, *Concentração empresarial e o direito da concorrência*, São Paulo, Saraiva, 2001.

RATHOD, Sandeep K., *The curious case of India's Bolar provision*, 21/05,2017, disponível https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2971521, acesso em 22/07/2017

REMÉDIO MARQUES, J. P. *Propriedade Intelectual e interesse público* in *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra* 79 (2003), pp. 293-354.

RIBAS, Guilherme Favaro Corvo, *Direito antitruste e propriedade intelectual: uma nova abordagem sob a ótica das vendas casadas*, São Paulo, Singular, 2011.

RITTER, Cyril, *Refusal to deal and “essential facilities”*: does intellectual property require special deference compared to tangible property? in *World Competition: Law and Economics Review* 28 (2005), pp. 281-298.

RITTER, Cyril, *How Far Can the Commission Go When Imposing Remedies for Antitrust Infringements?* in *Journal of European Competition Law & Practice Advance Access* 7 (2016), pp. 1-12.

ROCKFELLER, Edwin S., *A religião do antitruste: como a crença cega no antitruste levou a uma aplicação confusa e arbitrária das leis antitruste*, São Paulo, Singular, 2009.

ROSE, Carol M., *Romans, roads and romantic creators: traditions of public property in the information age* in *Law and Contemporary Problems Journal* 66 (2003), pp. 89-110.

ROSENGERG, Barbara, *Considerações sobre direito da concorrência e os direitos de propriedade intelectual* in ZANOTTA, Pedro, BRANCHER, Paulo, *Desafios atuais do direito da concorrência*, São Paulo, Singular, 2008.

SALOMÃO FILHO, Calixto, *Direito concorrencial*, São Paulo, Malheiros, 2013.

SALOMÃO FILHO, Calixto, *Direito concorrencial: as condutas*, São Paulo, Malheiros, 2007.

SALOMÃO FILHO, Calixto, *Razoabilidade e legalidade do licenciamento compulsório do ponto de vista concorrencial* in BASSO, Maristela, SALOMÃO FILHO, Calixto, POLIDO, Fabrício, CÉSAR, Priscilla, *Direitos de propriedade intelectual e saúde pública: o acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil*, São Paulo, IDCID, 2007, pp. 148-166.

SALOMÃO FILHO, Calixto, *Regulação e concorrência: estudos e pareceres*, São Paulo, Malheiros, 2002.

SALOMÃO FILHO, Calixto, *Regulação da atividade econômica (princípios e fundamentos jurídicos)*, São Paulo, Malheiros, 2001.

SALOMÃO FILHO, Calixto, *Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial*, São Paulo, Marcial Pons, 2015.

SCHANZENBACH, Max, *Network effects and antitrust law: predation, affirmative defenses, and the case of US v. Microsoft* in *Stanford Technology Law Review* 4 (2002), pp. 1-7.

SCHAPIRO, Mario Gomes, DE CARVALHO, Vinicius Marques, CORDOVIL, Leonor, *Direito econômico concorrencial*, São Paulo, Saraiva, 2013.

SCHUMPETER, Joseph A., JUNGSMANN, Ruy (Trad.), *Capitalismo, socialismo e democracia*, Rio de Janeiro, Editora Fundo de Cultura, 1961.

SCOTCHMER, Suzanne, *Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law* in *The Journal of Economic Perspectives* 5/1 (1991), pp. 29-41.

SEIDENBERG, Steve, *Stating the obvious*, *ABA Antitrust Section*, 24/10/2006, disponível em http://www.abajournal.com/magazine/article/stating_the_obvious, acesso em 19/12/2016.

SIDAK, Gregory, *How licensing standard-essential patents is like buying a car* in *WIPO Magazine* 3 (2015), disponível em http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2015/03/article_0003.html, acesso em 01/03/2016.

SIDAK, J. Gregory, *Mandating final-offer arbitration of FRAND royalties for standard-essential patents* in *Stanford Technology Law Review* 18 (2014), pp. 1-78.

SIEBRASSE, Norman V., COTTER, Thomas F., *The value of the standard*, *Minnesota Legal Studies Research Paper No. 15-21*, 27/07/2015, disponível em https://www.tilburguniversity.edu/upload/99291884-2e1f-4712-9371-e79fedcf1abc_T.%20Cotter%20%20%20The%20Value%20of%20the%20Standard%20October%207%202015.pdf, acesso em 05/05/2016.

SILVEIRA, Newton, *Propriedade intelectual*, Barueri, Manole, 2005.

SHAPIRO, Carl, VARIAN, Hal R. *The Art of Standards Wars in California Management Review* 41 (1999), pp. 8-32.

SHAPIRO, Carl, *Exclusivity in network industries* in *Antitrust Law Journal* 64 (1995), pp. 673-683.

SHAPIRO, Carl, *Navigating the patent thicket: cross licenses, patent pools and standard-setting* in JAFFE, Adam, LERNER, Joshua, SCOTT, Stern (Ed.), *Innovation policy and the Economy*, Cambridge, MIT Press, 2001, pp. 119-150.

SHAPIRO, Carl, *Setting compatibility standards: cooperation or collusion?* in DREYFUSS, Rochelle Cooper, ZIMMERMAN, Diane Leenheer, FIRST, Harry (Coord.), *Expanding the boundaries of intellectual property: innovation policy for the knowledge society*, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 81-101.

SOBOLEVA, Nadia, WU, Lawrence, *Standard setting: should there be a level playing field for all FRAND commitments?*, 15/10/2013, disponível em <https://www.competitionpolicyinternational.com/standard-setting-should-there-be-a-level-playing-field-for-all-frand-commitments/>, acesso em 03/03/2016.

SPULBER, Daniel F., *How patents provide the foundation of the market for inventions* in *Journal of Competition Law & Economics* 11 (2015), pp. 271-316.

SPULBER, Daniel F., *Innovation economics: the interplay among technology standards, competitive conduct and economic performance* in *Oxford Journal of Competition, Law & Economics* 9 (2013), pp. 777-825.

STIGLITZ, Joseph E., *Economic foundations of intellectual property rights* in *Duke Law Review* 57 (2008), pp. 1693-1724.

STOLL, Thimo, *Are you still in? The impact of licensing requirements on the composition of standards setting organizations*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-18*, 08/12/2014, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2535735, acesso em 10/05/2016.

STOLL, Robert L., *Patent trolls: friend or foe?* in *WIPO Magazine* 2 (2014), disponível em http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/02/article_0007.html, acesso em 10/05/2016.

TEECE, David, SHERRY, Edward, GRINDLEY, Peter, *Patent and "patent wars" in wireless communications: an economic assessment* in *Digiworld Economic Journal* 95 (2014), pp. 85-98.

THE ECONOMIST, *A question of utility*, 08/08/2015, disponível em <http://www.economist.com/node/21660559>, acesso em 02/01/2016.

TREACY, Pat, LAWRENCE, Sophie, *FRANDly fire: are industry standards doing more harm than good?* in *Journal of Intellectual Property, Law and Practice* 3 (2008), pp. 22-29.

WILLIAMS, Fred I., SAFIULLAH, Rehan M., *The Smartphone Patent Wars: A U.S. perspective* in *IP Litigator* 18 (2012), pp. 2-13.

WRIGHT, Joshua D., *Antitrust, multi-dimensional competition, and innovation: do we have an antitrust-relevant theory of competition now?*, *George Mason Law & Economics Research Paper No. 09-44*, 29/08/2009, disponível em http://www.masonlec.org/site/rte_uploads/files/GAI/Readings/Economics%20Institute/Wright_AntitrustMultiDimensionalCompetition.pdf, acesso em 15/01/2017.

WRIGHT, Joshua D., GINSBURG, Douglas H., *Patent assertion entities and antitrust: a competition cure for a litigation disease?* in *Antitrust Law Journal* 79 (2014), pp. 501-526.

WONG-ERVIN, Koren, *Standard-Essential Patents: The International Landscape* in *Intellectual Property Committee - ABA Section of Antitrust Law*, 2014, disponível em https://www.ftc.gov/system/files/attachments/key-speeches-presentations/standard-essential_patents_the_intl_landscape.pdf, acesso em 07/11/2017.

WU, Tim, *Taking innovation seriously: antitrust enforcement if innovation mattered most* in *Antitrust Law Journal* 78 (2012), pp. 313-328.