

ENTRE PRERROGATIVA E ABUSO: ENFORCEMENT E ASSERTION DE STANDARD-ESSENTIAL PATENTS

Otávio Henrique Baumgarten Arrabal

INTRODUÇÃO

Tecnologias¹ foram tornadas cada vez mais complexas, *pari passu* à sociedade. Frequentemente vê-se que a singular solução técnica para um problema técnico, proporcionada por uma engenhosa invenção, tem sido desafiada a lidar com a crescente convergência plural de utilidades e finalidades, cuja atividade de inovação intensivamente “requer a identificação dos problemas certos e o pensamento sobre soluções elegantes” (KERZNER, 2019, ebook, tradução livre), a sustentar que, do ponto de vista de projeto, pesquisa e desenvolvimento, “a tecnologia e a inovação devem ser geridas” (BURGELMAN; CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 2012, p. xiii).

Tal convergência representa verdadeira “fusão e interação das tecnologias” (LIMA, 2019, p. 100) de distintos domínios da técnica² (*techné*), sendo esta “lugar fulcral para a realização dos fins da vida humana” (LIMA, 2019, p. 100), enquanto a vida se desenrolar no paradigma das demandas e necessidades. Em suma, “a consideração do papel da criatividade humana na invenção e na evolução tecnológica é legítima, pois a tradição filosófica da filosofia grega em diante estima a criatividade como condição humana” (BLOK, 2022, p. 59, tradução livre).

¹ “Tecnologia é uma palavra comumente usada e ainda não compreendida em sua totalidade por todos aqueles que a utilizam.” (TROTT, 2012, p. 266)

² “A técnica é, muito provavelmente, contemporânea ao surgimento do ser humano. [...]. O tecnicismo, como decorrência direta da razão científica, é fenômeno mais recente.” (RIBEIRO, 2019, p. 1-2)

Portanto, uma tecnologia pode ser (como costumeiramente é) composta/constituída de várias³ invenções. O reflexo deste contexto demonstra incidência direta no sistema de patentes. Tais invenções⁴, “desde que sejam novas, envolvam atividade inventiva e sejam suscetíveis de aplicação industrial” (REMÉDIO MARQUES, 2021, p. 171), podem ser objeto de resguardo⁵ patentário caso este seja o interesse do inventor ou, como frequentemente ocorre, do[s] agente[s] econômico[s] a titularizar. Justamente, “tecnicidade, meios técnicos, problema técnico, contributo técnico, eis-nos, *inter alia*, perante os atributos delimitadores do *quid* sobre o qual pode incidir um direito de patente”. (REMÉDIO MARQUES, 2021, p. 173)

O fenômeno tecno-comunicacional da interoperabilidade (compatibilidade)⁶ entre sistemas tornou-se comum fundamento de produtos e serviços de base tecnológica, e só o foi em decorrência da instituição de padrões técnicos por *players* interessados, pois que, do ponto de vista de mercado, os *standards* facilitariam “a expansão da utilidade do produto, garantindo assim que o maior número possível de desenvolvedores e fabricantes possa fornecer produtos compatíveis” (ZHANG, 2019, ebook, tradução livre), por conseguinte, “mantendo a concorrência no mercado, reduzindo custos e preços dos produtos, oferecendo uma gama mais ampla de opções aos consumidores e promovendo o interesse público social.”⁷ (ZHANG, 2019, ebook, tradução livre)

³ “[...] é extremamente difícil para uma empresa ficar a par de todas as tecnologias de que necessita para seus produtos. As empresas buscam conhecimento científico de uma variedade de fontes. Por exemplo, a fabricação de um computador exigirá tecnologia de diferentes tipos, incluindo as de microprocessador, monitores e software. Seria quase impossível para uma empresa ser líder de tecnologia em todas essas áreas.” (TROTT, 2012, p. 267)

⁴ O conceito jurídico indeterminado de invenção, situado na lógica do sistema de patentes, é “um conceito funcional, que delimita o círculo de realidades patenteáveis de harmonia com o seu fim, aqui onde não se podem albergar todas e quaisquer criações do espírito humano, mas apenas as criações técnicas.” (REMÉDIO MARQUES, 2021, p. 171)

⁵ “O âmbito de proteção do direito conferido pela patente é condicionado a limites territoriais, temporais e objetivos.” (COUTO GONÇALVES, 2019, p. 93)

⁶ Em alguns contextos, a palavra “interoperabilidade [*interoperability*] é utilizada, ao invés de compatibilidade [*compatibility*], a fim de evitar possíveis ambiguidades com a palavra substituíbilidade [*replaceability*].” (LAPLANTE, 2017, ebook, tradução livre)

⁷ Dentre as visões críticas, há a de que a homogeneidade proporcionada pelo padrão pode levar a “eliminação de alternativas e perda em variedade” (NIKOLIC, 2021, ebook, tradução livre), ou

1 PADRONIZAÇÃO TÉCNICA E ENTIDADES DE PADRONIZAÇÃO (SSO/SDO)

No contexto dos *standards*, o que se quer expressar com “norma técnica” é o produto da atividade de discussão sobre a padronização de um objeto/conhecimento técnico científico/tecnologia, na seara das entidades consorciais organizativas privadas ou públicas em que ocorre tais discussões (nomeadamente fóruns, *unions*, *associations*, *societies*, *consortia*, *organizations* etc., propriamente *standard-setting organizations/standard-development organizations*)⁸. Estrita e primordialmente, “toda norma técnica, enquanto norma de ciência aplicada, baseia-se em paradigmas científicos conhecidos e reconhecidos como válidos pela comunidade científica” (RIBEIRO, 2019, p. 25), atuando com o papel de “normas de aplicação do conhecimento científico estabelecido pelas ciências” várias. (RIBEIRO, 2019, p. 25)

O padrão técnico, por consequência, pode ser entendido como “qualquer conjunto de especificações técnicas que fornece ou pretende fornecer um projeto comum [*common design*] para um produto ou processo” (JACOBSEN apud RANDAKEVICIÚTE, 2015, p. 15, tradução livre), sendo tal conjunto dependente de validação, aprovação e posterior revisão pela comunidade técnica, de líderes, associados e membros interessados. Há, aí,

ainda quando apresentam “barreiras à entrada no mercado ou afetam diretamente o número de fornecedores em determinado mercado, limitam a capacidade dos fornecedores para competir com imposição de regras que reduzem a concorrência de preços ou restringem a publicidade e, ainda, limitam as opções e informações acessíveis aos consumidores.” (BAGNOLI, 2021, ebook)

⁸ Nikolic (2021, ebook, tradução livre) aponta para uma distinção entre “*setting standards*” e “*developing standards*”: “Uma cautela terminológica é necessária. As SDOs são frequentemente referidas como Standard-Setting Organizations (SSOs) e os termos são amplamente utilizados de forma intercambiável. Entretanto, há uma diferença crucial entre “*setting standards*” e “*developing standards*”. Uma implica que existem várias alternativas igualmente eficientes e a tarefa é simplesmente escolher uma que será ‘estabelecida’ [‘set’] como padrão. Exemplos disso são a seleção da forma das tomadas elétricas, o comprimento das bitolas ferroviárias ou materiais a serem utilizados na produção de conduítes. Por outro lado, a outra implica no desenvolvimento simultâneo de novas tecnologias, muitas vezes com grandes despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), e a adoção da solução que oferece desempenho superior”. No presente texto, não levamos em consideração tal distinção.

pelo operador do direito, a necessidade de se notar a nítida distinção entre a norma legislada, de sabença comum do mundo jurídico e político, e o *technical standard*, como preciosamente esclarece Felipe Ribeiro (2019, p. 31):

As normas técnicas gozam, ainda, de autonomia existencial em relação ao direito, característica comum a todas elas e que decorre do fato de as mesmas aperfeiçoarem-se antes de qualquer validação ou inserção jurídica. Possuem, desta forma, existência própria e independente, cujo reconhecimento deve ser conferido pela comunidade científica ou técnica da respectiva área ou campo de pesquisa, independentemente de sua incorporação ou chancela por determinado sistema normativo. Assim, ainda que se possa admitir, no momento de sua elaboração, uma eventual preocupação com seu reconhecimento por parte de determinada ordem jurídica, tal fenômeno não deve ser visto como suficiente para desnaturar sua natureza técnico-científica ou extrajurídica, cuja existência e validade técnica precedem ocasional declaração pelo direito.

As técnicas de padronização (*standard-setting*)⁹ podem ser *de facto* (pela “predominância de uma tecnologia [desenvolvida por um ou mais agentes econômicos] em um mercado” [RANDAKEVICIÚTE, 2015, p. 15, tradução livre]; “regra geral, são resultado das forças de mercado” [ULLOA, 2021, ebook, tradução livre]; vulgo informais) e *de jure* (adstrito a formalidades, “desenvolvidos por meio de procedimentos abertos [no sentido de acessíveis] e que aplicam os princípios do devido processo [*due process*] para a tomada de decisões por consenso” [SPIVAK; BRENNER, 2018, ebook, tradução livre]; “emanam de um processo de formação participativo” [ULLOA, 2021, ebook, tradução livre])¹⁰.

⁹ “Ao falar sobre *standard-setting*, deve-se entender que o procedimento de padronização não diz respeito apenas a um acordo sobre um padrão de tecnologia. Tal procedimento compreende também as ações de tornar o padrão funcional, tornando-o disponível e útil para toda a indústria.” (RANDAKEVICIÚTE, 2015, p. 15, tradução livre)

¹⁰ Para uma explicação mais avançada do funcionamento *de jure* de uma SSO/SDO e de um trâmite de padronização técnica, desde a proposição (*proposal*), a organização e dinâmica dos grupos de trabalho (*work groups*) até a publicação (*publication*), confira Testoni (2020a); “[...] vale observar que cada SSO tem suas próprias regras sobre os critérios de participação nas entidades, os métodos de definição das normas técnicas e regras de voto. De acordo com as melhores práticas internacionais, as regras internas das SSOs e todo o procedimento de definição do standard deve ter um caráter não discriminatório, aberto e transparente, uma vez que deverá ter como objetivo o aumento do bem-estar total do mercado a que se refere.” (Bagnoli. 2021, *op. cit.*)

Dentre alguns exemplos de entidades, estão a International Standards Organization (ISO), a Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)¹¹, a International Telecommunication Union (ITU), dentre outras. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) assume a representação nacional de órgãos como a ISO e representa o país nestas, bem como gestiona a política de normalização brasileira.

Um exemplo interessante relativo a *technical standards* e patentes essenciais são os referentes às tecnologias de codificação e compressão¹² de áudio e vídeo, e de radiodifusão¹³. Inovações e invenções relativas aos domínios da técnica de comunicação eletroeletrônica¹⁴ proporcionaram e proporcionam fluxos constantes de informações e, por consequência, de dados, entre sistemas e pessoas. Repercussões podem ser facilmente percebidas no pertinente a infraestrutura de telecomunicações e na esfera técnica do conteúdo audiovisual.

Digitalização, convergência, acessibilidade, interoperabilidade e mercado são peças-chave neste contexto, que navegam junto ao exponencial crescimento da demanda pelo consumo de conteúdo. Com relação à produção do conteúdo e o desenvolvimento/aplicação técnica de *standards*, o engenheiro de telecomunicações Karl Kuhn (2017, ebook, tradução livre) enfatiza que:

Os progressos alcançados pela indústria até agora teriam sido totalmente inviáveis sem os consideráveis esforços de organizações como a AIMS, ARIB, ATSC, CableLabs, CTA, DVB, IEEE, IETF, ISO, NAB, NABA, SCTE, SMPTE, dentre outras. O trabalho realizado por estas organizações é a base para trazer ordem em benefício de todos no setor. As normas, especificações

¹¹ Interessante a análise de determinadas mudanças ocorridas em 2022 em sede da IEEE Standards Association, vide Mueller (2022).

¹² Para uma descrição detalhada de tal funcionamento tecnológico, recomenda-se conferir Testoni (2020b), Giraldele (2021) e Zatt/Porto (2021).

¹³ Especialmente nesta seara, consoante aos vídeos citados na nota anterior, recomenda-se conferir Rosa (2020).

¹⁴ A Classificação Internacional de Patentes (IPC) cataloga a classe das “técnicas de comunicação elétrica” (H04) e suas subclasses (“comunicação pictórica” [H04N], “transmissão de informações digitais” [H04L], dentre outras), como pertencente à seção H, do domínio da técnica da “eletricidade”.

e práticas devem ser parte integrante de todos os aspectos do ciclo de vida do projeto e do produto, bem como do fluxo de trabalho de ponta a ponta do conteúdo.

Desde os rádios “de pilha” e televisões “de tubo”, das válvulas às ondas de rádio emitidas por torres de transmissão (broadcast)¹⁵, passando pelos *displays* digitais às modernas técnicas de processamento de sinais e pelas redes que constituem a internet, com a integração da radiodifusão ao ambiente de tecnologia da informação, o processo telecomunicacional e a (trans)formação do áudio e do vídeo¹⁶ obedece a rigorosos contextos técnicos padronizados.

2 ESSENCIALIDADE E PATENTES DECLARADAS ESSENCIAIS A UM PADRÃO (SEP)

Como consequência da atividade de padronização, “as SSOs também desempenham um papel crucial na definição das políticas de declaração

¹⁵ “Tradicionalmente, *broadcasting* se baseava em técnicas analógicas, mas no último quarto de século mais ou menos, houve uma migração constante para sistemas digitais, que proporcionam muitos benefícios técnicos e operacionais para os processos de *broadcasting*. O uso crescente de sistemas baseados em computadores revolucionou tanto os estúdios de rádio quanto os de televisão, aumentando a qualidade e a eficiência da criação de conteúdo de mídia audiovisual. Mais recentemente, novos *standards* evoluíram que também permitem a aplicação de técnicas digitais à transmissão de conteúdo para usuários finais de rádio e televisão, melhorando a eficiência e a qualidade da entrega de conteúdo de mídia. [...] Por muitos anos, o termo *broadcasting* significava a transmissão de conteúdo de áudio ou vídeo por meio de ondas de radiofrequência (RF), muitas vezes chamadas de ‘over-the-air’. Mais recentemente, com o desenvolvimento da tecnologia digital avançada, o termo se aplica a muitos tipos diferentes de distribuição de conteúdo.” (PIZZI; JONES, 2014, ebook, tradução livre)

¹⁶ “Os sinais de vídeo diferem dos sinais de imagem em várias características importantes. É claro que a diferença mais importante é que os sinais de vídeo têm uma taxa de quadros [*frame rate*] da câmera de 15 a 60 quadros por segundo, o que proporciona a ilusão de movimento suave no sinal exibido. Outra diferença entre imagens e vídeo é a capacidade de explorar a redundância temporal, bem como a redundância espacial na concepção de métodos de compressão de vídeo. Por exemplo, podemos aproveitar o fato de que objetos em sequências de vídeo tendem a se mover em padrões previsíveis e, portanto, podem ser compensados por movimento de quadro a quadro se pudermos detectar o objeto e sua trajetória de movimento ao longo do tempo. Historicamente, houve cinco grandes iniciativas na codificação de vídeo que levaram a uma gama de padrões de vídeo.” (HASKELL; PURI, 2012, p. 7, tradução livre); “O que começou como um ajuste da taxa de dados unidimensional que refletia a realidade simples de que todos os vídeos codificam de forma diferente, é agora uma análise complexa que incorpora *frame rate*, resolução, *color gamut* e *dynamic range*, bem como rede de entrega e dados relacionados a dispositivos.” (OZER, 2021, tradução livre); “Acredita-se que para os *standards* de compressão de vídeo MPEG-2 e MPEG-4 haja cerca de 800 SEPs declaradas.” (NIKOLIC, 2021, ebook, tradução livre)

[disclosure] e licenciamento de direitos de propriedade intelectual relevantes que possam afetar o desenvolvimento futuro e a adoção de padrões” (CONDE; LI; HUANG, 2019, ebook, tradução livre) e, portanto, agentes econômicos “que participam de um processo de padronização são obrigados a declarar suas patentes, que podem ser essenciais para a implementação do padrão, à SSO. Essas patentes são, portanto, chamadas de patentes essenciais (SEPs).” (CONDE; LI; HUANG, 2019, ebook, tradução livre)

Adán Carlos González Ulloa (2021, ebook, tradução livre) com muita precisão assevera que a essencialidade constitui o “elemento chave”; a “peça principal da relação/interação entre as patentes e os standards”, pois que este “conceito é o que representa os elementos técnicos protegidos que são comuns” entre ambos e que, sem a presença desta, “não haveria conflitos” entre eles.¹⁷

O autor prossegue sustentando que, para além do paradoxal dissenso advindo do fato de que cada SSO pode conceituar particularidades para a compreensão do que seja patentes essenciais de maneira distinta, *prêt-à-porter* “entende-se por essencialidade o vínculo necessário entre a patente e o standard”, havendo a manifestação de tal essencialidade na “coincidência entre o âmbito de proteção da patente, e o que corresponde ao conteúdo das *partes relevantes do standard*”¹⁸, juntamente a presença dos critérios

¹⁷ Importa, aqui, também, abordagens advindas do contexto das *essential facilities*: “A noção de *essential facilities* como teoria tem diferentes abordagens e interpretações, embora em termos de conceito se possa afirmar que é fácil de seguir, pois significa simplesmente o que diz: *essential facility*. A impressão é que se refere a qualquer ‘*facility*’ que seja importante ou necessária - ou seja, essencial - para realizar o comércio como prática negocial rotineira. [...]. Também se refere a algumas dessas *facilities* [no original está no singular] às quais o acesso é vital para manter o acesso ao mercado e talvez à produção. Também inclui qualquer *essential facility* para manter a concorrência no mercado. A impressão original que esse conceito carregava era que se refere a tais ativos ou *facilities* que não podem ser replicados com simplicidade, e onde a restrição de acesso a essas *facilities* restringe ou impede a movimentação de bens e/ou serviços essenciais.” (MALSHÉE, 2018, ebook, tradução livre)

¹⁸ Afirmando (ULLOA, 2021, ebook, tradução livre) sobre as *partes relevantes*, que “há que se levar em consideração que os *standards* são compostos de diferentes tipos de informação, de distinta relevância técnica” (obrigatória, opcional, informativa). O âmbito de proteção da patente refere-se justamente às suas reivindicações: “Em uma nota terminológica, é comum na literatura a utilização do termo ‘*standard essential patent*’, enquanto são apenas as reivindicações específicas

de “necessidade, do ponto de vista técnico e comercial, da solução técnica patenteada”, e “inexistência de alternativas a tal solução”.

Importante enfatizar que as entidades de padronização, no âmbito de sua discricionariedade autorregulatória, apresentam *policy statements* “que orientam a conduta dos membros para ajudar a garantir o bom funcionamento do processo de definição de padrões e a comercialização de padrões após a definição das tecnologias” (LAYNE-FARRAR; SALINGER, 2018, p. 37, tradução livre), as quais regem, dentre outras matérias, “a divulgação, uso e licenciamento de patentes e tecnologias dentro dos padrões que [...] desenvolvem, para ajudar a garantir que as empresas que desejam implementar os padrões da SSO tenham acesso às tecnologias necessárias para a conformidade com os padrões.” (LAYNE-FARRAR; SALINGER, 2018, p. 37, tradução livre)

Tal matéria em especial resulta, principalmente, duas situações de sujeição para com o titular de patentes essenciais membro do SSO, conforme aponta Igor Nikolic (2021, ebook, tradução livre): o dever¹⁹ do membro-titular de declarar a matéria imbuída de essencialidade para o SSO (*duty to disclose SEPs*)²⁰, e o dever do membro-titular de licenciar a patente (*duty to license SEPs*) para *players* terceiros, compromissado (*committed*) às condições tradicionalmente definidas como “justas, razoáveis e não discriminatórias” (*fair, reasonable and non discriminatory* – FRAND).

de uma patente que são essenciais a um standard. As patentes frequentemente incluem dezenas de reivindicações, algumas das quais cobrem a tecnologia incluída em um standard e outras que não. Mesmo dentro da reivindicação, uma parte pode ser essencial e a outra não. A diferença é importante, pois as obrigações de declaração [disclosure] e licenciamento se aplicam apenas às partes essenciais das reivindicações de patentes, e não se estendem às reivindicações não essenciais. Portanto, o termo juridicamente e correto seria ‘standard essential claims of a patent’ ao invés de ‘standard essential patents.’” (NIKOLIC, 2021, ebook, tradução livre)

¹⁹ “O dever, até aqui, foi concebido como uma sujeição, não como uma liberação. [...]. Os homens não podem ver o mundo senão invertido. Este é o resultado de ver no espelho, como disse São Paulo. Contudo, raciocinando acaba-se por compreender que o espelho inverte o que reflete.” (CARNELUTTI, 2003. p. 78)

²⁰ Como já mencionado anteriormente.

3 POOL, PORTFÓLIO E FAMÍLIA DE PATENTES

Com relação ao *pool*, no contexto patentário, ele é em verdade “uma versão altamente desenvolvida do conceito básico da licença cruzada de patentes [*cross license*], [...] complexa e sofisticada” (MALSHEE, 2018, ebook, tradução livre), onde normalmente o “*pooling* envolve um acordo entre pelo menos duas empresas ou mais para compartilhar seus ativos de propriedade intelectual, na forma de patentes, entre si” (MALSHEE, 2018, ebook, tradução livre), sendo que tal “partilha não assume a forma de participação ou propriedade conjunta [*joint holding or ownership*].” (MALSHEE, 2018, ebook, tradução livre)²¹

A patente pode, portanto, ser declarada essencial a um SSO/SDO pelo titular e estar disponível para um *pool* intermediador (sub)licenciá-la. Carmen Rodilla Martí (2016, ebook, tradução livre) avança a reflexão acerca, propriamente, da configuração jurídica dos *pools*:

O fenômeno, como acabamos de afirmar, pode assumir várias formas jurídicas: um único contrato envolvendo várias partes (contrato multilateral), uma série de contratos bilaterais conectados (contratos relacionados/conexos), uma organização próxima a uma empresa, mas sem autêntica personalidade

²¹ Ou seja, “toda esta coleção é mantida [*held*] por um grupo, mas não há mudança de propriedade [*no change in ownership*].” (MALSHEE, 2018, ebook, tradução livre). Um exemplo para *pool* são os constituídos a partir dos standards proferidos pela iniciativa conjunta (*joint*) do MPEG, mencionado anteriormente: “Mas como funciona o licenciamento de patentes [...], ou mais precisamente, de padrões MPEG? Muito simples. Existem os chamados ‘pools de patentes’ nos quais empresas e instituições que contribuíram para um padrão agrupam seus interesses e são representadas por um administrador. No mundo MPEG, existem na verdade dois *players* principais. A MPEG LA, uma *license administration company* independente, atua em nome dos [*on behalf of*] detentores de patentes do MPEG-2 visual e MPEG-4 Visual, bem como dos sistemas MPEG-4. A parte de áudio para ambos é administrada pela Via Licensing, que é uma subsidiária independente da [empresa de P&D em tecnologia de áudio e vídeo] e que desenvolve e administra programas de licenciamento de patentes ou pools de patentes em nome dos proprietários/licenciadores de patentes. Um fato importante a ser percebido nesse contexto é que os pools de patentes são efetivamente uma iniciativa privada dos detentores de patentes em benefício do mercado e não são conduzidos em nome da ISO ou da MPEG, [...]. Os pools de patentes, em essência, operam de forma bastante simples. Os titulares de patentes se reúnem, acordam uma estratégia conjunta e termos mutuamente aceitáveis, e estes são então anunciados com o administrador cobrando as respectivas taxas de licença de patente do mercado, quando aplicável.]” (DIEPOLD; MOERITZ, 2012, ebook, tradução livre). Para mais informações, juridicamente aprofundadas, acerca do MPEG, vide Contreras (2022, p. 898-910).

jurídica [...], ou mesmo pode ser organizado como uma empresa [...]. A doutrina faz uma classificação sintética dos tipos de pools que podem ser encontrados de acordo com uma pluralidade de critérios: (i) composição [abertos ou fechados] (ii) duração [definida ou indefinida] (iii) objetivos ou metas perseguidas [produção e mera comercialização; transferência; padronização etc.] (iv), tamanho do pool e (v) relevância das patentes [complementárias, essenciais/não essenciais ou substitutivas].

Jorge Contreras (2022, p. 887-888, tradução livre) defende dois aspectos funcionais, ditos “forças motivantes” [*motivating forces*], relativos a operação formal de tais *pools*, quais sejam (i) eficiência [*efficiency*] e (ii) permissividade [*enablement*]:

A eficiência é relativamente fácil de se entender. Se uma empresa detém doze patentes cobrindo diferentes aspectos de um motor elétrico, é mais eficiente para um fabricante de motores licenciar todas as doze em uma única transação do que licenciá-las uma a uma. O fabricante pode assim pagar um único *royalty* por cada motor que vende e não tem de determinar quais os motores que praticam [*practice*] quais patentes e contabilizam cada uma separadamente. [...]. O agrupamento de direitos de PI necessários ou bloqueadores, então, permite [*enable*] a produção de bens que de outra forma estariam ausentes do mercado.

A noção de portfólio de patentes é distinta, pois que “pode ser definido como uma coleção de patentes detidas por uma mesma pessoa ou empresa. Pedidos de patente [...] também podem ser englobados pelo portfólio de patentes” (DE JESUS, 2018, p. 51)²². Bem como a noção de família de patentes, que comumente é referida como o depósito e posterior concessão de patentes com o mesmo objeto/invenção, em vários países, “com exatamente a mesma prioridade ou combinação de prioridades.” (MARTÍNEZ, 2011, p. 45)²³

²² Exemplos de portfólios são os estruturados pelos Núcleos de Inovação Tecnológica de Universidades, pelos departamentos de P&D de empresas etc. Essa dissertação referenciada também traz casos interessantes.

²³ Exemplo é o pedido via PCT WO2007095079A1, de título “Processando dado de vídeo” que, além de ter sido analisado e concedido nos Estados Unidos (1ª patente da família, curiosamente com outro título: Adaptar um tipo de codificador [*encoder*] a outro tipo de codificador), também o foi na Alemanha, Inglaterra, Japão, Coreia e China.

4 ENFORCEMENT E ASSERTION ENTRE PRERROGATIVA E ABUSO

Há uma premissa importante da disciplina de Direito de Propriedade Intelectual que não deve ser olvidada neste contexto: a exclusão de terceiros, à luz sempre da exegese constitucional²⁴. No geral, o legítimo titular (ou o licenciado) pode ostentar o “fazer valer” (*enforcement/assertion*)²⁵ de sua situação jurídica subjetiva em face de supostos infratores/contrafatores através do exercício de pretensões inibitórias, compensatórias, indenizatórias etc.

O campo de prerrogativas de um titular é amplo, mas não absoluto. Entre prerrogativa e abuso, por vezes, há um sensível e fino liame. Uma recusa à licença, em determinadas situações, por parte de um agente econômico²⁶ detentor de um robusto portfólio de patentes (principalmente sobre as declaradas essenciais) pode configurar um ilícito concorrencial, por exemplo.

Outra situação que pode ocorrer é o titular ou licenciado não praticante²⁷ (*non-practicing entity/NPE*, que não explora produtivamente as invenções, vulgo

²⁴ “É um dado da natureza que duas liberdades possam colidir em seu exercício, e um dado da razão que caiba ao Direito elaborar uma solução; essa será talvez a mais pertinente das técnicas do Direito Constitucional em si mesmo.” (BARBOSA, [20--])

²⁵ Utilizados, nesse texto, como sinônimos.

²⁶ Ou mesmo uma entidade como um *pool*.

²⁷ Há quem defenda que uma NPE pode ou não ser caracterizada como *patent troll*: “As entidades não praticantes têm uma vantagem quando se trata de litígios por infração [*infringement litigation*]. É comum em processos de violação para um requerido vasculhar seus portfólios de patentes para encontrar uma patente que o requerente esteja infringindo e ajuizar reconvenção [*counterclaim*]. Os requerentes dizem: ‘Se você vai me processar por causa de suas patentes, eu vou processá-lo por violação das minhas’. O acordo pode ocorrer em seguida. Como os NPEs não fazem nada [*do not make anything*], eles estão imunes a reconvenção do requerido. As NPEs também são estruturadas para ações judiciais. Quando uma empresa operacional se torna alvo de uma NPE, os executivos da empresa alvo são afastados da operação de sua empresa. Eles precisam fornecer testemunhos [*provide testimony*], lidar com e-mails, atrasar lançamentos de produtos e interromper o trabalho diário para atender às solicitações de produção de prova [*discovery*]. NPEs não têm esses problemas. Todas as entidades com patentes válidas e reivindicações fortes têm o direito de fazer valer/afirmar [*the right to assert*] suas patentes contra outras entidades que usam a invenção patenteada sem autorização. O caráter da entidade afirmante não incorre em efeitos distintos em seus direitos de propriedade. Os NPEs, no entanto, tornam-se trolls quando distorcem a interpretação das reivindicações de patentes e procuram licenciamentos com utentes não infratores [*innocent user*].” (PARR, 2018, ebook, tradução livre). Esta opinião parece estar coerente com a conceituação de *patent*

patent trolls), que apenas adquire um ou mais portfólios de patentes para incorrer em chicana concorrencial, com acusações ilegítimas de infrações de patentes, que por vezes ventilam o abuso do direito de demandar (*sham litigation*).

Nas questões atinentes a antecipação de tutelas inibitórias do *patent infringement* de SEPs²⁸, a declaração FRAND pode afetar o preenchimento de um dos requisitos autorizativos da medida. William Hubbard (2019, ebook, tradução livre) dá o exemplo norte-americano:

Os tribunais dos EUA têm considerado que as liminares [*injunctions*] são menos propensas a serem concedidas [*to issue*] quando um proprietário da SEP fez uma declaração FRAND, porque o titular da patente pode ser incapaz de arguir [*to establish*] um dano irreparável. Ao comprometer-se a licenciar nos termos FRAND, o proprietário da patente prometeu licenciar a patente para qualquer pessoa disposta a adquirir uma licença nos termos FRAND. Tendo adotado o uso generalizado de sua invenção, mesmo por concorrentes diretos, um proprietário de SEP normalmente não pode arguir que permitir o uso continuado da invenção por um infrator produziria uma forma de dano irreparável. No entanto, os tribunais dos EUA observaram que, em casos apropriados, um proprietário de patente pode obter uma liminar apesar de ter feito um compromisso FRAND, como quando um concorrente se recusa a obter uma licença FRAND, atrasar injustificadamente as negociações FRAND ou for incapaz de pagar cotações FRAND. Este ponto não deve ser exagerado, pois alguns juízes dos EUA expressaram relutância em conceder uma liminar mesmo quando um infrator se recusa a aceitar uma licença FRAND. De acordo com a lei dos EUA, os infratores que negociam de boa-fé [*good faith*],

troll em sentido estrito: “[...] somente serão considerados trolls de patentes os detentores de patentes que fizerem uso anticompetitivo de seus direitos. Em outras palavras, são aqueles proprietários que usam seus direitos exclusivos como mecanismo para litigar ou ameaçar litigar supostos infratores de seus direitos de forma indevidamente agressiva e oportunista. Essas práticas geralmente são acompanhadas pela obtenção de benefícios econômicos excessivos, exigidos com base na eventual posição de domínio que as patentes podem conferir ao seu titular.” (PÉREZ, 2020, p. 39, tradução livre)

²⁸ “A análise de situações que envolvem as SEP desperta a atenção para quatro possibilidades: A primeira se refere à negociação (*negotiation*), onde as partes envolvidas tentam estabelecer os FRAND e muitas vezes acabam recorrendo a terceiros. A segunda se refere à possibilidade de envolver (*hold up*), onde o agente econômico detentor da SEP busca envolver o agente que utilizará a patente e aproveitar do seu poder de mercado para obter valores elevados de royalties, apesar dos termos FRAND. Já a terceira se refere à situação de escapada (*runaway*), na qual o agente econômico quer viabilizar o padrão tecnológico utilizando a SEP, mas não quer estabelecer um acordo com o detentor da SEP. Por fim, a quarta possibilidade se refere à exclusão (*exclusion*), pela qual tanto o detentor da SEP como o agente econômico que quer utilizar a SEP competem no mercado downstream em produtos que utilizam tal padrão, logo o detentor da SEP tenta excluir o seu competidor do mercado não licenciando.” (FRANCESCHINI; BAGNOLI, 2020, p. 664)

mas não concluíram as licenças, provavelmente não enfrentarão liminares por infringir SEPs sujeitos a uma declaração FRAND.

Igor Nikolic (2021, ebook, tradução livre) também destaca o cenário controversial²⁹ da concessão de *injunctons* a titulares de SEPs:

O uso de liminares em favor de SEPs tem sido altamente controverso. Uma liminar é um remédio para a violação de uma patente válida que impede a venda de produtos infratores até que o infrator possa obter uma licença ou realizar o *design around* da patente. As liminares têm sido vistas como a ferramenta mais poderosa para estratégias oportunistas de *hold up* por proprietários de SEP, pois mesmo que um SEP seja considerado válido e infringido, ele pode impedir a venda de todo o produto. Diz-se que os detentores do SEP podem usar liminares, ou mesmo a ameaça [*threat*] de liminares, para forçar os implementadores a aceitar termos de licenciamento excessivos. Assim, muitos argumentaram que as liminares são inconsistentes com os compromissos FRAND e devem, em princípio, não estar disponíveis ou serem concedidas apenas em circunstâncias extremas.”

Neste contexto de *enforcement* e *assertion*, visualiza-se que *relações jurídicas e econômico-sociais* unidas de *cooperação*³⁰ ou *coordenação*, consagradas entre agentes econômicos, no que se refere aos seus comportamentos mercantis *intra* pools e entidades de padronização, podem-

²⁹ O que revela extremamente necessário a produção de provas dotadas da necessária imparcialidade no decurso da ação, a não subtrair ou subverter a prudente atividade de cognição do julgador. “Afinal, como fazer o cidadão crer na legitimidade das decisões se essas não declarassem que a hipótese, sobre a qual a norma incide, configurou-se na realidade? Aí está a raiz de toda a relevância, para a doutrina processual, da verdade substancial. Eis a função primordial do processo: conhecer (*cognoscere*); e essa é a matriz legitimante de toda a atividade jurisdicional.” (MARINONI; ARENHARD, 2019, ebook)

³⁰ “Nas últimas décadas, a cooperação entre agentes econômicos elevou--se, acentuadamente, com os mais diversos objetivos: (i) a repartição do risco econômico de investimentos entre mais de uma entidade (usual em setores de exploração do petróleo, na construção civil, em áreas de pesquisa); (ii) criação de entes para atuação em determinada fase do circuito produtivo; (iii) ingressos em mercados locais, especialmente no contexto da internacionalização da economia; (iv) o compartilhamento de recursos tecnológicos, especialmente com fins de transferência ou complementariedade; e (v) o aproveitamento de vantagens financeiras, com a associação de empresas de países diversos, visando às melhores condições de crédito. Para dar azo à estratégia cooperativa, ou os agentes econômicos recorrem à fusão de empresas, com a perda da independência de uma das partes, ou há o estabelecimento de laços de cooperação, por meio de um agrupamento de sociedades, com a formação de uma entidade dotada ou não de personalidade jurídica própria, ou por meio da celebração de instrumentos contratuais.” (YAMASHITA, 2022, p. 18)

se transmutar em *competição* no seio *concorrencial*, lícita (estratégia, páreo) ou antijurídica (desagravo, abuso).³¹

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O debate³² jurídico e econômico nacionais a respeito dos pools, padrões técnicos e patentes declaradas essenciais vem crescendo gradativamente. Leva a efeito tal debate distintas percepções acerca das necessidades de revisões da política industrial atinente a propriedade industrial e concorrência, e de outras políticas setoriais (a exemplo das telecomunicações).

Também o cenário judicial brasileiro vem apresentando uma crescente participação de agentes econômicos (estrangeiros) travando contendas entre si por infração e/ou nulidade de patentes essenciais, casos estes pendentes de julgamento.

O abuso das prerrogativas de ação por parte dos titulares de SEPs (caso estes não galguem acordos [*settlement*] em face dos alegados infratores, o que não raro constitui um dos objetivos mediatos de tais ações) ou a contrafação de SEPs por parte de infratores, são condutas a serem parametricamente analisadas e balizadas pela jurisprudência pátria com o passar do tempo.

REFERÊNCIAS

BAGNOLI, V. Compliance concorrencial. São Paulo: Thomson Reuters, **Revista dos Tribunais**, 2021.

³¹ Presta-se referência e homenagem a arguta sistematização de Barbosa (2022, p. 17)

³² Vide, *exempli gratia*, (i) textos publicados no Migalhas de Peso, especialmente de Campos/Di Blasi (2022), da Silva (2021), Mostardeiro/Barzilai (2021) e Quintanilha (2020), (ii) na Revista da ABPI, de Pires de Carvalho (2022), Carpena (2022), Guerchon (2018), Viegas (2018) e Bueno (2016), (iii) as monografias de pós-graduação stricto sensu de Ishida (2019), Kilmar (2018), Terng (2018) e Silva (2012), (iv) e textos esparsos como os de da Vaz e Dias (2022), Cunha/Ishida (2021), Barbosa/Guilherme (2021), Proença (2018), Pereira Jr./Rosa (2018), Prata de Carvalho (2016), Faria (2014) e Barbosa (2014), com a devida vênia se deixei de mencionar algum notório.

BARBOSA, D. B. **“Patentes, padrões técnicos e Ofertas de licença FRAND em direito brasileiro”**, 2014. Texto disponível em DBBA.

BARBOSA, D. B. **“Bases constitucionais da propriedade intelectual”**, [20--]. Texto disponível em DBBA.

BARBOSA, P. M. N. **Curso de concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

BARBOSA, C.; GUILHERME, G. O. **“Patentes, padrões tecnológicos e licenças – uma análise pela teoria dos jogos”**. JOTA, 2021.

BLOK, V. The Role of Human Creativity in Human-Technology Relations. **Philosophy & Technology**, v. 35, ed. 3, set. 2022.

BUENO, N. Patentes essenciais e condutas anticompetitivas de poder econômico. **Revista da ABPI**, v. 143, jul-ago 2016.

BURGELMAN, R.; CHRISTENSEN, C.; WHEELWRIGTH, S. **Gestão estratégica da tecnologia e da inovação**. São Paulo: AMGH McGraw-Hill Bookman, 2012.

CAMPOS, P. de A. M.; DI BLASI, C. G. **“O Brasil não se preparou para lidar com as patentes do 5G”**. Migalhas, 2022.

CARNELUTTI, F. **Arte do direito**. Campinas: Bookseller, 2003.

CARPENA, H. Diálogos entre direito do consumidor e propriedade intelectual: o caso das patentes essenciais. **Revista da ABPI**, v. 178, mar-abr 2022.

COUTO GONÇALVES, L. **Manual de direito industrial**. Coimbra: Almedina, 2019.

CONDE, F.; LI, L.; HUANG, C. Standard setting organizations, standard essential patents and FRAND terms: an economic observation. In: LIU, K.; HILTY, R. (ed.). **SEPs, SSOs and FRAND**. Nova Iorque: Taylor & Francis Routledge, 2019.

CONTRERAS, J. **Intellectual Property Licensing and Transactions**. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

DA CUNHA, J. V.; ISHIDA, J. S. Impactos de patentes essenciais a um padrão técnico na implantação de tecnologias 5G: um panorama brasileiro. In: ABRÃO, E. Y. (coord.). **Propriedade intelectual e bens de personalidade: o contemporâneo essencial**. São Paulo: Editora IASP, 2021.

DA SILVA, I. L. “**Patentes essenciais como elemento de integração do 5G**”. Migalhas, 2021.

DE JESUS, C. K. G. **Gestão de portfólio de patentes**. Dissertação de mestrado apresentada ao PPG da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, defendida em 2018.

DIEPOLD, K.; MOERITZ, S. **Understanding MPEG 4**. Nova Iorque: Taylor & Francis Focal Press, 2012.

FARIA, I. B. Considerações sobre essential facilities e Standard Essential Patents nas guerras de patentes de TI. **Revista de Defesa da Concorrência**, v. 2, n. 1, 2014.

FRANCESCHINI, J. I. G.; BAGNOLI, V. **Tratado de Direito Empresarial**. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2020. [Volume 7]

GIRALDELI, F. “**Compressão de vídeo – conceitos gerais**”. Youtube, 2021.

GUERCHON, D. Os polêmicos patent trolls – conceito, críticas e atuação no Brasil. **Revista da ABPI**, v. 152, jan-fev 2018.

HASKELL, B. G.; PURI, A. MPEG Video Compression Basics. In: Chiariglione (ed.). **The MPEG representation of digital media**. Nova Iorque: Springer, 2012.

HUBBARD, T. **U.S. perspectives**. In: LIU, K.; HILTY, R. (ed.). **SEPs, SSOs and FRAND**. Nova Iorque: Taylor & Francis Routledge, 2019.

ISHIDA, J. S. **Licenciamento de patentes essenciais a um padrão técnico: aplicabilidade de doutrina das essential facilities**. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, defendida em 2019.

KERZNER, H. **Innovation Project Management**. Nova Jérsei: John Wiley & Sons, 2019.

KILMAR, S. G. **Patentes essenciais à implementação de standards: efeitos anticompetitivos e as soluções propostas pelos direitos patentário e concorrencial**. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, defendida em 2018.

KUHN, K. Digital Video Standards and Practices. *In*: CAVELL, G.; OSENKOWSKI, T.; LAYER, D.; PIZZI, S.; HAYES, W. (ed.). **National Association of Broadcasters Engineering Handbook**. Nova Iorque: Taylor & Francis Focal Press, 2017.

LAPLANTE, P. **Dictionary of Computer Science, Engineering and Technology**. Nova Iorque: Taylor & Francis CRC, 2017.

LAYNE-FARRAR, A; SALINGER, M. The Policy Implications of Licensing Standard Essential FRAND-Committed Patents in Bundles. *In*: Bharadwaj/Devaiah/Gupta (ed.). **Complications and quandaries in the ICT sector**. Singapura: Springer, 2018.

LIMA, M. **Liberdade de pesquisa científica e inovação na sociedade do conhecimento**. Salvador: Juspodivm, 2019.

MUELLER, F. "IEEE rejoins mainstream of standard-setting world as it undoes key elements of 2015 patent policy that encouraged hold-out by unwilling licensees". FOSS Patents, 2022.

MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C. **Prova e convicção**. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2019.

MALSHEE, D. **Patent Pools, Competition Law and Biotechnology**. Nova Iorque: Taylor & Francis Routledge, 2018.

MARTÍ, C. R. **Consortios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRAND**. Valência: Tirant lo Blanch, 2016. (você pode ler uma resenha nossa deste livro em específico em ARRABAL, O. H. B. “**Padronização técnica, patentes essenciais e cláusulas FRAND: resenha de doutrina**”, Jus Navigandi. 2022.)

MARTÍNEZ, C. Patent families. **Scientometrics**, v. 86, ed. 1, jan., p. 45, 2011.

MOSTARDEIRO, M.; BARZILAI, N. “**Tudo o que você precisa saber sobre patentes essenciais a um standard!**”. Migalhas, 2021.

NIKOLIC, I. **Licensing Standard Essential Patents**. Londres: Bloomsbury, 2021.

OZER, J. “**The Past, Present, and Future of Per-Title Encoding**”. Steaming Media, 2021.

PARR, R. **Intellectual Property**. Nova Jérsei: John Wiley & Sons, 2018.

PEREIRA JR., A. A.; DEL CHIARO, J. Patentes essenciais, hold-up e o papel do antitruste: análise do caso Ericsson v. TCL. In: CAMPILONGO, C. F.; PFEIFFER, R. A. C. **Evolução do antitruste no Brasil**. São Paulo: Editora Singular, 2018.

PÉREZ, M. M. **Patent trolls y derecho de la competencia**. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.

PIRES DE CARVALHO, N. T. As normas técnicas, o direito de patentes e a concorrência. **Revista da ABPI**, v. 179, jul-ago. 2022.

PIZZI, S.; JONES, G. **A Broadcast Engineering Tutorial for Non-Engineers**. Nova Iorque: Taylor & Francis Focal Press, 2014.

PRATA DE CARVALHO, A. G. “**As patentes essenciais a padrões tecnológicos no direito brasileiro**”. CPR LATAM, 2016.

PROENÇA, J. M. M. Pool de patentes, padronização técnica, patentes essenciais e o direito da concorrência. *In*: CAMPILONGO, C. F.; PFEIFFER, R. A. C. **Evolução do antitruste no Brasil**. São Paulo: Editora Singular, 2018.

QUINTANILHA, R. “**A importância das patentes essenciais nas telecomunicações**”. Migalhas, 2020.

RANDAKEVICIÚTE, J. **The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents**. Baden-Baden: Nomos, 2015.

REMÉDIO MARQUES, J. P. Artigo 50. *In*: COUTO GONÇALVES, Luís (org.). **Código da propriedade industrial anotado**. Coimbra: Almedina, 2021.

RIBEIRO, F. **Discricionariedade técnica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

ROSA, V. “**Princípio da Compressão de Vídeo e o Padrão H-264**”. Youtube, 2020.

SILVA, D. F. **Pools de patentes: impactos no interesse público e interface com problemas de qualidade do sistema de patentes**. Tese de doutorado apresentada ao Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, defendida em 2012.

SPIVAK, S.; BRENNER, F. C. **Standardization Essentials**. Nova Iorque: Taylor & Francis CRC, 2018.

TESTONI, V. “**A brazilian flavor in future JPEG & MPEG standards**”. Youtube, 2020a.

TESTONI, V. “**Entrevista completa sobre compressão de vídeo**”. Youtube, 2020b.

TERNG, V. **Agrupamento de patentes: efeitos concorrenciais e à inovação**. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, defendida em 2018.

TROTT, P. **Gestão da inovação e desenvolvimento de novos produtos**. Porto Alegre: AMGH Bookman, 2012.

ULLOA, A. C. G. **Las patentes esenciales en los estándares tecnológicos: prevención y reacción frente a las conductas oportunistas**. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi, 2021.

VAZ E DIAS, J. C. O acesso às tecnologias essenciais patenteadas por meio do contrato de licença FRAND: peculiaridades jurídicas e limitações proprietárias. In: FRAZÃO, A.; MONTEIRO DE CASTRO, R. R., CAMPINHO, S. **Direito Empresarial e suas interfaces: homenagem a Fábio Ulhoa Coelho**. São Paulo: Quartier Latin, 2022. [Volume I]

VIEGAS, J. L. B. Standard Essential Patents: implicações para seu licenciamento e repercussões concorrenciais. **Revista da ABPI**, v. 117, mar-abr 2022.

YAMASHITA, H. T. **Cooperação empresarial**. São Paulo: Almedina, p. 18, 2022.

ZATT, B.; PORTO, M. “**DPVSA 2021** – Princípios de codificação de vídeo”. Youtube, 2021.

ZHANG, J. De facto standards. In: LIU, K.; HILTY, R. (ed.). **SEPs, SSOs and FRAND. SEPs, SSOs and FRAND**. Nova Iorque: Taylor & Francis Routledge, 2019.