

ACORDO DA SESSÃO DE TRABALHO DO CEN

CWA 95000

Junho de 2019

ICS 03.140

versão em português

Princípios fundamentais e abordagens para licenciamento de Patentes Essenciais às Normas (PEN)

Este Acordo da Sessão de Trabalho do CEN/CENELEC foi elaborado e aprovado por uma sessão de trabalho com representantes das partes interessadas, cuja constituição está indicada no prefácio deste Acordo da Sessão de Trabalho.

O processo formal seguido pela sessão de trabalho no desenvolvimento deste Acordo da Sessão de Trabalho foi endossado pelos Membros Nacionais do CEN e do CENELEC, mas nem os Membros Nacionais do CEN e do CENELEC nem o Centro de Gestão do CEN-CENELEC podem ser responsabilizados pelo conteúdo técnico deste Acordo da Sessão de Trabalho do CEN/CENELEC ou possíveis conflitos com normas ou legislação.

Este Acordo da Sessão de Trabalho CEN/CENELEC não pode de forma alguma ser considerado uma norma oficial desenvolvida pelo CEN e CENELEC e seus Membros.

Este Acordo da Sessão de Trabalho do CEN/CENELEC está disponível publicamente como um documento de referência das Agências Nacionais de Normalização dos Membros do CEN e dos Comitês Eletrotécnicos Nacionais do CENELEC.

Os membros do CEN e do CENELEC são as entidades nacionais de normalização e os comitês eletrotécnicos nacionais da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Antiga República Iugoslava da Macedônia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Romênia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Reino Unido.



COMITÉ EUROPEU DE NORMALIZAÇÃO
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Centro de Gestão do CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelas

© 2019
CEN/CENELEC

Todos os direitos de exploração, sob qualquer forma e por qualquer meio, são reservados em todo o mundo aos membros nacionais do CEN e aos membros do CENELEC.

N.º da ref.:CWA 95000:2019 E

Índice

	Página
Prefácio europeu	3
Introdução	6
1 Escopo.....	9
2 Resumo dos princípios fundamentais de licenciamento de documentos e PEN	9
3 Resumo dos processos de licenciamento e melhores práticas	10
3.1 As partes	11
3.2 Acordos de não divulgação (<i>Non-Disclosure Agreements, NDAs</i>) nas negociações de licenciamento de PENs	13
3.3 Os fundamentos de um contrato de licença FRAND	14
3.4 Metodologias de avaliação de PENs.....	14
3.5 Recusas de licença	16
3.6 Portfólios de PENs e licenciamento de portfólio.....	16
3.7 Disputas	17
3.8 Liminares.....	18
3.9 SDOs e possíveis melhorias de SDOs	18
3.10 Licenciamento por meio de pools de patentes	18
4 Licenciamento em termos FRAND: um cenário de mercado	19
4.1 Histórico do mercado	19
4.2 Contexto, aspecto do direito da concorrência e função de interesse público da obrigação FRAND... ..	21
4.3 Consideração dos interesses das PME.....	27
5 Princípios básicos para abordar as principais questões de licenciamento FRAND e de PENs: um contexto legal e factual	28
5.1 O uso e uso indevido de liminares e ameaças de liminares nas negociações de PENs.....	28
5.2 Licenças para qualquer licenciado voluntário	33
5.3 Metodologias de avaliação FRAND.....	35
5.4 Licenciamento de portfólio e tratamento de patentes contestadas.....	37
5.5 Transparência e previsibilidade	40
5.6 Transferência e desagregação de patentes.....	43
6 Conclusão.....	44
Anexo A — Perguntas frequentes (FAQ)	45
Anexo B — Documentação relativa às negociações de licenciamento	50

Prefácio europeu

O CWA 95000:2019 foi desenvolvido de acordo com o Guia 29 do CEN-CENELEC “Acordos das Sessões de Trabalho do CEN/CENELEC” e com as disposições relevantes do Regulamento Interno do CEN/CENELEC — Parte 2.

Um Acordo da Sessão de Trabalho do CEN/CENELEC (*CEN/CENELEC Sessão de Trabalho Agreement*, CWA) é um acordo, desenvolvido e aprovado por uma Sessão de Trabalho do CEN/CENELEC e de propriedade do CEN/CENELEC na forma de uma publicação, que reflete o consenso dos indivíduos e organizações identificadas responsáveis por seu conteúdo. Um CWA é destino ao uso voluntário pelas partes que desejam implementar seu conteúdo. Um CWA não deve ser interpretado como aconselhamento jurídico endossado com autoridade pelo CEN/CENELEC.

Este Acordo da Sessão de Trabalho, incluindo os seus Anexos (CWA) foi elaborado e aprovado por uma Sessão de Trabalho de representantes das partes interessadas em 16/01/2019, cuja constituição foi apoiada pelo CEN e CENELEC na sequência de um convite público à participação. A reunião inicial da Sessão de Trabalho ocorreu no dia 12/02/2018.

As organizações que apoiaram o consenso representado por este CWA foram provenientes dos seguintes setores econômicos: Semicondutores; Automotivo; Telecomunicações; IoT; Sem fio; Equipamentos tecnológicos; Jurídico; Programas; PME de tecnologia; e Fabricação.

O processo formal seguido pela Sessão de Trabalho no desenvolvimento deste CWA foi endossado pelos Membros Nacionais do CEN/CENELEC, mas nem os Membros Nacionais do CEN/CENELEC nem o Centro de Gestão CEN-CENELEC podem ser responsabilizados pelo conteúdo do CWA.

A consulta pública referente a este CWA começou em 29/01/2019 e terminou em 28/03/2019.

A revisão final deste CWA antes da publicação foi iniciada em 24/04/2019 e encerrada com sucesso em 02/05/2019. O texto final deste CWA foi submetido ao CEN para publicação em 03/05/2019.

Abaixo está uma lista das empresas/organizações que desenvolveram e aprovaram este CWA:

- **ACT The App Association**
- **AirTies Wireless Network**
- **Apple Inc.**
- **Bayerische Motoren Werke AG**
- **Cisco Systems, Inc.**
- **Creo Group**
- **Denso International Europe**
- **Deutsche Telekom AG**
- **Fair Standards Alliance**
- **Groupe Renault**
- **Honda Motor Co., Ltd.**
- **Juniper Networks**

- **Multispectral Limited**
- **N&M Consultancy**
- **Nordic Semiconductor ASA**
- **Ponti & Partners SLP**
- **Sequans Communications**
- **SolidQ**
- **TapTap**
- **Telit Communications SpA**
- **Volkswagen AG**
- **Wyres SAS**

Além disso, embora as seguintes empresas/organizações não tenham participado na elaboração deste documento, manifestam o seu apoio geral ao seu conteúdo:

- **ACEA (European Automobile Manufacturers' Association)**
- **Andaman7**
- **BadVR**
- **Barefoot & Co.**
- **Blue Badge Insights**
- **Bullitt Group**
- **Concentric Sky**
- **Crosscall**
- **Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG**
- **EDMI Limited**
- **Egylis**
- **emporia**
- **Eucomreg**
- **Fairphone**
- **Ford**
- **High Tech inventors Alliance**

- **Hitachi ltd.**
- **HP Inc.**
- **IP2Innovate**
- **Kamstrup A/S**
- **Lenovo**
- **MotionMobs**
- **Nationsorg**
- **Nouss**
- **PSA Groupe**
- **Sagemcom**
- **Sierra Wireless**
- **Sigao Studios**
- **Sky**
- **Southern DNA**
- **Synesthesia**
- **Toyota Motor Corporation**
- **U-Blox**
- **Valeo**

Os Participantes do CWA incentivam que todas as partes interessadas forneçam feedback e comentários ao CWA e esperam que tal feedback, bem como futuros desenvolvimentos jurídicos e comerciais, possam levar a futuras atualizações do CWA. Os Participantes incentivam que quaisquer sugestões de conteúdo adicional ou atualizado possam ser enviadas através da Secretaria do CWA (DIN).

Este Acordo da Sessão de Trabalho está disponível publicamente como documento de referência dos Membros Nacionais do CEN/CENELEC: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Antiga República Iugoslava da Macedônia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Reino Unido.

Introdução

As normas técnicas ajudam a impulsionar a economia global moderna. À medida que o setor continua a se desenvolver e a evoluir na Europa e globalmente, novas normas são direcionadas para a chamada “Internet das Coisas” (*Internet of Things, IoT*), o conjunto de normas “5G” e outras tecnologias normalizadas da próxima geração. Prevê-se que cada vez mais setores incorporarão estes tipos de tecnologias normalizadas e a interoperabilidade que elas proporcionam.

As tecnologias normalizadas são comumente desenvolvidas por organizações de desenvolvimento de normas (*standard development organizations, SDOs*),¹ em que os participantes do setor e outras partes interessadas se reúnem para desenvolver e chegar a um acordo sobre as especificações técnicas. Embora existam centenas de SDOs significativos, alguns SDOs europeus e internacionais proeminentes incluem:

- o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (*European Telecommunications Standards Institute, ETSI*), que se concentra em normas de telecomunicações;
- o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), que é o maior órgão técnico do mundo e se concentra em comunicações com e sem fio, bem como em outras soluções industriais;
- a União Internacional de Telecomunicações (UIT), que é uma agência das Nações Unidas (ONU) focada na normalizadas em tecnologias de telecomunicações, vídeo e áudio, e que normalmente trabalha em parceria com dois outros SDOs importantes, a Organização Internacional de Padronização (*International Organization for Standardization, ISO*) e a Comissão Eletrotécnica Internacional (*International Electrotechnical Commission, IEC*);
- o Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica (CENELEC), responsável pela normalização europeia na área da engenharia elétrica, e o Comité Europeu de Normalização (CEN), responsável pela normalização europeia em outras áreas; e
- Várias organizações nacionais de normalização, como o Instituto Alemão de Padronização (*Deutsches Institut für Normung* ou DIN), que é a organização nacional alemã para normalização e delegada para participação na ISO.

Ao desenvolver normas técnicas, os SDOs podem desenvolver especificações que incorporem tecnologias que podem, em muitas situações, ser objeto de patentes (ou pedidos de patente pendentes) detidas pelo contribuinte da especificação ou por terceiros. Patentes que são necessárias para implementar uma norma são chamadas de patentes essenciais às normas (PENs).² Nos SDOs, é comum que as empresas participem tanto como contribuintes para o desenvolvimento de normas, como também como participantes do mercado que pretendem comercializar produtos que implementam a norma, uma vez finalizada. Os esforços para criar divisões acentuadas entre os chamados “contribuintes” e os chamados “implementadores” costumam ser incorretos e tendem a descaracterizar os interesses dos participantes do SDO no desenvolvimento de normas fortes, utilizáveis e bem-sucedidas. Além disso, existem muitas empresas que são tanto “contribuintes” como “implementadoras” de normas.

¹ Os SDOs também podem ser chamados de “organizações de definição de normas” ou SSOs (*standard setting organizations, SSO*). Os termos devem ser usados aqui de forma intercambiável.

² As políticas de patentes dos SDOs podem fornecer mais especificidade ou informações na definição de PENs sujeitas à política específica. Além disso, é importante notar que uma patente não é uma PEN simplesmente porque o titular da patente o afirma. Quando existem litígios sobre essencialidade, violação, validade ou similares, os tribunais nacionais costumam ser o órgão apropriado para determinar se uma patente é ou não uma PEN.

As patentes recompensam a inovação e é importante que os SDOs tenham a capacidade de incorporar novas tecnologias inovadoras. O desafio é proteger-se contra o potencial abuso do efeito “lock-in” (aprisionamento), quando os concorrentes selecionam tecnologia patenteada para normalização, criando assim uma incapacidade de concepção em torno dessa tecnologia.

Para resolver estas questões de retenção ou “hold up” da normalização, como são frequentemente denominadas, os SDOs, como os listados acima, normalmente adotam políticas de patentes que preveem o licenciamento de PENs em termos especificados justos, razoáveis e não discriminatórios (*fair, reasonable and non-discriminatory*, FRAND).

Os SDOs diferem até certo ponto em relação às suas políticas de licenciamento de PENs, e os termos de licenciamento podem ser um fator considerado quando as partes interessadas decidem se participarão de um determinado esforço de normalização. Por exemplo, alguns SDOs fornecem licenciamento FRAND isento de royalties (*FRAND royalty free*, FRAND-RF ou FRAND-Zero) de PENs aplicáveis às suas normas. Outros SDOs adotaram políticas que preveem licenciamento em termos FRAND, que podem incluir royalties. O foco deste CWA será respeito daqueles SDOs que operam sob políticas que envolvem obrigações de licenciamento FRAND que podem incluir royalties.³

De acordo com as políticas FRAND, os participantes nas normas prometem voluntariamente licenciar as suas patentes em termos justos e razoáveis. Isto garante aos titulares de patentes a capacidade de obter um valor razoável e não discriminatório para as patentes com contribuição aos SDO, ao mesmo tempo que lida com (desde que o compromisso FRAND seja respeitado) os interesses dos SDO e dos participantes dos SDO para mitigar a possibilidade de atraso no PEN.

Nos últimos anos, tem havido muitos debates, disputas, litígios judiciais e, mais recentemente, investigações governamentais e regulamentares envolvendo divergências em torno de obrigações que surgem do compromisso voluntário FRAND (ou “obrigações FRAND”). Estas questões são de importância crescente à medida que as tecnologias normalizadas, incluindo as tecnologias de comunicação sem fios, avançam para novos setores, como a automotiva, a industrial, a energia, as finanças, os transportes, o armazenamento, as infraestruturas e a segurança.

Este CWA busca (a) fornecer informações educacionais e contextuais sobre o licenciamento de PENs e a aplicação FRAND, (b) identificar e ilustrar algumas das questões que as partes negociadoras podem encontrar e (c) estabelecer alguns dos principais comportamentos e “melhores práticas” que as partes podem optar por adotar para resolver quaisquer questões de licenciamento de PENs de forma amigável e em conformidade com a obrigação FRAND. A nossa esperança é que este CWA possa ajudar negociadores experientes e inexperientes de PENs e informar quaisquer outras partes interessadas sobre como chegar a acordos justos de forma mais eficaz e promover melhor os objetivos e interesses do setor, da normalização e, em última análise, dos consumidores.

Para desenvolver este CWA, que foi organizado sob a tutela do CEN-CENELEC e com o DIN servindo como Secretária, foi publicado um convite público à participação pelo CEN-CENELEC. Mais de cinquenta partes participaram de uma reunião “inicial” na sede do DIN em Berlim para iniciar o processo de desenvolvimento. Os participantes trocaram vários rascunhos, cada um deles sujeito a comentários e

³ Em geral, este CWA refere-se a “normas”, mas observa-se que, dependendo do contexto, vários termos podem ser usados para se referir a tecnologias normalizadas. Por exemplo, o Regulamento (UE) 1025/2012 sobre normalização europeia define o significado dos termos “norma” e “especificação técnica”, ambos relevantes para este documento. Da mesma forma, alguns SDOs podem usar termos como “produto final”, “resultados técnicos”, “recomendação” ou outros termos. Neste CWA, o termo “norma” é usado geralmente para se referir a vários tipos de tecnologias normalizadas, independentemente do nome formal que possa ser aplicável no contexto ou organização específicos. Conforme observado, o foco deste CWA é abordar SDOs e normas que envolvem obrigações de licenciamento FRAND que podem incluir royalties.

CWA 95000:2019 (E)

edição por todo o grupo de participantes. Em última análise, este CWA acordado foi desenvolvido.

Embora este CWA reflita abordagens práticas e opiniões políticas aprovadas, em uma base de consenso geral, pelos signatários, nota-se que as posições corporativas detalhadas de cada um dos participantes podem não estar refletidas em cada aspecto do projeto, e reconhece-se que tais posições corporativas podem incluir melhores práticas adicionais ou diferentes. Da mesma forma, embora o CWA ofereça orientações e práticas que as partes negociadoras podem optar por apoiar nas suas próprias negociações, enfatiza-se que todos os participantes neste CWA, e todos os outros, permanecem livres para prosseguir as suas próprias negociações de licenciamento individuais, caso a caso, sejam ou não empregadas as abordagens aqui estabelecidas. Embora os tribunais e outros decisores possam ter em conta as questões políticas, abordagens e práticas aqui abordadas, e embora o CWA identifique uma série de decisões jurídicas de apoio, as abordagens jurídicas podem muitas vezes diferir de país para país, e nada aqui pretende sugerir que um determinado tribunal ou outro decisor apoiará cada uma das questões, abordagens ou práticas estabelecidas.

Este CWA não constitui aconselhamento jurídico. As partes deverão sempre consultar seus próprios consultores e advogados, conforme necessário, em relação às suas negociações específicas, caso a caso.

1 Escopo

Este CWA aborda alguns dos principais comportamentos e “melhores práticas” que as partes podem optar por adotar para resolver quaisquer questões de licenciamento de PEN de forma amigável e em conformidade com a obrigação FRAND, e de uma forma que possa ser benéfica para a inovação, o setor, a normalização e, em última análise, os consumidores. O CWA aborda práticas de licenciamento de PEN nos setores 5G e IoT, bem como em outras áreas onde as PENs são aplicáveis. O CWA também fornece informações educacionais e contextuais sobre o licenciamento de PEN e a aplicação FRAND.

2 Resumo dos princípios fundamentais de licenciamento de documentos e PEN

Este CWA inclui uma Introdução, seis Seções e dois Anexos, da maneira descrita a seguir:

- A **Introdução** oferece uma breve visão geral das questões do setor abordadas e do importante impacto econômico e empresarial que as normas e PEN têm na economia europeia e internacional.
- A **Seção 1** identifica o escopo do documento e identifica as áreas que o CWA aborda.
- Esta **Seção 2** resume o CWA e lista os Princípios Fundamentais para o licenciamento de PEN que foram identificados e acordados pelos Participantes do CWA.
- A **Seção 3** oferece um resumo prático das “melhores práticas” de licenciamento de PEN, que incorporam e apoiam os Princípios Fundamentais e que podem ajudar a facilitar um processo FRAND e resultar na condução de negociações bilaterais.
- A **Seção 4** oferece um contexto de mercado, bem como um resumo das considerações relevantes do direito da concorrência importantes para a compreensão e aplicação da obrigação FRAND.
- A **Seção 5** oferece uma revisão e análise jurídica mais detalhada da obrigação FRAND, incluindo extensa citação da lei aplicável, como uma explicação e apoio aos seis Princípios Fundamentais para o licenciamento de PEN aí estabelecidos.
- A **Seção 6** oferece uma breve conclusão do CWA.
- O **Anexo A** lista as Perguntas Frequentes (FAQs) e oferece respostas que podem ser úteis para as partes envolvidas no licenciamento de PEN.
- Por fim, o **Anexo B** lista materiais que devem estar prontamente disponíveis para as partes negociadoras, no interesse da transparência e para facilitar o licenciamento de PEN com base em uma base comum de informações e fatos.

Embora as partes em negociação possam, em alguns casos, concentrar-se nas questões práticas abordadas no resumo das “melhores práticas” da Seção 3, também deve ser entendido que os seis Princípios Fundamentais resumidos abaixo, bem como a base jurídica subjacente, portanto, conforme estabelecido na Seção 5, ajudam a impulsionar as práticas de licenciamento FRAND e fundamentá-las em processos e abordagens que facilitem os resultados FRAND. Os seis Princípios Fundamentais são:

Princípio Fundamental 1: *um titular de PEN FRAND não deve ameaçar, solicitar ou executar uma liminar (ou processos semelhantes de exclusão de facto), exceto em circunstâncias excepcionais e apenas quando a compensação FRAND não puder ser tratada através de adjudicação, por exemplo, falta de jurisdição ou falência. As partes devem procurar negociar os termos FRAND sem qualquer alavancagem injusta de “hold up” associada a liminares ou outros processos de facto de exclusão de mercado.*

Princípio Fundamental 2: *uma licença FRAND deve ser disponibilizada a qualquer pessoa que queira implementar a norma relevante. Recusar-se a licenciar alguns implementadores é a antítese da promessa FRAND. Em muitos casos, o licenciamento de atividades antes da produção pode criar eficiências significativas que beneficiam o titular da patente, o licenciado e o setor.*

Princípio Fundamental 3: *as PENs devem ser avaliadas com base em seus próprios méritos técnicos e escopo, e não com base em valores ou usos posteriores. Em muitos casos, isto implicará concentrar-se no menor componente que infringe direta ou indiretamente a PEN, e não no produto final que incorpora tecnologias adicionais. Conforme observado pela Comissão Europeia, as avaliações do PEN “não devem incluir qualquer elemento resultante da decisão de incluir a tecnologia na norma”. Além disso, “ao definir um valor FRAND, as partes precisam de ter em conta uma taxa agregada razoável para a norma”.*

Princípio Fundamental 4: *embora, em alguns casos, as partes possam concordar mútua e voluntariamente com uma licença de portfólio (mesmo incluindo algumas patentes sujeitas a divergências), nenhuma parte deve reter uma licença FRAND para patentes que sejam consideradas essenciais com base em divergências relativas a outras patentes dentro um portfólio. Esta abordagem pode permitir que as partes identifiquem áreas de acordo dentro de um portfólio de patentes, apesar de outras áreas de desacordo. Para patentes que não sejam acordadas, nenhuma parte deve ser forçada a obter uma licença de portfólio e, se houver uma disputa sobre algumas patentes, o titular da PEN deve cumprir o seu ônus de prova sobre o mérito (por exemplo, para estabelecer que a suposta PEN é violada e exige pagamento, e para estabelecer a taxa FRAND).*

Princípio Fundamental 5: *nenhuma das partes em uma negociação FRAND deve procurar forçar a outra parte a acordos de sigilo demasiado amplos. Algumas informações, como listas de patentes, quadros de reivindicações que identificam produtos relevantes, termos de licenciamento FRAND, aspectos do histórico de licenciamento anterior e similares são importantes para a avaliação de termos FRAND potenciais, e a disponibilidade pública desses materiais pode apoiar o interesse público em termos consistentes e aplicação justa FRAND. Um titular de patente não deve procurar explorar a sua vantagem de informação relativa às patentes ou licenças anteriores para interferir com a capacidade do potencial licenciado de negociar eficazmente.*

Princípio Fundamental 6: *as obrigações FRAND permanecem inalteradas apesar das transferências de patentes, e as transações de vendas de patentes devem incluir linguagem expressa para esse efeito. Da mesma forma, as transferências de patentes não devem alterar o valor pretendido ou obtido para patentes específicas. Quando os portfólios de PEN são desmembrados, os royalties totais cobrados pelas partes desmembradas (e a parte restante do portfólio) não devem exceder os royalties que seriam considerados FRAND se o portfólio tivesse sido retido por um único proprietário, ou que foram cobrados pelo proprietário original. E as transferências de patentes não devem ser usadas para anular a “compensação” de royalties de um potencial licenciado ou direitos de reciprocidade semelhantes.*

Ao defender estes seis Princípios Fundamentais, tanto os licenciantes como os licenciados podem maximizar os benefícios da normalização, reter uma compensação justa pelas contribuições patenteadas e apoiar os interesses públicos e privados em um ecossistema de normalização saudável, justo e próspero.

3 Resumo dos processos de licenciamento e melhores práticas

Esta Seção 3 destina-se a fornecer ao leitor, incluindo aqueles com experiência limitada em negociações de licenciamento de PEN, algumas orientações práticas sobre como se preparar e lidar com as negociações de PEN (por exemplo, “melhores práticas”). O contexto desta seção é uma negociação bilateral para uma licença de PEN para uma tecnologia normalizada que está sujeita a uma obrigação de licenciamento FRAND, e onde essa obrigação de licenciamento FRAND não está sujeita a uma limitação de isenção de royalties. Tenha em atenção que o compromisso de licenciamento FRAND envolve a aceitação por parte do licenciante de exigências e obrigações adicionais sobre o seu comportamento. Como tal, é importante notar que estas dicas práticas podem não se aplicar às circunstâncias mais gerais (ou mais amplas) do licenciamento geral de patentes, em que as obrigações de licenciamento FRAND não existem.

Nas Seções 4 a 5, este CWA apresenta o histórico comercial, jurídico e de interesse público para as práticas e processos estabelecidos nesta Seção 3. Essas Seções abordam e discutem mais detalhadamente as questões de mercado, casos, atividades e declarações políticas que apoiam as práticas e processos descritos abaixo.

Isenção de responsabilidade: nem este documento nem esta Seção são oferecidos como aconselhamento

jurídico e não se destinam a substituir um aconselhamento jurídico competente. Esta seção destina-se simplesmente a ajudar a educar o leitor sobre as questões a considerar e a preparar-se no contexto de uma negociação de licenciamento FRAND; entende-se que ambas as partes de tal transação trabalharão com e sob o aconselhamento de um consultor jurídico competente. Esta não é uma lista exaustiva de “melhores práticas” e pode haver outras práticas não descritas aqui que constituiriam uma “melhor prática”.

3.1 As partes

- a) As partes em qualquer negociação de licenciamento são referidas como licenciante e licenciado. O licenciante é o proprietário (ou agente) das patentes a licenciar, que neste caso são PEN específicas sujeitas a uma obrigação FRAND. Por outro lado, o potencial licenciado (ou “licenciado”, abreviadamente) é a parte que busca uma licença, ou que o licenciante acredita que precisa de uma licença para as PENs do licenciante, a fim de implementar a norma no produto ou serviço do licenciado devido a uma potencial violação de PENs do licenciante. No contexto da negociação do licenciamento FRAND, cada parte deve agir de forma razoável, como um licenciante voluntário e um licenciado voluntário. Esta subseção 3.1 descreve como esta boa-vontade pode ser manifestada na negociação.
- b) Licenciante voluntários de PENs onerados por FRAND:
- 1) O licenciante deve agir de maneira razoável e ser justo e direto em suas interações com o licenciado nas negociações de licenciamento de PEN. Sem um licenciante voluntário, não pode haver “licenciado não voluntário”.
 - i) Os licenciantes devem usar uma linguagem clara, simples e inequívoca. Qualquer atraso na conclusão das negociações devido a acordos mal redigidos e ambíguos fornecidos pelo licenciante deve ser responsabilizado pelo licenciante e não pelo licenciado que procura tal clareza.
 - ii) Não é razoável que um licenciante, por exemplo: (a) faça valer reivindicações que ele sabe ou acredita não serem mais essenciais para a norma; (b) retenha informações conhecidas sobre invalidez ou não essencialidade de patentes reivindicadas; (c) retenha informações que sejam razoavelmente necessárias ao licenciado para avaliar se os termos de licenciamento propostos são FRAND, ou (d) condicione o licenciamento de uma PEN à exigência de que o licenciado também obtenha uma licença para quaisquer outras patentes, como patentes que não são essenciais à norma.
 - 2) Os licenciantes devem estar preparados, se solicitado pelo licenciado, para negociar uma licença que abranja todas as PENs comprometidas com FRAND aplicáveis à implementação de uma determinada norma pelo licenciado. Portanto, todas as PENs que cumpram a exigência de essencialidade relativo à norma, que sejam propriedade ou controladas pelo titular da patente durante toda a vigência do contrato de licença e sejam aplicáveis ao produto ou serviço do licenciado, devem ser incluídas na oferta do licenciante.
 - i) Os licenciantes devem estar preparados, se solicitado pelo licenciado, para negociar uma licença que abranja exclusivamente as PENs aplicáveis à implementação pelo licenciado de uma determinada norma e do produto ou serviço do licenciado.
 - ii) Patentes que não são PENs: Embora as partes possam concordar voluntária e mutuamente sobre uma licença que abranja tanto PENs quanto patentes que não são PENs, não é apropriado que um licenciante “vincule” ou de outra forma condicione a concessão de uma licença a PENs a uma exigência de que o licenciado aceite e pague por uma licença para outra parte do portfólio de patentes do licenciante (patentes que não são PENs), mesmo que essas outras patentes sejam consideradas aplicáveis ao produto do licenciado ou à implementação da norma.

- iii) PENs aplicáveis a outras normas: embora as partes possam concordar voluntária e mutuamente sobre uma licença que abranja PENs de diferentes normas, não é apropriado que um licenciante “vincule” ou de outra forma condicione a concessão de uma licença ao seu portfólio de PEN aplicável a uma exigência de que o licenciado aceite e pagar por uma licença para PENs aplicáveis a outra norma.
 - iv) PENs contestadas dentro de uma norma: se o potencial licenciado contestar razoavelmente a essencialidade, validade e/ou violação de patentes em um portfólio de PENs oferecido para licenciamento, não é apropriado que o licenciante “vincule” ou de outra forma condicione a concessão de uma licença a partes de seu portfólio de PENs aplicável a uma exigência de que o licenciado aceite e pague por uma licença para o restante de seu suposto portfólio de PENs. Por exemplo, quando as partes discordam se algumas patentes dentro do portfólio de PENs declaradas são PENs reais e válidas, o licenciado deve ser capaz de obter os termos de licenciamento FRAND para as PENs restantes e acordadas dentro do portfólio, enquanto ambas as partes mantêm o direito de apresentar reivindicações e defesas quanto ao restante das patentes que o titular da patente alega serem PENs.
- 3) Essencialidade: se o argumento de infração do licenciante se basear apenas em uma afirmação de que as suas patentes são PENs e que o produto alvo implementa a norma associada, então o licenciante deve estar preparado para demonstrar que as suas patentes são efetivamente essenciais para a prática da norma, e que o produto alvo infringe as PENs. Observe que algumas PENs podem estar relacionadas com partes opcionais de uma norma que não são relevantes para o licenciado.
 - 4) Obrigações de divulgação: os licenciantes devem divulgar todas as informações solicitadas pelo licenciado que sejam razoavelmente necessárias para avaliar se os termos e condições de licenciamento de PENs propostos pelo licenciante são consistentes com sua obrigação FRAND. Essas informações podem incluir: (a) detalhes sobre as patentes reivindicadas; (b) clareza em relação aos produtos visados; (c) quadros de reivindicações identificando as partes relevantes da norma e um mapeamento das reivindicações afirmadas para a norma; (d) quadros de reivindicações que identificam partes relevantes dos produtos visados; (e) informações históricas (comparáveis) para licenças de PENs anteriores relevantes; e (f) qualquer outra informação usada pelo licenciante, ou razoavelmente necessária pelo licenciado, em sua avaliação de uma taxa de royalties FRAND para as patentes relevantes.
 - 5) Avaliação: um licenciante deve fornecer detalhes suficientes para explicar os termos de licenciamento propostos, incluindo, em particular, o método de avaliação utilizado para determinar a taxa de royalties FRAND oferecida e como a taxa é consistente com as orientações existentes da jurisprudência e das autoridades de direito da concorrência aplicáveis.
 - 6) Encargo de licenciamento: o ônus do licenciamento recai sobre o licenciante para demonstrar que suas patentes são efetivamente PENs e que o produto visado infringe as PENs de tal forma que o pagamento é exigido. Um licenciante precisa fornecer essas informações para estabelecer que é um licenciante voluntário.
- c) Licenciados voluntários de PENs oneradas por FRAND:
- 1) Um potencial licenciado deve agir de forma razoável e ser justo e direto nas suas interações com o licenciante.
 - 2) Disponibilidade: quando solicitado a conceder uma licença às PENs, é uma boa prática que um potencial licenciado expresse a sua vontade de conceder uma licença às PENs relevantes em termos FRAND negociados, se o licenciante estabelecer que uma licença é efetivamente necessária.
 - 3) Envolvimento da cadeia de suprimentos: um potencial licenciado cuja implementação de uma

tecnologia normalizada surge apenas como resultado dos componentes que adquire da sua cadeia de suprimentos deve ser capaz de envolver a sua cadeia de suprimentos no apoio às negociações e/ou colocar o fornecedor em contato com o licenciante, para permitir ao licenciante conceder uma licença diretamente ao fornecedor.

- i) Solicitar aos fornecedores que se envolvam em negociações FRAND para os produtos do fornecedor deve ter uma oportunidade justa e razoável de desenrolar-se. O envolvimento da cadeia de suprimentos desta forma não torna o potencial licenciado ou o(s) seu(s) fornecedor(es) um licenciado não voluntário.
 - ii) Quando o fornecedor de um potencial licenciado for um licenciado voluntário, poderá ser apropriado concluir que qualquer cliente dos produtos relevantes do fornecedor deve ser visto como um licenciado voluntário. Por outro lado, a conduta do fornecedor não deve ser atribuída ao potencial licenciado, e a não voluntariedade (se houver) do fornecedor do potencial licenciado como tal não deve ser atribuída ao potencial licenciado.
- 4) Resposta de licenciamento: seria difícil ou impossível para um licenciado fazer uma contraproposta FRAND, a menos e até que o licenciante tenha pelo menos: (a) estabelecido razoavelmente a essencialidade de suas PENs e razoavelmente estabelecido que o licenciado realmente violou as PENs do licenciante; (b) feito uma oferta FRAND; (c) fornecido ao licenciado informações suficientes para avaliar a “FRANDidade” da oferta do licenciante e como ela foi calculada; e (d) proporcionado ao licenciado tempo suficiente para avaliar e considerar todos os itens acima.
- 5) Desafiar os méritos ou a aplicabilidade de qualquer PEN reivindicada, solicitar informações de apoio razoáveis sobre a oferta de licenciamento FRAND e/ou fazer uma contraproposta FRAND não deve tornar uma parte um licenciado não voluntário.

3.2 Acordos de não divulgação (*Non-Disclosure Agreements, NDAs*) nas negociações de licenciamento de PENs

- a) As partes podem concordar voluntária e mutuamente com uma ampla confidencialidade em torno das negociações de licenciamento, protegendo qualquer um ou todos os aspectos das suas discussões. No entanto, em geral, nenhuma parte é obrigada a celebrar um NDA para efeitos de negociações de licença de patente, e não deve haver penalização para nenhuma das partes por optar por não celebrar um NDA. Optar por não celebrar um NDA não torna nenhuma das partes “não voluntária”.
- b) A transparência nas negociações de licenciamento FRAND é uma virtude, uma vez que a conformidade com o FRAND serve interesses públicos e privados. O sigilo não deve ser utilizado indevidamente para ocultar comportamentos que não sejam FRAND, e o sigilo não deve ser exigido unilateralmente por um licenciante.
- c) Quando um licenciante procura iniciar uma negociação, este deve estar preparado para fornecer um nível básico de informações sobre as PENs aos licenciados requerentes sem um NDA. Este nível básico de informações incluiria informações que permitissem ao suposto licenciado (e sua cadeia de suprimentos) compreender as PENs, uma especificação suficientemente detalhada (por exemplo, quadros de reivindicações) descrevendo como as patentes são supostamente infringidas pelos produtos que implementam a norma, e outras informações relevantes necessárias ao licenciado para avaliar reivindicações de violação, validade e essencialidade. Exemplos adicionais de materiais que devem estar disponíveis sem obrigações de NDA são fornecidos no Anexo B deste CWA.
- d) Para garantir que os royalties das licenças de PENs não sejam pagos várias vezes pelo mesmo dispositivo porque as PENs já estão licenciadas dentro de uma cadeia de suprimentos (o chamado pagamento duplo ou “*double-dipping*”), um licenciante deve divulgar a existência de licenças anteriores e os termos relevantes para um potencial licenciado.

- e) Quando são trocadas informações que se qualificam razoavelmente como informações comerciais ou técnicas confidenciais, ou informações de terceiros sujeitas a obrigações de confidencialidade, as partes podem optar por celebrar um NDA restrito para proteger apenas esses materiais (por exemplo, dados de vendas, designs de produtos confidenciais ou determinados termos de licença de terceiros). Tal NDA deverá permitir que um potencial licenciado compartilhe as informações confidenciais de um licenciante com a cadeia de suprimentos do licenciado. Da mesma forma, as partes podem optar por anonimizar ou de outra forma abordar a confidencialidade das informações de terceiros (por exemplo, acordos de licença anteriores ou informações de fornecedores) de modo a proteger os legítimos interesses de confidencialidade de tais terceiros.

3.3 Os fundamentos de um contrato de licença FRAND

- a) As declarações feitas durante as negociações devem ser verdadeiras e honestas e passíveis de verificação.
- b) O contrato de licença não deve restringir um licenciado de iniciar um processo de não violação, não essencialidade ou nulidade contra uma patente licenciada. Para fazer face a tais desenvolvimentos subsequentes, as partes podem optar por incluir uma “cláusula de ajuste” que preveja uma redução adequada do valor do portfólio de patentes do licenciante, por exemplo, devido a processos de nulidade subsequentes, conclusões de não infração, expiração, processos de reexame ou outros desenvolvimentos semelhantes.
- c) Um licenciado não deve ser forçado a adquirir (e pagar por) um “portfólio” de patentes que o licenciado não acredita serem aplicáveis.
- d) O início das negociações de licenciamento de PENs não deverá estar condicionado ao pagamento de determinadas taxas administrativas ou outras taxas. Cada lado deverá normalmente arcar com as suas próprias custas associadas às negociações.
- e) O uso de uma garantia formal ou de um processo de depósito como parte das negociações da PEN deveria ser desnecessário, a menos que o licenciado tenha genuinamente problemas de liquidez.
- f) As negociações FRAND levam tempo e não existe um cronograma “geral” para o licenciamento. As partes negociadoras devem buscar prazos razoáveis em uma negociação. Desde que as partes se comportem de forma razoável, o cronograma das negociações não deverá ser uma questão controversa.

3.4 Metodologias de avaliação de PENs

- a) Royalties razoáveis: esta Seção aborda metodologias de royalties conforme estabelecido na Seção 5.3 do CWA, e conforme apoiado pelas diversas autoridades nacionais citadas neste documento. Nada restringe a capacidade das partes de concordarem voluntariamente sobre abordagens ou metodologias alternativas, nem aborda termos de licenciamento específicos que podem ser negociados em qualquer situação. No entanto, nas autoridades legais que avaliam os termos de licenciamento FRAND, as seguintes abordagens metodológicas foram utilizadas e apoiadas. Enfatiza-se, no entanto, que as partes devem sempre exercer seu próprio julgamento independente (em consulta com seus próprios advogados e outros consultores) na avaliação de questões de avaliação, e as abordagens identificadas neste CWA são informativas com base nas autoridades legais e de agência citadas na Seção 5.3 abaixo.
 - 1) As partes podem concordar com abordagens ou metodologias alternativas de royalties por conveniência ou, em alguns casos, devido à falta de experiência, devido a alavancagem injusta (como com base em preocupações sobre o uso potencial de liminares) ou por outros motivos. No entanto, o fato de as partes concordarem com termos específicos em uma determinada situação não significa que esses termos sejam necessariamente compatíveis com o FRAND. Vários tribunais concluíram que as licenças de PEN celebradas anteriormente não estavam, de fato, em conformidade com o FRAND.
 - 2) Como princípio geral discernível pelas autoridades competentes, os royalties FRAND devem

refletir o valor da invenção patenteada e apenas o valor da invenção patenteada.

- 3) Como outro princípio geral discernível pelas autoridades competentes, um royalty FRAND deve ser calculado com base no valor proporcional que a invenção patenteada reivindicada traz para o menor componente que entra no fluxo de comércio que implementa substancialmente a parte relevante da norma. Normalmente, o menor componente que entra no comércio seria um componente que pode posteriormente ser integrado em produtos de nível superior. Uma vez estabelecido, esse valor deve permanecer constante, independentemente da complexidade do produto final (por exemplo, devido à adição de invenções e tecnologias adicionais de terceiros no produto final), uma vez que o titular da patente não tem direito ao valor criado pelas invenções ou tecnologias de outros. Na jurisprudência dos Estados Unidos, este princípio para cálculo de royalty é comumente referido coloquialmente como a “menor unidade prática de patentes vendáveis”. Conforme estabelecido no documento CWA (princípio fundamental 2), é semelhantemente como as PENs são avaliadas em outras jurisdições internacionais.
 - i) Isto implica que os royalties FRAND não devem procurar incluir compensação por inovações ou características que não sejam inerentes à reivindicação de patente subjacente. Em outras palavras, o royalty referente a uma PEN deve basear-se no valor do menor componente que incorpore substancialmente a invenção patenteada, com repartição adicional quando for demasiado inclusiva. Ao concentrarem-se no valor do menor componente que incorpora substancialmente a PEN, as partes podem garantir que os royalties reflitam o valor da PEN, em vez do valor de outras inovações, ou o valor da própria normalização.
 - I) O desvio do valor agregado pela reivindicação da patente é um problema fundamental inerente ao chamado “licenciamento baseado em casos de uso” de PENs. Tais práticas procuram calcular um royalty com base não apenas no valor da invenção patenteada, mas também em todas as outras inovações incluídas em um produto para o usuário final.
 - II) Desta forma, o licenciamento baseado em casos de uso procura necessariamente cobrar royalties não apenas sobre a inovação normalizada, mas sobre outras características de valor agregado refletidas no preço do produto. Tais abordagens podem aproveitar injustamente o poder de mercado de uma PEN para extrair royalties sobre a inovação de terceiros.
 - ii) Como outro princípio geral discernível pelas autoridades competentes, os royalties FRAND não devem exceder o custo ex-ante do design em torno da invenção reivindicada. Esta consideração é uma “ferramenta” que alguns têm usado para determinar o custo justo e razoável da invenção reivindicada.
 - iii) Outro princípio geral discernível pelas autoridades competentes é que os royalties FRAND não devem incluir o valor agregado da normalização e devem ser determinados em uma base ex-ante (antes da inclusão na norma). Desta forma, os royalties FRAND podem procurar excluir o valor incremental associado ao “aprisionamento” da tecnologia patenteada na norma.
- 4) Participação proporcional das PENs: os royalties FRAND devem refletir a participação proporcional do proprietário da PEN em todas as patentes essenciais para uma determinada tecnologia normalizada. Isto não implica que as taxas devam sempre refletir uma estrita proporcionalidade na contagem de patentes, embora esta seja muitas vezes uma boa aproximação de primeira ordem. A taxa pode ser ajustada para mais ou para menos com base no estabelecimento, pelo licenciante, de outros fatores legítimos que devem ser considerados na definição da taxa de royalties.
 - i) As partes negociadoras devem reconhecer e considerar que, com base em estudos promulgados pela Comissão Europeia (conforme citado abaixo na Seção 5.3 do CWA), entre 50% e 90% de todas as PENs declaradas não são PENs reais e válidas.

- ii) Nenhum licenciado potencial é obrigado a obter uma licença para cada patente reivindicada por um titular de patente como sendo uma PEN quando houver uma disputa sobre se ela é essencial, válida ou infringida. Uma empresa que opta por não obter uma licença de portfólio com base em divergências de boa-fé sobre se certas patentes são efetivamente aplicáveis a ela não é, portanto, “não voluntária”.
- 5) Taxa de royalties agregada e cumulativa para a norma: para determinar se uma proposta de taxa de royalties é consistente com os princípios FRAND, a taxa deve ser vista no contexto de uma taxa de royalties agregada e cumulativa para a norma (incluindo compatibilidade retroativa para versões anteriores da norma, na medida em que tais versões anteriores sejam implementadas).
- 6) Licenciamento de PENs baseado em casos de uso: o licenciamento de PENs baseado em casos de uso é normalmente inconsistente com esses princípios de licenciamento FRAND. O licenciamento baseado em casos de uso vincula inextricavelmente o valor da tecnologia normalizada com outras tecnologias/ inovações refletidas em um produto de usuário final, mesmo que tal tecnologia/ inovação esteja fora do escopo das PENs relevantes.

Conseqüentemente, o modelo de licenciamento baseado em casos de uso é inconsistente com a abordagem FRAND de cálculo de royalties associados apenas ao valor da tecnologia normalizada.

b) Comportamento não discriminatório

- 1) Um objetivo fundamental do conceito de licenciamento FRAND pode ser ajudar a manter “condições de concorrência equitativas” para a concorrência entre os diferentes implementadores da norma. Cobrar royalties discriminatórios de algumas empresas (ou categorias de empresas) pode prejudicar a sua capacidade de competir. Embora vários fatores possam ser considerados em uma determinada negociação de licenciamento bilateral, a abordagem para determinar a taxa FRAND não deve utilizar abordagens diferentes que causem discriminação que afete alguns acordos de licenciamento de PENs.
- 2) Qualquer empresa que busque uma licença de PEN para implementar a tecnologia normalizada em seu produto deverá ter direito a uma licença. A recusa em conceder uma licença de PEN a um licenciado requerente é de natureza discriminatória e, portanto, incompatível com os princípios de licenciamento FRAND.
- 3) A discriminação entre licenciados é uma violação dos princípios de licenciamento FRAND. Isso não quer dizer que todas as licenças serão idênticas. O fato de uma empresa estar “situada de forma semelhante” a outra empresa pode ser potencialmente útil para avaliar se existe discriminação, mas é incorreto sugerir que a discriminação é permitida desde que uma empresa não esteja “situada de forma semelhante” a outra. Por exemplo, não seria apropriado que um pequeno novo operador no mercado enfrentasse exigências de licenciamento discriminatórias em comparação com concorrentes maiores e existentes, uma vez que tais abordagens restringiriam a concorrência e a entrada no mercado.

3.5 Recusas de licença

- a) Qualquer empresa que implemente uma norma tem direito a uma licença dos titulares de PENs que prometeram oferecer uma licença FRAND.
- b) É indevido que vários titulares de PENs dentro de um determinado ecossistema de normas conpirem e determinem que cada um deles licenciará apenas empresas dentro de determinado(s) nível(es) da cadeia de suprimentos.

3.6 Portfólios de PENs e licenciamento de portfólio

- a) Um licenciado deverá ter direito, mediante solicitação, a obter uma licença para todas as patentes

relevantes do portfólio da PEN.

- b) Nas negociações, nenhum licenciado deverá ser obrigado a pagar por uma licença para patentes que não considere relevantes aos seus produtos (por exemplo, porque se acredita que a patente é inválida ou não foi violada). A relutância de um licenciado em pagar por uma licença para patentes que ele não acredita serem PENs reais e válidas que exigem pagamento não deve tornar o licenciado um “licenciado não voluntário”.
- c) Quando as partes negociadoras contestam se alguma parte do portfólio oferecido inclui PENs reais e válidas, as partes têm várias opções para tentar resolver as disputas. Por exemplo, as partes podem concordar em negociar uma licença de portfólio, mas fazer ajustes no preço para levar em conta as patentes específicas em disputa. Ou, em alguns casos, as partes podem chegar a acordo sobre pressupostos ou estimativas relativamente à qualidade do portfólio e ajustar os preços para refletir esses pressupostos, sem realizar uma revisão técnica mais detalhada. De maneira alternativa, as partes podem concordar mútua e voluntariamente com a Resolução Alternativa de Litígios (RAL) ou, em vez disso, manter o direito de apresentar reivindicações e defesas tradicionais nos tribunais nacionais. Estes exemplos são ilustrativos e não uma lista exaustiva. Em todas as circunstâncias, o licenciado deve poder solicitar e obter termos de licença FRAND para a parte acordada do portfólio, enquanto ambas as partes mantêm o direito de apresentar reivindicações e defesas relativamente a todas as outras patentes que o titular da patente alega serem PENs.
- d) Sem privilégios especiais: os titulares de PENs não têm direito a privilégios legais especiais diferentes dos concedidos a outros titulares de patentes não sujeitos a uma obrigação FRAND. Por exemplo, os titulares de PENs devem sempre cumprir as regras e encargos jurídicos tradicionais, tais como a obrigação de demonstrar a utilização de patentes específicas que pretendem licenciar e o valor de tais patentes e resistir a contestações como a invalidez, a inexigibilidade, a licença e o esgotamento como condição para obter compensação por uma PEN.
- e) Desagregação: as avaliações das patentes FRAND não mudam com base na propriedade da patente. Quando uma parte de um portfólio de patentes é transferida, o valor do portfólio de patentes do cedente é reduzido pelo valor das patentes transferidas, e o valor das PENs do cessionário é uma percentagem correspondente do valor do portfólio original. Os titulares de patentes que transferem patentes devem resolver esta questão através da revisão dos seus termos de licenciamento para refletir a diminuição do valor do portfólio.

3.7 Disputas

- a) A resolução alternativa de disputas (por exemplo, mediação ou arbitragem) antes do litígio é uma opção voluntária que pode ser atraente para alguns e pode ser uma opção a ser considerada em acordos de licenciamento de PEN, sujeita às seguintes considerações:
 - 1) Exceto em circunstâncias muito raras (por exemplo, mediação ordenada pelo tribunal), a RAL não é obrigatória e não deve ser imposta às partes que não desejem participar.
 - 2) Uma parte que opte por não participar da RAL não deve ser considerada uma parte “não voluntária” nesta fundamentação.
 - 3) Quando a RAL for escolhida, as partes têm ampla liberdade para conceber um processo apropriado. No entanto, na ausência de uma renúncia expressa e voluntária a regras ou direitos específicos, as regras substantivas e processuais tradicionais e o ônus da prova devem ser seguidos, mesmo na RAL.
 - 4) A RAL sobre PEN oneradas por FRAND deve aplicar os princípios FRAND e ser estruturada para alcançar um resultado FRAND.
- b) Adjudicação e direito de acesso aos tribunais

- 1) Toda empresa tem o direito de manter o seu direito de acesso aos tribunais.
 - 2) Tal como acontece com qualquer outra disputa, quando as partes não conseguem chegar a acordo sobre os termos FRAND, qualquer parte pode procurar uma resolução judicial.
 - 3) As ações FRAND, incluindo RAL, podem envolver contratos, patentes, direito da concorrência e/ou outras ações legais.
- c) Ações de competição
- 1) Uma violação FRAND pode constituir uma violação do direito da concorrência.
 - 2) Além das ações judiciais, as violações do direito da concorrência podem ser executadas pelas agências nacionais de direito da concorrência. As empresas que enfrentam violações FRAND podem tentar levantar tais questões com essas agências.

3.8 Liminares

- a) Ameaças de liminares (incluindo liminares de facto, como apreensões aduaneiras ou processos penais) não devem ser utilizadas nas negociações FRAND.
- b) Um licenciante não deve solicitar uma liminar (preliminar, permanente ou de facto) sobre uma PEN onerada por FRAND, exceto em circunstâncias excepcionais, como quando o implementador estiver em falência ou fora da jurisdição do tribunal.
- c) Os titulares de PENs não devem solicitar liminares de facto sem a supervisão judicial de questões de infração e validade (por exemplo, se tiver havido uma decisão judicial final prévia sobre essencialidade, validade e infração que não tenha sido cumprida).
- d) As liminares (incluindo liminares de facto) para PENs oneradas por FRAND raramente devem estar disponíveis para os licenciantes de PENs oneradas por FRAND, especialmente quando uma compensação monetária estiver disponível ao licenciante pela utilização das suas patentes.
- e) Quando um licenciado for considerado “não voluntário” por um tribunal, pode ser apropriado que o proprietário da patente solicite ao Tribunal uma compensação monetária pelos danos causados pelo mau comportamento do licenciado, tais como royalties atrasados, juros e custas. Estas abordagens monetárias estão mais alinhadas com os princípios e abordagens FRAND do que o licenciante que procura a exclusão do mercado através de uma liminar. Dada a promessa FRAND de licenciar, a compensação monetária é normalmente uma solução adequada para as PENs.

3.9 SDOs e possíveis melhorias de SDOs

- a) As exigências FRAND não devem ser excessivamente vagas. É permitido e útil que os SDOs forneçam orientações mais expressas às partes relativamente a práticas específicas.
- b) Os SDOs devem considerar a atualização das suas políticas FRAND para incluir mais clareza. Por exemplo, o IEEE atualizou com sucesso o texto da sua política de patentes para fornecer esclarecimentos aos titulares de patentes e potenciais licenciados.

3.10 Licenciamento por meio de pools de patentes

- a) O licenciamento por meio de um pool de patentes pode beneficiar tanto os titulares como os licenciados da PEN. Contudo, tanto os licenciantes como os licenciados mantêm a liberdade de decidir se licenciam por meio de um pool de patentes ou por meio de negociações bilaterais. A recusa de uma parte em aderir a um pool, ou em obter uma licença de um pool, não deve ser considerada como uma indicação de não voluntariedade em conceder ou obter uma licença de PEN.

- b) Se um titular de PEN optar por oferecer licenças FRAND através de um pool de patentes, esta oferta deverá ser apenas uma opção adicional à negociação e concessão de uma licença de PEN FRAND bilateral a qualquer licenciado que solicite tal licença.
- c) Para pools de patentes que licenciam PENs oneradas por FRAND, o pool está sujeito às mesmas exigências e obrigações de licenciamento sob os termos e condições FRAND que existem para licenciantes de PENs que licenciam diretamente. O proprietário de uma PEN não deve evitar ou contornar, nem procurar evitar ou contornar, as suas obrigações de licenciar em condições FRAND licenciando por meio de um pool.
- d) Quando um administrador de pool de patentes estiver atuando como sublicenciante ou agente de licenciamento para vários licenciantes de PENs, o administrador do pool e os licenciantes de PENs do pool devem trabalhar com o suposto licenciado do pool para determinar quais licenças já podem existir com os fornecedores diretos ou indiretos do suposto licenciado no pool e seus clientes e, em seguida, ajustar a obrigação de royalties em conformidade. Assim, para evitar a dupla imersão, um administrador de pool de patentes e os licenciantes de PENs participantes no pool devem ser transparentes sobre quaisquer licenças concedidas a fornecedores ou clientes na cadeia de suprimentos de um produto multicomponente, e o preço do pool deve refletir as reduções apropriadas para tais licenças anteriores, quando aplicável.
- e) Por razões que incluem transparência e interesse público, os pools de patentes são incentivados a publicar todos os seus termos de licença, incluindo taxas de royalties e outros termos e condições.

4 Licenciamento em termos FRAND: um cenário de mercado

Agora que este CWA ofereceu um resumo dos processos de licenciamento e das melhores práticas, as seções a seguir identificarão e discutirão os fatos antecedentes, a legislação, as exigências e os princípios que sustentam esses processos e práticas. Esta Seção 4 oferece um resumo do contexto e dos antecedentes das obrigações FRAND e aborda vários interesses jurídicos e de partes interessadas. A Seção 5 oferece então seis Princípios Fundamentais para o licenciamento FRAND, dos quais fluem naturalmente as práticas abordadas acima, e identifica autoridades relevantes e outros materiais que demonstram esses Princípios Fundamentais.

4.1 Histórico do mercado

As normas sem fio conectam dispositivos há muitos anos.⁴ As normas sem fio foram desenvolvidas principalmente por empresas que buscavam utilizá-las e implementá-las em seus produtos, como empresas de chips, empresas de telecomunicações e operadoras de celular. O trabalho bem-sucedido destas empresas, tanto na contribuição para as normas como no desenvolvimento e comercialização de produtos para tirar partido da sua colaboração, apoiou uma proliferação de tecnologias sem fios.

Uma nova geração de desenvolvimentos tecnológicos por meio do desenvolvimento de diversas

⁴ A primeira chamada 2G (GSM) foi feita há 28 anos, em 1991, a 2,5G (GPRS) foi lançada em 2000 e a 3G (UMTS/WCDMA) foi lançada em 2001. Muitas das patentes-chave relacionadas com essas normas terão expirado há muitos anos e/ou estão prestes a expirar.

tecnologias associadas à Indústria 4.0 (4IR),⁵ 5G,⁶ e a IoT⁷ está surgindo. De acordo com estimativas recentes do Instituto Europeu de Patentes, cerca de 25–30 bilhões de dispositivos em domicílios e locais de trabalho serão equipados com sensores, processadores e software embutido.⁸ Conectar esses dispositivos entre si com base em transferências de dados e amalgamados com outras tecnologias, como a computação em nuvem e a inteligência artificial, promoverão a automação dos processos comerciais.

Parte deste desenvolvimento é o aproveitamento de tecnologias normalizadas pela primeira vez em novos segmentos de mercado, inclusive fora dos setores tradicionais de telecomunicações e sem fio. Nos principais segmentos da economia global, desde a agricultura ao varejo e aos cuidados de saúde, a ascensão da IoT está demonstrando eficiências substanciais.

A este respeito, e embora o licenciamento de PENs seja importante em muitos setores e mercados diferentes, o licenciamento de PENs em termos FRAND para patentes associadas a normas sem fios e de telecomunicações tem atraído uma atenção particularmente significativa. Tanto aqueles que competem em setores verticais (mercados) em transição, como os novos participantes, encontrarão cada vez mais problemas relacionados à PENs à medida que novos domínios de aplicação se abrem e desenvolvem a utilização de normas sem fios e de telecomunicações, e à medida que novas normas são desenvolvidas para responder às exigências do mercado dentro e em verticais.

A procura de interoperabilidade aumenta proporcionalmente para cumprir o objetivo de normalização para proliferar a tecnologia o mais amplamente possível. Os fabricantes que desejam criar dispositivos interoperáveis não são capazes de contornar as normas, uma vez que as normas formam a interface para conectar e comunicar com outros produtos e plataformas. Para garantir todo o potencial da IoT, as abordagens que fornecem uma estrutura básica para permitir a interoperabilidade precisam ser alinhadas para garantir a consistência e permitir trocas de dados eficientes e confiáveis.

As tecnologias desenvolvidas por entidades após a produção precisam ser consideradas na avaliação de todo o potencial e dos efeitos indiretos de rede associados à IoT. O aprimoramento e a inovação de produtos ocorrem cada vez mais na camada virtual de software em modelos de negócios voltados para o consumidor, e não em componentes de hardware em modelos de negócios voltados para a indústria. Alguns estimam que a produção e os serviços de software representam 80% do valor agregado total das tecnologias de informação e comunicação (TIC).⁹ Esta tendência continuou em outros setores e espera-se que continue assim no futuro. O licenciamento deve refletir que o valor agregado da inovação posterior é distinto das tecnologias originais, como as normas de telecomunicações, e os titulares de PENs originais não devem ser autorizados a procurar royalties com base no valor criado por inovadores posteriores.

Soluções de sensores normalizados permitem que as empresas integrem uma ampla variedade de sensores e implementem suas soluções em qualquer vertical. A coleta, armazenamento e processamento de grandes quantidades de dados provenientes de ativos equipados com sensores possibilita consolidar

⁵ Cornelius Baur and Dominik Wee, *Manufacturing's next act*, McKinsey & Co. (June 2015), <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-next-act>.

⁶ Embora não exista uma definição universal para uma rede móvel 5G, o termo abrange a futura onda de redes móveis interoperáveis que está sendo impulsionada atualmente por vários órgãos de normalização técnica. Espera-se que as redes 5G utilizem uma ampla gama de faixas de espectro, licenciadas e não licenciadas, por meio de novas e inovadoras eficiências de espectro e acordos de compartilhamento de espectro. Órgãos de normas como o Projeto de Parceria de 3ª Geração (*3rd Generation Partnership Project*, 3GPP) e o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), entre muitos outros, continuam a desenvolver o 5G. *Consulte, por exemplo*, Release 15, 3GPP (July 16, 2018), <http://www.3gpp.org/release-15>; *consulte também* IEEE 5g and Beyond Standards Database, IEEE, <https://futurenetworks.ieee.org/standards/standards-database>.

⁷ Embora muitas definições de IoT tenham sido apresentadas desde que o termo foi cunhado no final da década de 1990, ainda não surgiu uma definição universal. No entanto, a IoT é amplamente considerada como um conceito abrangente onde os produtos do dia a dia utilizam a Internet para comunicar dados coletados por meio de sensores.

⁸ Ménière Yann, Ilja Rudyk, and Javier Valdes, (2018), *Patents and the Fourth Industrial Revolution* (European Patent Office, 2018), em 10, epo.org/4IR.

⁹ Yann, Rudyk e Valdes, nota *supra* 7, em 20.

virtualmente, compartilhar capacidade e criar serviços de dados dimensionáveis para uma série de empresas e organizações que utilizam recursos compartilhados para obter economias de escala.

Para o funcionamento adequado do mercado à medida que a economia conectada se desenvolve, será fundamental para todos os atores no mercado que as práticas de licenciamento FRAND sejam seguidas e que sejam evitadas afirmações abusivas. A proliferação de tecnologias normalizadas fora do setor tradicional das TIC garante uma abordagem justa e equilibrada ao licenciamento de tecnologias normalizadas, incluindo a consideração dos interesses dinâmicos dos mercados que constituem a IoT e outros protocolos de comunicação avançados. Conforme estabelecido abaixo, o impacto do licenciamento afeta vários aspectos da economia, incluindo a concorrência e o interesse público.

4.2 Contexto, aspecto do direito da concorrência e função de interesse público da obrigação FRAND

No nível mais fundamental, um compromisso FRAND voluntário assumido por um participante em um SDO implica uma obrigação de licenciar os seus direitos de patente essenciais à norma em termos FRAND (que podem incluir royalties) a qualquer parte que pretenda implementar a norma relevante.

Para compreender o contexto mais amplo e a finalidade do compromisso FRAND, cada um dos seguintes aspectos deve ser considerado:

- (a) os interesses dos desenvolvedores de normas no sucesso do seu trabalho;
- (b) restrições políticas e do direito da concorrência; e
- (c) políticas públicas e interesses dos consumidores.

O restante desta subseção discutirá cada um desses aspectos para fornecer contexto, informações e fundamentos para os princípios e práticas estabelecidos neste CWA.

a) Os interesses dos desenvolvedores de normas no sucesso dos produtos de seu trabalho

Quer uma norma seja desenvolvida para apoiar a regulamentação, quer se destine a permitir mercados novos ou alargados, permitindo a interoperabilidade entre diferentes produtos ou serviços, o sucesso de um esforço de desenvolvimento de normas depende muitas vezes da sua adequação para adoção no setor ao qual se destina.

Para apoiar a adoção ampla, pelo menos as duas condições a seguir devem ser aplicadas:¹⁰

- *As licenças devem estar disponíveis nos termos FRAND para qualquer pessoa que pretenda implementar a norma no seu produto:* as PENs, e a indisponibilidade de licenças de PENs para os usuários da norma, podem impedir a ampla proliferação de uma norma (por exemplo, se um titular de PEN limita ou recusa tais licenças). No entanto, mesmo quando as licenças de PENs não são normalmente recusadas, a ampla adoção de uma norma ainda pode ser gravemente prejudicada quando as licenças são disponibilizadas seletivamente, ou quando os termos de licenciamento exigidos pelo titular da PEN não são razoáveis ou discriminatórios. É, portanto, do interesse daqueles que investem tempo e recursos no desenvolvimento de uma norma encorajar os titulares de PENs a comprometerem-se a fornecer licenças a qualquer implementador da norma que solicite uma licença em termos FRAND.
- *A implementação da norma normalmente deve ser atrativa para os participantes do mercado de forma a receber ampla adoção:* há muitas razões pelas quais pode valer a pena implementar uma norma.

¹⁰ Existem certamente outras condições importantes para uma normalização bem-sucedida. Por exemplo, em geral, é preferível que uma norma seja orientada pelas necessidades percebidas do mercado e continue a ser orientada pelo setor. Não é surpresa que as empresas interessadas em áreas técnicas e mercados específicos tenham incentivos para investir o seu tempo e energia na normalização técnica. Na ausência de interesse do mercado em uma determinada área técnica, as normas podem não atrair uma atenção significativa do desenvolvimento ou, uma vez desenvolvidas, podem não atrair os investimentos e as atividades necessárias para apoiar a ampla promulgação.

Por exemplo, quando uma norma pode proporcionar a capacidade de participar em um ecossistema de mercado de produtos e serviços interoperáveis, a adoção pode gerar os chamados “efeitos de rede”. Ou seja, quanto mais produtos e serviços já estiverem em conformidade com a norma, mais atrativo pode se tornar para outras empresas também implementarem a norma em seus produtos ou serviços.

Em alguns domínios, ambas as condições foram cumpridas com sucesso com base no incentivo e na obtenção de compromissos por parte dos titulares de PENs para fornecerem licenças FRAND isentas de royalties. Por exemplo, a norma Bluetooth é uma norma isenta de royalties bem conhecida e de grande sucesso. Nesses casos, os titulares de patentes podem ser motivados a contribuir com as suas tecnologias patenteadas e a renunciar à capacidade de rentabilizar as suas patentes por meio de declarações de licenciamento, a fim de melhorar a norma, o que, por sua vez, apoiará o aumento das vendas de produtos compatíveis com a norma; quanto “melhor” a norma, maior será a adoção e mais bem-sucedido será o setor e o ecossistema.

Em outros casos, os titulares de patentes podem não desejar contribuir com as suas tecnologias patenteadas sem reter o direito a uma compensação FRAND sujeita a royalties pela utilização dessas tecnologias. Este pode ser o caso, por exemplo, de empresas que não fabricam ou vendem amplamente produtos normalizados, ou de outras empresas que desejam prosseguir a monetização dos seus direitos de patente por meio de licenciamento. Nesses casos, o titular da patente pode optar por submeter contribuições incluindo as suas características patenteadas juntamente com um compromisso FRAND que permite royalties, concordando, assim, voluntariamente em limitar os direitos que o titular da patente teria se não fosse a obrigação FRAND (ou seja, seus direitos de patente “normais”), mantendo, ao mesmo tempo, a capacidade de buscar royalties FRAND.¹¹

Mas *porque* é que tal titular de patente (por exemplo, alguém que deseja rentabilizar as suas PENs por meio de licenciamento) escolheria voluntariamente restringir os seus próprios direitos de patente? Deve haver algum benefício concomitante ao titular da PEN. E de fato existe. Ao terem as suas características patenteadas incorporadas em uma norma como “essenciais” para a conformidade com a norma, os titulares de PENs ganham a capacidade de obter royalties de um grande grupo de implementadores de normas, mesmo para patentes para as quais um mercado comercial poderia não ter existido na ausência da norma.

Em outras palavras, o titular da PEN pode expandir drasticamente o conjunto de usuários dos quais poderá obter royalties. Em troca, os titulares de PENs concordam em renunciar ao exercício de certos direitos que normalmente estão associados às patentes, por exemplo, o direito de excluir outros da prática da tecnologia patenteadada e o direito de cobrar um royalty que reflita a ausência de alternativas competitivas à PEN depois que a norma for adotada. Essa compensação pode valer a pena mesmo que os royalties de cada implementador possam ser inferiores ao que poderiam ter sido na ausência do compromisso FRAND. Na verdade, a maioria dos titulares de patentes opta voluntariamente por assumir compromissos FRAND porque ganham muito mais do que perdem.

Como corolário, a promessa FRAND ajuda a permitir a aceitação de uma norma pelo mercado, proporcionando aos participantes no mercado a garantia de que as licenças estarão disponíveis em condições razoáveis e não discriminatórias. Os investimentos necessários para desenvolver e comercializar produtos compatíveis com as normas (por exemplo, um chip Bluetooth, Wi-Fi ou LTE, ou um dispositivo posterior que utilize esses chips) podem ser enormes. As fábricas devem ser obtidas; devem ser criados canais de mercado; equipamentos e infraestrutura devem ser adquiridos. Sem alguma garantia razoável de que as licenças podem ser obtidas em condições razoáveis, os participantes no mercado poderão (talvez com razão) decidir não investir em um empreendimento potencialmente

¹¹ Os titulares de PENs que se comprometem com o licenciamento FRAND limitam, assim, o exercício de alguns direitos de propriedade normalmente associados a patentes, tais como o direito de excluir outros da prática da tecnologia patenteadada e o direito de cobrar qualquer royalty que o mercado possa suportar (por exemplo, um royalty que reflita a ausência de alternativas competitivas à PEN após a adoção da norma).

arriscado. Ao reduzir esse risco e proporcionar garantias aos participantes no mercado de que os seus investimentos não serão prejudicados por práticas excessivas e injustas de PENs, a promessa FRAND (quando devidamente aplicada e seguida) pode incentivar o investimento e apoiar uma maior inovação e desenvolvimento do mercado. Conforme discutido abaixo, e por outro lado, quando o FRAND é violado, a concorrência leal fica ameaçada e a inovação pode ser sufocada.

b) Lei da concorrência e restrições de políticas

A legislação e a política da concorrência são aspectos críticos para a compreensão da finalidade dos compromissos voluntários FRAND. O desenvolvimento de normas normalmente envolve múltiplas partes, talvez concorrentes, reunindo-se no contexto de um SDO para chegar a um acordo sobre uma especificação tecnológica comum. Este processo de desenvolvimento inclui necessariamente a aceitação de certas contribuições técnicas para a especificação e a rejeição de outras contribuições propostas. Como tal, esta atividade de desenvolvimento de normas pode dar origem a questões de concorrência. As discussões no contexto da definição de normas, por exemplo, podem proporcionar uma oportunidade para o conluio para reduzir ou eliminar a concorrência entre tecnologias que de outra forma seriam concorrentes.

No entanto, é amplamente reconhecido, nomeadamente pela Comissão Europeia e outras autoridades internacionais da concorrência, que as normas podem produzir efeitos econômicos e pró-competitivos positivos significativos, por exemplo, promovendo o desenvolvimento de produtos ou mercados novos e melhorados, ou permitindo melhores condições de suprimentos. Por essa razão, os decisores políticos normalmente promovem a normalização, sob a condição de que os processos e resultados de desenvolvimento de normas não sejam utilizados de forma abusiva para criar efeitos anticoncorrenciais.

Para evitar tais abusos, as agências de concorrência estabeleceram diretrizes para delinear medidas a serem tomadas pelos desenvolvedores e adotantes de normas, a fim de evitar preocupações relacionadas ao direito da concorrência. Estas orientações incluem especificamente medidas para garantir que as PENs não sejam utilizadas de forma anticoncorrencial, abusando da vantagem obtida com a eliminação de alternativas tecnológicas por meio de uma norma. E, em alguns casos, as autoridades da concorrência tomaram medidas para resolver a violação da promessa FRAND e os efeitos anticoncorrenciais que dela podem advir, observando expressamente que uma PEN pode conferir um poder único ao titular de tal patente. Esse poder é criado devido ao fato de os participantes do processo de definição de normas selecionarem uma única solução técnica para se tornar a norma. Embora essa seleção possa garantir que os produtos e serviços atinjam os níveis relevantes de compatibilidade e interoperabilidade, em benefício das empresas e dos consumidores, ao mesmo tempo, é eliminada a concorrência que de outra forma poderia surgir entre diferentes tecnologias.

As empresas que fabricam ou utilizam produtos em conformidade com as normas devem necessariamente utilizar as PENs incorporados a esses produtos. Portanto, como os potenciais licenciados não têm alternativa comercial à implementação da tecnologia normalizada, o poder de negociação do titular de uma PEN no contexto de uma negociação de licenciamento aumenta dramaticamente. Este fenômeno, em que é impossível ou excessivamente dispendioso mudar para uma tecnologia alternativa, é referido como “aprisionamento”. Como observou a Comissão Europeia, “os compromissos FRAND podem impedir que titulares de DPI¹² dificultem a implementação de uma norma, recusando-se a licenciar ou solicitando taxas injustas ou irracionais (em outras palavras, taxas excessivas) após o setor ter ficado preso à norma ou cobrando taxas de royalties discriminatórias.”¹³

O desafio é proteger-se contra o potencial abuso da incapacidade de conceber em torno de tecnologia patenteada selecionada para normalização (o chamado aprisionamento ou “*lock-in*”). A força do mercado e o poder de negociação associados ao aprisionamento podem fazer com que os titulares de direitos

¹² DPI significa “Direitos de Propriedade Intelectual”.

¹³ Communication from the Commission: Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011 O.J. C, 14.1.2011, p. 1, par. 287 (“Diretrizes Horizontais da CE”).

procurem obter royalties elevados ou outros termos de licença não razoáveis que não teriam obtido antes da sua tecnologia patenteada ter sido incorporada na norma. Como afirmou a Comissão Europeia, ser titular de uma PEN “poderia permitir que as empresas se comportassem de forma anticoncorrencial, por exemplo, ‘atrasando’ os usuários após a adoção da norma, recusando-se a licenciar os DPI necessários ou cobrando... taxas excessivas de royalties.”¹⁴

É aí que entra a dimensão e o objetivo do direito da concorrência FRAND, e explica por que as autoridades da concorrência incentivaram os SDOs a estabelecer políticas de DPI baseadas em FRAND. As obrigações FRAND ajudam a contrabalançar as potenciais preocupações concorrenciais que a normalização pode criar. Tal como indicado nas Orientações Horizontais da Comissão:

*Quando a participação na definição de normas for **irrestrita** e o procedimento para a adoção da norma em questão for **transparente**, os acordos de normalização que não contenham qualquer obrigação de cumprimento da norma e **proporcionem acesso à norma em termos justos, razoáveis e não discriminatórios** normalmente não restringirão concorrência na acepção do artigo 101.º, n.º 1.¹⁵*

As obrigações FRAND procuram, assim, limitar o poder do titular de uma PEN obtida devido à inclusão da sua tecnologia patenteada na norma, sem limitar injustamente os seus direitos de procurar uma compensação razoável e não discriminatória com base no valor da invenção patenteada.

Os comentários da Comissão Europeia não só exemplificam o contexto do direito da concorrência FRAND, mas também ajudam a orientar a análise dos compromissos e práticas FRAND.

Em primeiro lugar, nas suas Orientações Horizontais, a Comissão esclarece que:

*A fim de garantir o acesso efetivo à norma, a política de DPI necessitaria exigir que os participantes que pretendam que os seus DPI sejam incluídos na norma apresentem um compromisso irrevogável, por escrito, de se oferecerem para licenciar os seus direitos essenciais de DPI a todos os terceiros em condições justas, razoáveis e não discriminatórias (“**compromisso FRAND**”).¹⁶*

Portanto, a fim de evitar preocupações com o direito da concorrência, as licenças FRAND devem ser oferecidas a todos os terceiros que solicitem uma licença para que possam implementar a norma.¹⁷

Em segundo lugar, como a natureza das preocupações do direito da concorrência em torno das PENs decorre do poder único que estas patentes podem conferir aos seus titulares por meio da eliminação da concorrência tecnológica uma vez estabelecida uma norma, segue-se que o que é “justo e razoável” precisa ser avaliado em relação ao valor econômico da própria invenção patenteada, independente de qualquer valor, por exemplo, alavancagem na negociação, conferida ao titular da PEN pela inclusão da

¹⁴ *Id.* no par. 269.

¹⁵ Orientações horizontais da CE, ¶ 280.

¹⁶ Orientações horizontais da CE, ¶ 285

¹⁷ Consulte também *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 795 F. 3d 1024, 1031 (9ª Cir. 2015) (“Para mitigar o risco de um titular de PEN extrair mais do que o valor justo de sua tecnologia patenteada, muitos SDOs exigem que os titulares de PENs concordem em licenciar suas patentes em termos ‘razoáveis e não discriminatórios’ ou ‘RAND’. Nos termos destes acordos, um titular de PEN não pode recusar uma licença a um fabricante que se comprometa a pagar a taxa RAND.”); *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872, 884 (9ª Cir. 2012) (“A Motorola, em suas declarações à UIT, prometeu ‘conceder uma licença a um número irrestrito de requerentes, em uma base mundial, não discriminatória e em termos e condições razoáveis, para usar o material patenteado necessário’ para praticar as normas da UIT. Esta linguagem não admite limitações quanto a quem ou quantos requerentes poderiam receber uma licença...”); *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys, Inc.*, 773 F.3d 1201, 1230 (Fed. Cir. 2014) (“[A] política e o programa de marketing estabelecidos pelo licenciante para manter seu monopólio de patente ao não licenciar que outros usem a invenção [não é relevante para as PENs]. ... Devido ao compromisso da Ericsson com a RAND [...], ela não pode ter esse tipo de política para manter um monopólio de patentes.”); Order Den. Anti-Suit Inj. em 31, *Apple Inc. v. Qualcomm, Inc.*, Caso n.º 3:17-cv-00108-GPC-MDD (N.D. Cal 7 de setembro de 2017) ECF n.º 141 (“A política de DPI do ETSI, na verdade, afirma claramente que qualquer licenciado voluntário tem direito a licenciar a propriedade intelectual de [um declarante de PEN] a uma taxa FRAND.”); Decisão da Comissão no processo AT.39985 — *Motorola — Enforcement of GPRS Standard Essential Patents* C(2014) 2892 final, 29 de abril de 2014, par. 55 (FRAND “obriga os titulares de PENs: [] a disponibilizar a patente em questão a todos os terceiros interessados”).

tecnologia patenteada em uma norma.¹⁸

Terceiro, as orientações do direito da concorrência também abordam as implicações das obrigações FRAND na disponibilidade de medidas cautelares aos titulares de PENs. Na ausência de normalização, um implementador poderia conceber uma patente ou simplesmente tirar partido de soluções da técnica anterior, criando, assim, um limite econômico para o retorno do titular da patente. Entretanto, embora as liminares sejam um instrumento importante para fazer valer os direitos de patente, no caso FRAND, a disponibilidade de liminares poderia servir como um mecanismo primário por meio do qual os titulares de PENs podem abusar da posição dominante que a titularidade de uma PEN pode conferir, quer excluindo empresas de um mercado, ou pressionando as empresas a aceitar termos de licenciamento não razoáveis por meio da ameaça de liminares. Por conseguinte, um conjunto de decisões judiciais e orientações em matéria de direito da concorrência estabeleceram que os titulares de PENs não devem abusar do seu poder de mercado, procurando medidas cautelares contra implementadores de normas que estejam dispostos e sejam capazes de pagar royalties FRAND por patentes válidas e infringidas.¹⁹

Por último, no contexto dos pools de licenças de PENs, a criação de um pool de tecnologias implica necessariamente a venda conjunta das tecnologias agrupadas, o que, no caso de pools compostos exclusiva ou predominantemente por tecnologias substitutas equivalem a um cartel de fixação de preços.²⁰ “[R]oyalties e outros termos de licenciamento não devem ser excessivos e não discriminatórios e as licenças devem ser não exclusivas.”²¹

O CWA abordará estes aspectos com mais detalhes abaixo.

c) Políticas públicas e interesses do consumidor

No contexto de interesses mais amplos de política pública, as abordagens FRAND são direcionadas para promover o crescimento econômico, facilitar o desenvolvimento tecnológico colaborativo e promover o bem-estar público.

Por um lado, as obrigações FRAND honram os interesses razoáveis do titular da PEN em obter uma compensação justa pela utilização das suas características patenteadas e, assim, mantêm incentivos tanto para a atividade inventiva como para a apresentação dos frutos de tal atividade para inclusão em normas. Por outro lado, mesmo uma norma tecnologicamente avançada e bem concebida pode não ser amplamente adotada se as PENs forem utilizadas para excluir os implementadores e minar os incentivos à adoção por meio de reivindicações excessivas de royalties. Afinal de contas, os decisores políticos dependem significativamente de normas para apoiar a regulamentação e as agendas de políticas públicas

¹⁸ *Consulte, por exemplo*, Communication of the Commission: Setting out the EU approach to Standard Essential Patents COM (2017) 712 final, 29 de novembro de 2017, seção 2.1 (“Comunicação da CE a respeito de PEN”) (“Os termos de licenciamento devem ter uma relação clara com o valor econômico da tecnologia patenteada. Esse valor deve concentrar-se principalmente na própria tecnologia e, em princípio, não deve incluir qualquer elemento resultante da decisão de incluir a tecnologia na norma.”); *consulte também, por exemplo*, *Ericsson*, 773 F.3d em 1232 (Fed. Cir. 2014) (“Tal como acontece com todas as patentes, a taxa de royalties para PENs deve ser proporcional ao valor da invenção patenteada.”; “o titular da patente só deve ser compensado pelo benefício incremental aproximado derivado de sua invenção. . . [i]sto é particularmente verdadeiro para PENs.”); Comissão Federal de Comércio dos EUA, Decisão e Ordem, *Motorola Mobility LLC e Google Inc.*, Dkt. N.º C-4410, (23 de julho de 2013), www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf

¹⁹ *Consulte, por exemplo*, Decisão da Comissão de 29 de abril de 2014 no processo AT.39985 — *Motorola — Enforcement of GPRS Standard Essential Patents* C(2014) 2892 final, 29 de abril de 2014 (que determina que o proprietário da patente em violação da obrigação FRAND e da lei da concorrência procure uma liminar após o potencial licenciado ter concordado com a adjudicação das patentes nacionais reivindicadas); C-170/13 *Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] ECR 477 (que estabelece violação da lei antitruste quando uma liminar é solicitada contra um licenciado voluntário); *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) (que considera que o compromisso FRAND dificulta a obtenção de uma liminar para o requerente).

²⁰ Communication from the Commission — Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements, OJ C 89, 28.3.2014, p. 3, par. 46 (Diretrizes de Transferência de Tecnologia da CE).

²¹ *Id.* no par. 269.

que visam os benefícios para os consumidores e o crescimento econômico.

Portanto, os decisores políticos descrevem frequentemente o FRAND como um equilíbrio entre os interesses dos titulares de PENs em obter uma compensação justa pela utilização das suas patentes e os interesses dos implementadores de normas em obter termos de licenciamento justos para características patenteadas que são utilizadas em normas. Mas, na prática, as promessas FRAND nem sempre podem impedir comportamentos abusivos, especialmente sem mecanismos de aplicação ativos. Devido ao interesse público no funcionamento da promessa FRAND, os decisores políticos têm um papel a desempenhar na promoção de um entendimento comum das suas implicações, incluindo, mas indo além, a política de concorrência e as questões antitruste.

Na sua comunicação sobre PENs²² de novembro de 2017, a Comissão Europeia, por exemplo, “definiu princípios fundamentais que promovem um quadro equilibrado, pacífico e previsível para PENs”, abordando 1) maior transparência na exposição da PEN, 2) princípios gerais para termos de licenciamento FRAND para PENs e 3) um ambiente de aplicação previsível para PENs. A Comunicação apela também a que “as partes interessadas iniciem um diálogo entre si [...] com vista a obter maior esclarecimento e a desenvolver melhores práticas”. O atual CWA é, em parte, uma resposta liderada pelo setor a esse apelo.

Embora o âmbito do presente documento não se preste à documentação de um relato abrangente de todos os elementos de orientação oferecidos pela Comissão Europeia, observamos quatro pontos-chave que constituem orientações particularmente importantes para as práticas, procedimentos e princípios apresentados neste CWA:

- a Comunicação (re)enfatiza que um “compromisso de concessão de licenças em condições FRAND cria expectativas legítimas a respeito da parte de terceiros que o titular do PEN concederá efetivamente licenças nessas condições”.²³
- a comunicação reforça o princípio de avaliação estabelecido pela FRAND de que “os termos de licenciamento devem ter uma relação clara com o valor econômico da tecnologia patenteada” e “não abranger qualquer elemento resultante da decisão de incluir a tecnologia na norma”.²⁴
- A Comunicação reconhece expressamente que, ao estabelecer taxas de licenciamento para qualquer PEN ou grupo de PENs específico, e para evitar o acúmulo de royalties, as metodologias de royalties devem garantir que as taxas globais de licenciamento para todas as PENs relevantes não se tornem irracionais ou tornem a implementação da norma impraticável; “ao definir um valor FRAND, as partes devem ter em conta uma taxa agregada razoável para a norma.” A Comissão também observa que os potenciais licenciados que recebem uma oferta FRAND devem esforçar-se em fazer uma contraproposta “concreta e específica” assim que o titular da patente tiver fornecido “explicações claras” e informações sobre os fundamentos de suas posições técnicas e comerciais.²⁵
- a comunicação expande ainda o nível de informação que os titulares de PENs devem disponibilizar aos potenciais licenciados, para lhes permitir determinar a relevância da(s) PEN(s) declarada(s) e a conformidade de uma oferta de licença com o FRAND. “São necessárias explicações claras sobre: a essencialidade de uma norma, o produto supostamente infrator do usuário da PEN, o cálculo de royalties proposto e o elemento de não discriminação FRAND.”²⁶

Cada um destes aspectos da Comunicação da Comissão Europeia a respeito de PENs é abordado mais

²² Comunicação da CE a respeito de PEN, nota *supra* 17, na Seção 2.

²³ *Id.* na seção 2.1.

²⁴ *Id.*

²⁵ *Id.* nas seções 2.4, 3.1.

²⁶ *Id.* na seção 3.1.

detalhadamente abaixo.

4.3 Consideração dos interesses das PME

Agora que foram apresentados alguns antecedentes e contexto relativamente à função e interpretação da promessa FRAND, também é importante abordar os interesses significativos das pequenas e médias empresas (PME) nos mercados de tecnologias normalizadas e na manutenção de práticas FRAND adequadas.

Embora a utilização crescente de tecnologias normalizadas afete grandes e pequenas empresas, espera-se que as PMEs desempenhem um papel importante na criação da economia conectada e nas inovações que virão. No entanto, as exigências injustas de licenciamento relacionadas às PENs que abrangem as normas necessárias para participar no ecossistema de mercado podem ter um impacto único e prejudicar a participação das PME no mercado. Em particular, uma série de fatores criam riscos assimétricos para as PMEs no âmbito do ambiente de licenciamento de patentes essenciais às normas e podem, em última análise, inibir a inovação posterior:

- **Assimetrias de recursos:** embora o mesmo também possa ser verdade para empresas maiores, as PMEs visadas por Entidades de Afirmação de Patentes²⁷ (*Patent Assertion Entities*, PAEs) ou afirmações abusivas de licenciamento de PENs são colocadas em desvantagem significativa e distinta na defesa contra entidades que reivindicam reivindicações de PENs devido à sua relativa falta de recursos.
- **Assimetrias de informações comerciais:** as PMEs têm capacidade limitada para dedicar recursos jurídicos à compreensão do complexo ambiente da PEN. Falta de transparência nas práticas de mercado cria dúvidas sobre preços, discriminação, validade de patentes ou reivindicações de essencialidade.²⁸
- **Assimetrias de informações técnicas:** muitas PMEs não possuem conhecimentos técnicos na tecnologia e nas normas para verificar se as supostas PEN são reais e válidas, especialmente quando a PME não consegue compartilhar detalhes das reivindicações feitas pelos titulares de PENs com os fornecedores originais da PME.
- **Assimetrias de posição no mercado:** as PMEs são muitas vezes inexperientes na determinação das taxas de royalties FRAND em diferentes posições ao longo da mesma cadeia de valor ou em outros setores verticais da IoT. Para as PMEs, as disparidades de dimensão podem levar ao pagamento de taxas de royalties discriminatórias devido à incapacidade de avaliar com precisão a sua posição no mercado em relação a acordos de licenciamento anteriores. Em muitos casos, pode acontecer de uma PME se limitar a incorporar um componente normalizado no seu produto posterior, e poderá ser mais adequado e eficiente para o potencial licenciante solicitar uma licença a um ator que seja mais antigo no mercado, responsável pela concepção e comercialização da tecnologia relevante.

Estas questões podem se manifestar, por exemplo, quando as PAE visam as PMEs por meio de “*forum-shopping*” e “*campanha*” para extrair pagamentos de royalties sobre patentes que podem ou não ser essenciais a uma norma, o que muitas vezes exige anos de dispendiosos honorários advocatícios e litígios. Tais despesas e esforços são muitas vezes insustentáveis para as PMEs. Não sendo capazes de gastar grandes quantidades de recursos em litígios na busca de defesas válidas e de boa-fé, as PMEs podem ser forçadas a se submeter a uma extensa reformulação ou a se retirar completamente do mercado.

²⁷ Uma Entidade de Afirmação de Patentes é uma pessoa ou empresa cujo modelo de negócios depende da aquisição de patentes ou direitos de patentes sem praticar a invenção patenteada para obter lucros sobre os royalties pagos pelas licenças em seus portfólios de patentes.

²⁸ Erixon Fredrik & Matthias Bauer, *Standard Essential Patents and the Quest for Faster Diffusion of Technology*, (2017), European Centre for Int’l Political Econ. Policy Brief 2/2017, p. 8.

Também não é razoável esperar que as PMEs que estão desenvolvendo novos produtos abordem os titulares de PENs enquanto o desenvolvimento está em curso, para discutir novos casos de uso, a fim de obter uma licença de PEN; desta forma, o titular da PEN poderia procurar atuar como uma porta de entrada para novas ideias e casos de uso. Este é particularmente o caso se os titulares de PENs puderem controlar os preços para novos casos de uso e, assim, distorcer os mercados posteriores. Os titulares de PENs que forcem as empresas a obter uma licença podem potencialmente utilizar o processo de licenciamento como um meio de coletar informações sobre o desenvolvimento de novos produtos e novos casos de uso, bem como para restringir a concorrência em determinados mercados. Tal efeito não é do interesse da inovação e do avanço de novas tecnologias e eficiências nos mercados.

Em suma, existem muitas razões para apoiar e proteger as PMEs e outros criadores de tecnologia posterior que incorporam funcionalidades normalizadas nos seus dispositivos. No entanto, para permitir plenamente estes mercados em expansão, é necessário garantir que as empresas consolidadas não procurem cooptar valor que não criaram, procurando royalties com base no valor dos dispositivos posteriores. Os titulares de PENs podem obter valores FRAND com base no licenciamento de componentes normalizados, ou se os usuários posteriores procurarem as suas próprias licenças, concentrando as exigências de royalties apenas no valor das tecnologias patenteadas e não procurando compensação com base em valores que foram criados por terceiros.

5 Princípios básicos para abordar as principais questões de licenciamento FRAND e de PENs: um contexto legal e factual

Agora que este CWA identificou algumas das leis, políticas e necessidades do mercado que apoiam e fundamentam a promessa FRAND, passaremos à discussão de práticas e princípios específicos que podem ser encontrados pelas partes envolvidas no licenciamento FRAND. Para cada uma dessas questões, apresentaremos os antecedentes, abordaremos exemplos da legislação relevante, conforme possa ser aplicável, e discutiremos abordagens e Princípios Fundamentais para alcançar resoluções eficazes e justas.

5.1 O uso e uso indevido de liminares e ameaças de liminares nas negociações de PENs

Normalmente, se uma patente não for uma PEN, o titular da patente pode livremente buscar ou executar medida cautelar contra infração, sujeito às exigências legais ou equitativas aplicáveis sob as leis nacionais. A capacidade de excluir outros do mercado pode servir, nesses casos, como um dos direitos concedidos ao titular de uma patente.²⁹

No entanto, quando um titular de patente prometeu licenciar as suas patentes em condições FRAND, a situação é diferente. Ao fazer uma promessa FRAND, o titular da patente concorda expressamente em buscar o licenciamento, e não a exclusão do mercado. Em outras palavras, ao assumir um compromisso FRAND, o titular da patente concorda voluntariamente em apoiar a promulgação da norma por meio de licenciamento a terceiros, em vez de procurar restringir a utilização da norma eliminando alguns participantes no mercado por meio de medidas cautelares. Embora um compromisso FRAND não implique que o titular de uma PEN tenha renunciado ao seu direito de fazer valer as suas patentes contra a utilização não licenciada, solicitar uma liminar contra uma parte de quem a compensação FRAND pode

²⁹ É claro que, mesmo em tais situações de patentes que “não são PENs”, a medida cautelar está sujeita às exigências europeias de que uma medida cautelar seja equitativa e proporcional. Consulte Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, art. III, JO (L 157) de 30.4.2004, p. 45, 61 (Diretiva 2004/48/CE). Autoridade semelhante e limitações ao uso de medidas cautelares em situações de patentes que não são PENs também podem ser aplicadas internacionalmente. Consulte, por exemplo, eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 US 388, 391 (2006) (para medida cautelar “o requerente deve demonstrar: (1) que sofreu um dano irreparável; (2) que as soluções disponíveis na lei, como danos monetários, são inadequadas

ser obtida seria incompatível com o compromisso.³⁰

A utilização de processos de liminares *de facto*, tais como os processos de “apreensão aduaneira” de algumas jurisdições para apreender produtos supostamente infratores, é igualmente contrário ao compromisso FRAND e indevido na maioria das circunstâncias. Da mesma forma, reconhece-se que, em algumas jurisdições, as questões de infração podem ser levantadas como questões criminais. Os pedidos dos titulares de PENs para instigar ou solicitar processos criminais contra indivíduos em empresas ou supostos infratores de PENs também devem ser vistos de forma semelhante às exigências de liminares e recebidos com grande ceticismo (por exemplo, podem ser usados por alguns titulares de PENs para aumentar a “alavancagem” para forçar um resultado que não seja FRAND). Em geral, e conforme discutido abaixo, quando a compensação FRAND pode ser obtida de um potencial licenciado, o uso de liminares, liminares *de facto*, processos criminais ou outras técnicas que não sejam direcionadas à adjudicação de taxas FRAND raramente ou nunca são apropriadas. Esses processos de “tática de intimidação” podem ser particularmente indevidos quando, por exemplo, ainda não houve uma decisão judicial por violação da PEN no país em que o processo *de facto* é solicitado, ou quando existem processos de invalidez pendentes relativos à suposta PEN ou seus familiares.

A possibilidade de atraso na PEN, por meio de liminares ou processos *de facto* semelhantes, é uma preocupação significativa para a normalização e levanta questões importantes para a supervisão do direito da concorrência. Isto foi reconhecido por muitas jurisdições internacionais.³¹ Da mesma forma, deve-se notar que mesmo a *busca* (ou ameaças de busca) de medida cautelar pode levar a ações injustas, resultados que não são FRAND. Como observou uma agência, “[a] ameaça de exclusão de um mercado é uma arma poderosa que pode permitir ao proprietário de uma patente atrasar os implementadores de uma norma. Limitar esta ameaça reduz a possibilidade de um titular de patente tirar vantagem da inclusão da sua patente em uma norma para se envolver em retenção de patente e oferece conforto aos implementadores no desenvolvimento dos seus produtos.”³²

Existem duas questões principais a considerar na avaliação do efeito FRAND na disponibilidade de liminares:

para compensar esse dano; (3) que, considerando o equilíbrio das dificuldades entre o requerente e o réu, uma solução de equidade é garantida; e (4) que o interesse público não seria prejudicado por uma liminar permanente”).

³⁰ Exigir que um titular de PEN cumpra as suas obrigações FRAND, não restringindo o acesso ao mercado, não é de forma alguma um meio de “licenciamento compulsório”. Pelo contrário, trata-se simplesmente do cumprimento das obrigações que um titular de PEN aceitou voluntariamente (ou seja, sem compulsão) como parte do processo de normalização.

³¹ Consulte, por exemplo, Diretrizes Horizontais da CE, nota 12 *supra*, par. 287 (“Os compromissos FRAND podem impedir que os titulares de DPIs dificultem a implementação de uma norma, recusando a licença ou solicitando taxas injustas ou não razoáveis (em outras palavras, taxas excessivas) depois que o setor tenha ficado preso à norma ou cobrando taxas de royalties discriminatórias.”); U.S. Dep’t of Justice & Fed. Trade Comm’n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition 33-57 (2007), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/antitrust-enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-competition-report.s.department-justice-and-federal-trade-commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf> (que discute em detalhes abordagens projetadas para combater a retenção de patentes, incluindo políticas de divulgação de PENs e compromissos FRAND); *Ericsson*, 773 F.3d em 1209 (que reconhece a retenção de patentes e o acúmulo de royalties como dois problemas “que poderiam inibir a adoção generalizada da norma”); *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, n.º C10-1823JLR, 2013 WL 2111217, em *20 (W.D. Wash. 25 de abril de 2013) (que orienta as partes que negociam taxas RAND a “considerar outros titulares de PENs e a taxa de royalties que cada um desses titulares de patentes poderia buscar do implementador com base na importância dessas outras patentes para a norma e para os produtos do implementador”).

³² US Dep’t of Justice, IEEE Business Review Letter, em 9 (2 de fevereiro de 2015), <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>.

- Quais são as *exceções*, se houver, à restrição geral FRAND sobre liminares; e
- Como são tratadas as reivindicações ou ameaças de pedidos de liminares.

Ao considerar a função e o propósito da promessa FRAND, estas questões ganham mais clareza.

Como ponto de partida, precisamos considerar (e, até certo ponto, separar) duas questões jurídicas relacionadas: (1) a aplicação da promessa FRAND (por exemplo, como um contrato), e (2) a aplicação das proibições do direito da concorrência onde o FRAND for violado. Embora ambos os cenários estejam relacionados, cada um tem as suas particularidades e pode levar a conclusões diferentes (embora muitas vezes complementares).

Do ponto de vista contratual, a promessa de licença FRAND é incompatível com a exclusão do mercado. O compromisso FRAND funciona como uma *contrapartida*: o compromisso FRAND limita a afirmação dos direitos de patente do titular da patente, mas, em troca, o titular da patente, como resultado da promulgação da norma, obtém a capacidade de solicitar taxas de licenciamento razoáveis para um conjunto muito maior de potenciais licenciados. Mas e se o titular da patente não puder recuperar a compensação do potencial licenciado? Por exemplo, e se o potencial licenciado estiver em falência, mas tentar continuar a vender produtos infratores sem pagar ao titular da patente quaisquer taxas de licenciamento? Nesse caso, o titular da patente pode ficar sem recurso para obter as suas taxas de licenciamento razoáveis e, por esta razão, pode potencialmente ser justificado ao titular da patente, sob tais circunstâncias extraordinárias, procurar uma medida cautelar.

Na Europa, são necessárias considerações de equidade e proporcionalidade sempre que um tribunal se depara com um pedido de medida cautelar, e essas considerações são particularmente relevantes quando a patente é uma suposta PEN.³³ Por esta razão, a recente Comunicação da Comissão Europeia a respeito de PENs salientou a importância de garantir que as liminares estejam sujeitas a considerações de proporcionalidade: “Dado o amplo impacto que uma liminar pode ter nas empresas, nos consumidores e no interesse público, especialmente no contexto da economia digitalizada, a avaliação da proporcionalidade deve ser feita cuidadosamente, caso a caso.”³⁴ No entanto, os tribunais europeus ainda não desenvolveram uma jurisprudência extensa que aborde as situações em que o uso de liminares pode violar a promessa de licenciamento FRAND *enquanto* promessa. Em vez disso, grande parte da legislação europeia sobre esta questão centrou-se em situações em que o uso de liminares pode violar as leis europeias da concorrência. Conforme discutido abaixo, esta questão relacionada, embora diferente, foi objeto de uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu (TJE), bem como da Comissão Europeia em uma ação de aplicação da lei da concorrência.

Em outras jurisdições, uma análise equitativa dos interesses do titular da patente e do licenciado pode servir para restringir as liminares de PENs na maioria dos casos, ao mesmo tempo que permite potencialmente liminares nos raros casos em que o titular da patente não tem outro recurso para obter compensação FRAND. Por exemplo, nos Estados Unidos, a disponibilidade de liminares é abordada no âmbito da norma *eBay* da Suprema Corte dos EUA, que requer a ponderação de quatro fatores equitativos antes que uma liminar possa estar disponível.³⁵ Ao considerar a disponibilidade de liminares para PENs oneradas por FRAND, os tribunais dos EUA decidiram que, embora as liminares não sejam proibidas em todos os casos de PENs, a promessa FRAND de licenciar implica que os fatores *eBay*, como se os recursos

³³ Diretiva 2004/48/CE, supra, na nota 30.

³⁴ Comunicação da CE a respeito de PENs, supra, na nota 17, seção 3.2.

³⁵ Consulte, por exemplo, *eBay Inc. v. MercExchange, LLC.*, 547 US 388, 391 (2006) (para medida cautelar “o requerente deve demonstrar: (1) que sofreu um dano irreparável; (2) que as soluções disponíveis na lei, como danos monetários, são inadequadas para compensar esse dano; (3) que, considerando o equilíbrio de dificuldades entre o requerente e o réu, uma solução de equidade é garantida; e (4) que o interesse público não seria prejudicado por uma liminar permanente”).

legais (por exemplo, a disponibilidade de danos monetários ou compensação semelhante ao titular da patente), provavelmente não apoiarão uma liminar para questões de PENs.³⁶ Como observaram os tribunais dos EUA, “[um] titular de patente sujeito a compromissos FRAND pode ter dificuldade em estabelecer danos irreparáveis”, de modo que uma liminar muitas vezes não estará disponível.³⁷ Na prática, não parece que algum tribunal dos EUA concedeu uma liminar sobre uma PEN onerada por FRAND em pelo menos uma década ou mais.³⁸

Na decisão do caso *Huawei v. ZTE*, o TJE estabeleceu um resumo de comportamentos que podem ser seguidos para demonstrar a “voluntariedade” de boa-fé do proprietário da patente e do licenciado para negociar uma licença.³⁹ O TJE considerou que pode constituir uma violação do direito da concorrência o fato de um titular de patente solicitar uma liminar contra um licenciado que tenha demonstrado a sua vontade de boa-fé em negociar uma licença FRAND. Nesses casos, o titular da patente não terá direito à exclusão do mercado. No entanto, quando o titular da patente age de boa-fé e fornece determinadas informações e materiais necessários, mas o potencial licenciado não retribui com o seu próprio comportamento, demonstrando voluntariedade de negociar uma licença, o titular da patente não pode estar a agir em violação das leis da concorrência ao buscar uma liminar. A possibilidade de aplicação de outras restrições à conduta do titular da patente (por exemplo, com base na linguagem ou na aplicabilidade contratual privada da promessa FRAND) não foi abordada pelo TJE.

Preocupações semelhantes em matéria de direito da concorrência em relação a pedidos de liminares foram levantados na decisão da Comissão Europeia no caso *Motorola*.⁴⁰ Nessa decisão, a Comissão Europeia concluiu que o fato de um titular de uma PEN solicitar uma liminar baseada em uma patente alemã contra um licenciado que tivesse declarado a sua vontade de celebrar uma licença para utilização das patentes alemãs do titular da patente, sujeito à revisão das taxas FRAND pelos tribunais alemães, constituiu uma violação das leis da concorrência.⁴¹ A Comissão sustentou ainda que as alegações de que o potencial licenciado era historicamente “não voluntário” eram irrelevantes para a manutenção contínua de uma reivindicação para uma liminar após a data da contraproposta do licenciado para uma licença para as patentes alemãs.⁴²

³⁶ *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) (o compromisso RAND pode dificultar para o requerente estabelecer fatores eBay, como danos irreparáveis).

³⁷ *Id.*; consulte também a Third Party United States Federal Trade Commission's Statement on the Public Interest em 1, *In re Certain Wireless Commc'n Devices, Portable Music & Data Processing Devices, Computers & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-745, (Int'l Trade Comm'n 6 de junho de 2012), www.ftc.gov/os/2012/06/1206ftcwirelesscom.pdf (“[a ameaça de medida cautelar] em questões envolvendo PENs oneradas por RAND, onde a violação é baseada na implementação de tecnologia normalizada, tem o potencial de causar danos substanciais à concorrência dos EUA, aos consumidores e inovação.”).

³⁸ No entanto, estas mesmas restrições podem não se aplicar às Ações da Comissão de Comércio Internacional dos EUA (*International Trade Commission*, ITC), que não estão sujeitas às exigências do caso eBay dos EUA. Pelo contrário, nas ações da TIC dos EUA, as questões relacionadas com as PENs são frequentemente tratadas como questões de interesse público. Mas, tal como acontece com os tribunais distritais dos EUA, houve poucas ou nenhuma liminar da ITC em casos de PENs.

³⁹ C-170/13 *Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] E.C.R. 477.

⁴⁰ Decisão da Comissão no processo AT.39985 — *Motorola* — *Enforcement of GPRS Standard Essential Patents* C(2014) 2892 final, 29 de abril de 2014.

⁴¹ *Id.* no preâmbulo 433 (que aborda o âmbito da contraoferta de licença).

⁴² *Id.* no preâmbulo 441 (“A suposta não voluntariedade da Apple entre 2007 e 2010 é irrelevante para efeitos da presente decisão, uma vez que não pode justificar a continuidade da procura e execução, por parte da Motorola, de uma liminar contra a Apple na Alemanha com base na PEN Cudak GPRS após 4 de outubro de 2011, data da Segunda Oferta do Orange Book.”).

Em suma, quer a obrigação FRAND seja tratada como uma promessa vinculativa por parte do titular da patente, ou alternativamente como uma questão de direito da concorrência, existe um consenso significativo de que o FRAND restringe a disponibilidade e a adequação da medida cautelar. Dado que o FRAND foi concebido para evitar a exclusão do mercado, tal exclusão pareceria indevida, exceto nos raros casos em que a compensação FRAND não possa ser obtida por meio de negociações ou, em caso de litígio, por meio dos tribunais. Como a Comissão declarou no caso *Motorola*, “[a] essência do compromisso de licenciar nos termos e condições FRAND é um reconhecimento, por parte de um titular de PEN, de que, dada a finalidade do processo de normalização, as suas patentes essenciais serão licenciadas em troca de remuneração FRAND.”⁴³ Esta essência e propósito são normalmente prejudicados pela exclusão do mercado.

Por um lado, alguns titulares de PENs alegam que medidas cautelares poderiam ser usadas para dissuadir comportamentos de má-fé por parte de potenciais licenciados. Mas as abordagens jurídicas que utilizam a solução mais extrema possível (neste caso, a exclusão do mercado) também podem acabar por impedir negociações de boa-fé e dissuadir outros comportamentos de *boa-fé* que, em vez disso, deveriam ser apoiados. Em outras palavras, no contexto das PENs oneradas por FRAND, onde estão disponíveis e são suficientes soluções monetárias ou similares, as medidas inibitórias (ou processos inibitórios *de facto* semelhantes) não são necessárias e podem ter efeitos negativos graves sobre o comportamento do mercado. Além disso, pelo menos na maioria das jurisdições, já existem vários instrumentos legais para desencorajar comportamentos de má-fé por parte de qualquer uma das partes, sem recurso a liminares. Por exemplo, os tribunais podem conceder juros e outros custos associados a qualquer atraso nas negociações de licenciamento. Da mesma forma, ao constatar uma infração intencional, os tribunais de algumas jurisdições podem sancionar tal conduta, por exemplo, impondo taxas adicionais por infração de má-fé. Existem outras abordagens disponíveis para compensar os titulares de patentes e impedir comportamentos de má-fé de qualquer uma das partes, como a concessão de honorários advocatícios, custas ou outra compensação razoável a uma parte vencedora. Estas ferramentas legais e monetárias, e não a ameaça pesada de exclusão do mercado, estão prontamente disponíveis aos tribunais e agências, se necessário, para dissuadir comportamentos de má-fé, sem afetar também comportamentos positivos, como a afirmação de boa-fé de defesas legais.

Na verdade, ao avaliar as alegações do suposto atraso de um licenciado durante as negociações, um tribunal esclareceu recentemente que tais ações podem ser totalmente remediadas por estes tipos de soluções ordenadas pelo tribunal. Além disso, como observou o tribunal, as preocupações com o mau comportamento do licenciado são questões monetárias de natureza diferente das preocupações do direito da concorrência associadas ao atraso de patentes.⁴⁴

Por fim, e como já foi referido, mesmo ameaças de medidas cautelares podem servir como uma forma de impedimento, distorcendo a alavancagem e os resultados das negociações.⁴⁵ Como tal, as ameaças de medidas cautelares (ou processos *de facto* semelhantes) podem, elas próprias, apoiar reivindicações de

⁴³ *Id.* no preâmbulo 492.

⁴⁴ *In re Innovatio IP Ventures, LLC IP Litig.*, MDL Dkt. N.º 2303, 2013 WL 5593609, em *11 (N.D. Ill. 3 de outubro de 2013) (“[O] tribunal não está convencido de que a retenção reversa seja uma preocupação significativa em geral, pois não é exclusiva das patentes essenciais às normas. As tentativas de fazer valer qualquer patente envolvem o risco de que o suposto infrator opte por contestar alguma questão na justiça, forçando o titular da patente a envolver-se em litígios dispendiosos. A questão de saber se uma oferta de licença cumpre a obrigação RAND apenas dá às partes mais uma questão potencial para contestação. Quando as partes discordam sobre uma taxa RAND, elas podem litigar a questão, assim como podem litigar qualquer questão relacionada à responsabilidade por infração.”).

⁴⁵ US Dep’t of Justice, IEEE Business Review Letter, em 9 (2 de fevereiro de 2015), <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>.

violação da obrigação FRAND ou de violações do direito da concorrência.⁴⁶

Assim, e por todas estas razões:

Princípio Fundamental 1: *um titular de PEN FRAND não deve ameaçar, solicitar ou executar uma liminar (ou processos semelhantes de exclusão de facto), exceto em circunstâncias excepcionais e apenas quando a compensação FRAND não puder ser tratada através de adjudicação, por exemplo, falta de jurisdição ou falência. As partes devem procurar negociar os termos FRAND sem qualquer alavancagem injusta de “hold up” associada a liminares ou outros processos de facto de exclusão de mercado.*

5.2 Licenças para qualquer licenciado voluntário

Outra questão importante a considerar na avaliação das práticas de licenciamento FRAND é *quem* tem direito a receber uma licença FRAND. À primeira vista, a promessa FRAND não restringe o licenciamento a qualquer subgrupo específico, mas é aplicável a todos os potenciais licenciados. Em vez disso, um compromisso FRAND é um compromisso de licenciar qualquer potencial licenciado que procure uma licença.

Não se trata apenas de uma questão contratual, mas também pode ser exigido pelas leis de concorrência e antitruste. Se um titular de patentes pudesse “escolher” potenciais licenciados, então poderia controlar quem tem ou não sucesso no mercado. Tais comportamentos não parecem necessários para validar os interesses comerciais legítimos dos proprietários de PENs, embora possam prejudicar significativamente os interesses de licenciamento FRAND para empresas que utilizam tecnologias normalizadas e consumidores que dependem dessas tecnologias.

Por exemplo, as Diretivas do ETSI estabelecem expressamente que todos os membros e terceiros têm o direito, ao abrigo da Política de DPI do ETSI, “a receber licenças em termos e condições justos, razoáveis e não discriminatórios no que diz respeito a uma norma”.⁴⁷ Como observou a Comissão Europeia:

A fim de garantir o acesso efetivo à norma, a política de DPI necessitaria exigir que os participantes que pretendam que os seus DPI sejam incluídos na norma apresentem um compromisso irrevogável, por escrito, de se oferecerem para licenciar os seus direitos essenciais de DPI a todos os terceiros em condições justas, razoáveis e não discriminatórias. [...] Os compromissos FRAND podem impedir que os titulares de DPIs dificultem a implementação de uma norma, recusando a licença... depois que o setor tenha ficado preso à norma...⁴⁸

Esta abordagem foi apoiada pelo TJE, quando observou que as empresas que se comprometeram a oferecer licenças FRAND criaram “expectativas legítimas por parte de terceiros” de que uma licença seria concedida, e esta afirmação foi recentemente reiterada na Comunicação da Comissão a respeito de PENs.⁴⁹ Os tribunais europeus também constataram uma discriminação inerente à escolha do titular de uma PEN de não oferecer licenças a alguns participantes da cadeia de suprimentos, limitando a disponibilidade de liminares contra clientes de atividades após a produção.⁵⁰

Os tribunais dos Estados Unidos e de outras jurisdições internacionais também concluíram que a obrigação FRAND não pode ser conciliada com recusas de licença a alguns participantes no mercado. Por exemplo, uma decisão recente de um tribunal federal dos EUA concluiu que “a política de DPIs do ETSI, de fato, afirma claramente que qualquer licenciado voluntário tem o direito de licenciar a propriedade

⁴⁶ U.S. Fed. Trade Comm’n, Letter to Commentators, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Docket No. C-4410 (23 de julho de 2013) (que restringe ameaças de liminares durante o processo de negociação) disponível em <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf>.

⁴⁷ Diretivas ETSI, Guia sobre Direitos de Propriedade Intelectual, na Seção 1.4.

⁴⁸ Diretrizes Horizontais da CE, supra, nota 12, parágrafos 285–287; consulte também Diretrizes de Transferência de Tecnologia da CE, supra, nota 19, par. 261.

⁴⁹ C-170/13 *Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] E.C.R. 477, par. 53; consulte também Comunicação da CE a respeito de PENs, supra, nota 17, nota de rodapé 30.

⁵⁰ LG Düsseldorf, Urt v 1.7.2018 - 4c O 81/17, disponível em https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2018/4c_O_81_17_Urteil_20180711.html.

intelectual [de um declarante de PEN] a uma taxa FRAND.⁵¹ Ou, como declarou outro tribunal de apelação dos EUA, “[p]ara mitigar o risco de um titular de PEN extrair mais do que o valor justo de sua tecnologia patenteada, muitos SDO exigem que os titulares de PENs concordem em licenciar suas patentes em termos ‘razoáveis e não discriminatórios’ ou ‘RAND’. Sob estes acordos, um titular de PEN não pode recusar uma licença a um fabricante que se comprometa a pagar a taxa RAND.”⁵² Um Tribunal Distrital dos Estados Unidos, ao tratar de reivindicações contratuais e de direito da concorrência, considerou que, como questão legal, uma promessa FRAND obriga o proprietário da PEN a licenciar suas patentes para empresas que buscam uma licença, incluindo fornecedores de componentes, e que tal exigência é consistente com as práticas históricas do setor.⁵³ Da mesma forma, as agências de concorrência dos EUA apoiaram esta abordagem nas suas ações oficiais de resolução de casos pendentes.⁵⁴

Ao descrever a Política de DPIs do ETSI, o Diretor-Geral do ETSI, que supervisionou o seu desenvolvimento, Karl-Heinz Rosenbrock, descreveu em detalhes como e por que o ETSI adotou sua política de exigir licenciamento para qualquer pessoa que solicite uma licença e esteja disposta a pagar uma taxa FRAND.⁵⁵ Como afirma Rosenbrock, “[a] Política de DPIs do ETSI permite que cada empresa que solicite uma licença obtenha uma, independentemente de onde o potencial licenciado se encontra na cadeia de produção e de o potencial licenciado estar ativo antes ou após a produção.” Como o Sr. Rosenbrock cataloga posteriormente, esta voluntariedade em licenciar em todos os níveis de suprimentos é consistente com práticas históricas entre empresas que têm a tradição de oferecer licenças para tecnologias de PENs.⁵⁶

Nos últimos anos, algumas empresas anunciaram um suposto direito de recusar licenças a algumas empresas da cadeia de suprimentos, normalmente empresas a nível de componentes ou módulos que estão mais familiarizadas com as tecnologias normalizadas. Tais recusas de licença são problemáticas por uma série de razões e podem, em última análise, levar à cobrança de royalties superiores ao FRAND a empresas após a produção com base no valor e nas características que essas próprias empresas criam.

Em contrapartida, existem razões claras e convincentes pelas quais uma abordagem de licenciamento centrada nas empresas antes da produção pode, dependendo das circunstâncias específicas, criar processos de licenciamento mais eficientes e mais justos. Do ponto de vista da eficiência, em muitos

⁵¹ Encomende Den. Anti-Suit Inj. em 31, *Apple Inc. v. Qualcomm, Inc.*, Caso n.º 3:17-cv-00108-GPC-MDD (N.D. Cal. 7 de setembro de 2017), ECF n.º 141.

⁵² *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 795 F. 3d 1024, 1031 (9ª Cir. 2015).

⁵³ *Fed. Trade Comm’n v. Qualcomm Inc.*, No. 17-CV00220-LHK, 2018 WL 5848999 em *12-13 (N.D. Cal. 6 de novembro de 2018) (“Se um titular de PEN pudesse discriminar fornecedores de chips de modem, um titular de PEN poderia incorporar sua tecnologia em uma norma celular e impedir que outros fornecedores de chips de modem os vendam a produtores de aparelhos celulares. Tal discriminação permitiria ao titular da PEN alcançar um monopólio no mercado de chips de modem e limitar as implementações concorrentes desses componentes...”) (citações internas omitidas).

⁵⁴ U.S. Fed. Trade Comm’n, Letter to Commentators, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Docket No. C-4410 (23 de julho de 2013) (“Ao assumir um compromisso FRAND, um titular de PEN opta voluntariamente por licenciar suas PENs para todos os implementadores da norma em termos justos e razoáveis.”) disponível em <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf>.

⁵⁵ Karl Heinz Rosenbrock, Licensing At All Levels Is The Rule Under The ETSI IPR Policy (3 de novembro de 2017), disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064894; Karl Heinz Rosenbrock, Why the ETSI IPR Policy Requires Licensing to All, http://www.fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-Requires-Licensing-to-All_Karl-Heinz-Rosenbrock_2017.pdf.

⁵⁶ *Consulte, por exemplo*, Countercls. & Affirmative Defense ¶ 53, *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, No. 05-3350 (MLC) (JJH) 2008 WL 2140801 (D.N.J. de 29 de fevereiro de 2008) (“A Qualcomm, que possui uma grande parte da propriedade intelectual que cobre a tecnologia CDMA, opera um modelo de licenciamento pró-competitivo, no qual oferece licenças em condições justas, razoáveis e não discriminatórias a qualquer empresa interessada.”).

setores pode haver apenas alguns fornecedores de componentes em conformidade com as normas, em comparação com centenas ou milhares de empresas após a produção que utilizam esses produtos. Ao licenciar esses poucos fornecedores, o proprietário de uma patente poderá licenciar com eficiência uma grande parte do setor. Do ponto de vista da equidade, muitas vezes os fornecedores antes da produção têm mais informações e experiência relativamente à norma e suas diversas tecnologias. As empresas após a produção, por outro lado, podem adotar uma abordagem mais “pronta para o uso”, adquirindo componentes normalizados que podem ser facilmente incorporados nos dispositivos após a produção que fabricam e vendem. Nessas circunstâncias, uma empresa após a produção pode estar substancialmente menos preparada para avaliar a suposta essencialidade ou validade das patentes em questão, ou para avaliar os termos de licenciamento FRAND apropriados.

Assim, e por todas estas razões:

Princípio Fundamental 2: *uma licença FRAND deve ser disponibilizada a qualquer pessoa que queira implementar a norma relevante. Recusar-se a licenciar alguns implementadores é a antítese da promessa FRAND. Em muitos casos, o licenciamento de atividades antes da produção pode criar eficiências significativas que beneficiam o titular da patente, o licenciado e o setor.*

5.3 Metodologias de avaliação FRAND

As PENs devem ser avaliadas com base em seus próprios méritos técnicos e escopo, e não com base em valores ou usos posteriores. Embora os termos e valores de licenciamento específicos devam sempre ser determinados caso a caso, tendo em conta os fatos e circunstâncias particulares das partes, existem algumas abordagens *metodológicas* claras para a avaliação FRAND que foram reconhecidas pela Comissão Europeia, bem como pelos tribunais. Nesta subseção abordaremos estas abordagens metodológicas conforme anunciadas pelas diversas autoridades, enfatizando, ao mesmo tempo, que as partes devem sempre exercer o seu próprio julgamento independente (em consulta com os seus próprios advogados e outros consultores) na avaliação de questões de avaliação.

Em uma orientação recente sobre metodologias de royalties, a Comissão Europeia declarou:

[O]s seguintes princípios de avaliação de PI devem ser levados em consideração [na avaliação dos termos e condições FRAND]:

- Os termos de licenciamento devem ter uma relação clara com o valor econômico da tecnologia patenteada. Esse valor deve se concentrar principalmente na própria tecnologia e, em princípio, não deve abranger qualquer elemento resultante da decisão de incluir a tecnologia na norma. Nos casos em que a tecnologia é desenvolvida principalmente para a norma e tem pouco valor de mercado fora da norma, devem ser considerados métodos de avaliação alternativos, tais como a importância relativa da tecnologia na norma em comparação com outras contribuições na norma.
- Determinar um valor FRAND deveria exigir que se levasse em conta o valor agregado atual da tecnologia patenteada.⁵⁷ Esse valor deverá ser independente do sucesso comercial do produto que não esteja relacionado com a tecnologia patenteada.
- A avaliação FRAND deverá assegurar incentivos contínuos para que os titulares de PENs contribuam com a sua melhor tecnologia disponível para as normas.
- Por fim, para evitar o acúmulo de royalties, ao definir um valor FRAND, uma PEN individual não pode ser considerada isoladamente. As partes precisam levar em conta uma taxa agregada razoável para

⁵⁷ Segundo o Comunicado a respeito de PENs: “O valor presente é o valor descontado ao momento da celebração do contrato de licença. Permitir descontos ao longo do tempo é importante no contexto de acordos de licenciamento que duram vários anos em ambientes de negócios às vezes tecnologicamente rápidos.” Comunicação da CE a respeito de PENs, supra, na nota 17, seção 2.1 n.29.

a norma, avaliando o valor agregado global da tecnologia. []⁵⁸

Tomando cada um destes pontos por vez, podem ser feitas as seguintes observações relativamente à abordagem da Comissão: (1) as PENs devem ser avaliadas pelos seus próprios méritos técnicos e *não* pelos méritos da norma ou das tecnologias posteriores; (2) O valor da PEN não deve estar vinculado ao sucesso de mercado (por exemplo, preço de venda, sistema operacional, marca ou funcionalidade adicional) de um produto multicomponente para o usuário final e deve levar em conta os declínios como uma idade da norma; (3) a avaliação de PENs usando essas abordagens honra os interesses do titular da patente na obtenção de uma compensação razoável, e (4) as taxas FRAND para qualquer PEN específica devem levar em conta o acúmulo de royalties (*ou seja*, ser definidas tendo em vista o royalty agregado razoável para todas as PENs aplicáveis à norma) e o perfil de expiração de patentes de PENs dentro da norma.

Não é de surpreender que estas abordagens aprovadas pela Comissão se encaixem bem com as abordagens adotadas pelos tribunais nacionais. Na Europa, o Tribunal Geral observou que as patentes devem ser avaliadas com base no seu valor técnico intrínseco, não com base no valor agregado da interoperabilidade proporcionado pela normalização.⁵⁹

Em outros lugares, as exigências estabelecidas na Comunicação a respeito de PENs são igualmente significativas. "Como com todas as patentes, a taxa de royalties para PENs deve ser proporcional ao valor da invenção patenteada."⁶⁰ Isto implica que os cálculos de royalties não devem incluir o valor derivado da decisão de um SDO de incluir a tecnologia na norma; "[a]o lidar com PENs... os royalties do titular da patente devem ter como premissa o valor da característica patenteada, e não qualquer valor agregado pela adoção da tecnologia patenteada pela norma."⁶¹ Ao definir royalties, é importante identificar a base comum apropriada que seja "mais adequada para atribuir valor adequadamente à invenção [e] [e]ste pode muitas vezes ser o menor componente identificável que contenha a invenção" ou que de outra forma infrinja a patente relevante.⁶² Esta abordagem foi empregada para determinar que os royalties FRAND devem ser baseados no componente infrator, que infringe as PENs relevantes e, portanto, rejeita os argumentos de que os valores dos dispositivos finais, ou mesmo os valores da rede sem fio, devem ser considerados.⁶³

Isto implica ainda que os royalties devem levar em conta um royalty global para a norma e, em seguida,

⁵⁸ Id na seção 2.1.

⁵⁹ Processo T-167/08, *Microsoft Corp. v Comm'n* [2012] E.C.R. 323, par. 138 ("a distinção entre o valor estratégico e o valor intrínseco das tecnologias abrangidas pela decisão impugnada é uma premissa básica da avaliação da razoabilidade de qualquer remuneração cobrada pela Microsoft por permitir acesso e uso de informações de interoperabilidade"); Decisão da Comissão de 12 de setembro de 2009, par. 66, Processo COMP/38.636 — *Rambus*, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf (A Comissão Europeia não aceitou os compromissos propostos pela Rambus para resolver alegações de conduta enganosa em uma organização de normalização até que a Rambus "esclareceu que os royalties serão determinados com base no preço de um chip vendido individualmente e não do produto final. Se forem incorporados a outros produtos, o preço individual do chip permanece determinante.").

⁶⁰ *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201, 1232 (Fed. Cir. 2014).

⁶¹ *Id.*

⁶² Consulte U.S. Fed. Trade Comm'n, *The Evolving IP Marketplace Aligning Patent Notice and Remedies with Competition* 25 (2011).

⁶³ *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, MDL Dkt. .2303, 2013 WL 5593609, em *18 (N.D.Ill. 3 de outubro de 2013) (que rejeita os argumentos de que as taxas FRAND deveriam ser avaliadas com base no valor das tecnologias posteriores e, em vez disso, concentrar-se nas margens de lucro dos chips Wi-Fi); consulte também *GPNE Corp. v. Apple, Inc.*, N.º 12-CV- 02885-LHK, 2014 WL 1494247, em *13 (N.D. Cal. 16 de abril de 2014) (que mantém "como uma questão legal que, para PENs de telecomunicações, "o processador de banda base é a menor unidade de prática de patentes vendáveis.").

avaliar a contribuição do titular da patente como uma parte dele.⁶⁴ Por exemplo, um bom ponto de partida para uma taxa de royalties adequada é a parcela pro rata do titular da PEN do número total de PENs do setor na norma ou normas incorporadas a um produto, bem como o número de PENs de uma norma que expirou.⁶⁵ Um outro benefício desta abordagem é que o valor de uma PEN não varia dependendo do tipo de empresa que obtém a licença, mas permanece focada no valor da tecnologia patenteada, sem procurar incluir royalties baseados no valor agregado de recursos criados por terceiros.

Assim, e por todas estas razões:

Princípio Fundamental 3: *as PENs devem ser avaliadas com base em seus próprios méritos técnicos e escopo, e não com base em valores ou usos posteriores. Em muitos casos, isto implicará concentrar-se no menor componente que infringe direta ou indiretamente a PEN, e não no produto final que incorpora tecnologias adicionais. Conforme observado pela Comissão Europeia, as avaliações de PENs “não devem incluir qualquer elemento resultante da decisão de incluir a tecnologia na norma”. Além disso, “ao definir um valor FRAND, as partes precisam de ter em conta uma taxa agregada razoável para a norma”.*⁶⁶

5.4 Licenciamento de portfólio e tratamento de patentes contestadas

As patentes sempre foram vistas como ativos individuais e de natureza jurisdicional. A “agregação” ou “vinculação” de patentes entre si ou a outros ativos, por meio da qual um titular de patente se recusa a conceder licenças para uma patente sem que o licenciado também concorde em comprar direitos sobre outro ativo de propriedade do titular da patente, tem sido encarada com grande ceticismo por parte dos tribunais e das autoridades da concorrência. Esta mesma proposição tem sido aplicada em situações de PENs.⁶⁷ Nenhuma parte deve ser forçada a obter uma licença de portfólio. Em vez disso, onde há disputas, as leis tradicionais de patentes e os encargos permanecem aplicáveis.

Em uma situação de PEN, em comparação com uma situação de uma patente que não seja PEN, a única coisa que mudou é que o titular da patente reivindicou unilateralmente que a patente seja uma PEN. No entanto, tais declarações unilaterais não implicam que o conteúdo da declaração não possa ou não deva ser contestado; de acordo com estudos recentes encomendados pela Comissão Europeia, entre 50% e 90% das PENs declaradas não são realmente essenciais à norma (*ou seja*, não são realmente PENs).⁶⁸ Portanto, não é de todo surpreendente que, em muitos casos, um potencial licenciado possa contestar se alguma parte de um portfólio seja essencial ou válida e se irrita com o pagamento de royalties por aquela parte que é considerada, de boa fé, inaplicável ao licenciado.

Quando existem litígios sobre determinadas patentes, o titular de uma PEN não pode forçar o licenciado

⁶⁴ Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law, *TCL Comm’n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, N.º SACV 14-341 (C.D. Cal. 21 de dezembro de 2017); *In re. Innovatio IP Ventures*, 2013 WL 5593609.

⁶⁵ *Id.*

⁶⁶ Comunicação da CE a respeito de PENs, *supra*, na nota 17, seções 2.1, 2.4.

⁶⁷ Decisão da Comissão no processo AT.39985 — *Motorola — Enforcement of GPRS Standard Essential Patents* C(2014) 2892 final, 29 de abril de 2014, preâmbulo 386 (“No caso *Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH* (“DSD”), os Tribunais da União consideraram que era abusivo para uma empresa dominante exigir o pagamento de royalties pela utilização de uma marca quando o licenciado não estava efetivamente utilizando o serviço indicado pela marca. Na mesma linha, neste caso, o pedido da Motorola de pagamentos de royalties pela utilização pelo iPhone 4S de PENs que a Apple pode não estar infringindo, equivale a que a Motorola solicite o pagamento de royalties potencialmente indevidos, sem que a Apple possa contestar tal violação.”); *Microsoft Mobile Inc. v. Interdigital, Inc.*, Civ. N.º 15-723-RGA, 2016 WL 1464545, em *1 (D. Del. 13 de abril de 2016) (que nega a moção para rejeitar reivindicações antitruste onde o requerente alegou que o réu havia, entre outros, vinculado licenças PENs a licenças de patentes não essenciais).

⁶⁸ Consulte, em particular, a nota de rodapé 19 da Comunicação da Comissão a respeito de PENs, que indica que “[v]ários estudos sobre várias tecnologias-chave sugerem que, quando rigorosamente testadas, apenas entre 10% e 50% das patentes declaradas são essenciais (CRA, 2016 e IPlytics, 2017)”. Comunicação da CE a respeito de PENs, *supra*, na nota 17, seção 1.2.2 n.19.

a aceitar uma licença de portfólio, ou procurar, por meio das suas reivindicações unilaterais de essencialidade, alterar o ônus da prova de modo que o licenciado tenha posteriormente de provar que a patente não é aplicável. Permitir que os titulares de PENs *exijam* (por exemplo, apenas ofereçam) uma licença de portfólio de um potencial licenciado permitiria ao titular da PEN explorar o poder de mercado que foi conferido pela inclusão de sua(s) patente(s) na norma, e extrair termos e condições que não são FRAND. Os titulares de PENs podem, por exemplo, procurar agrupar um grande número de patentes de “má qualidade” (por exemplo, patentes que, se fossem examinadas detalhadamente em negociações ou em uma adjudicação, não seriam consideradas válidas, infringidas ou essenciais, ou seja, não se tratam de PENs de verdade) com um pequeno número de patentes de “alta qualidade”, de forma a aumentar a percepção do tamanho do portfólio e, assim, aumentar indevidamente os custos de licenciamento, em detrimento de todo o ecossistema e, eventualmente, do consumidor.

Em vez disso, de acordo com as autoridades estabelecidas, a política pública exige que os potenciais licenciados não apenas sejam autorizados, mas *encorajados*, a contestar patentes de boa-fé. Por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos enfatizou que existe um “importante interesse público” nas contestações de patentes porque “[s]e [as contestações] são silenciadas, o público pode ser continuamente obrigado a pagar tributo ao [titular da patente] sem necessidade ou justificativa.”⁶⁹ Da mesma forma, advertiu que “o titular de uma patente não deve ser isolado da afirmação de defesas e, portanto, autorizado a exigir royalties pela utilização de uma ideia que não seja efetivamente patenteável ou que esteja fora do âmbito do monopólio de patentes....”⁷⁰ Por razões semelhantes, a Comissão Europeia argumentou que não deveria haver um “porto seguro” para cláusulas de não contestação em contratos de licenças.

Para evitar tais preocupações, o titular de uma PEN onerada por FRAND não deve poder condicionar a concessão de uma licença FRAND à PEN à exigência de que um implementador (i) obtenha licenças para patentes que não sejam essenciais à norma, que sejam inválidas ou não infringidas pelo implementador, ou que já estejam licenciadas ou esgotadas; ou (ii) conceda licença às patentes do implementador que não sejam essenciais à norma. Isto inclui situações em que as partes contestam se as patentes são válidas/violadas/essenciais. Um titular de patente não pode simplesmente reivindicar unilateralmente que todas as suas patentes são PENs e depois forçar um potencial licenciado a pagar pelas licenças de todas elas como condição para licenciar qualquer uma delas.

Tal como referido acima, estudos da Comissão Europeia mostram que entre 50% e 90% das PENs declaradas não são efetivamente PENs. Portanto, não se deve presumir que uma licença para uma determinada patente seja necessária simplesmente porque o proprietário da patente afirma que a patente é uma PEN, e um suposto licenciado não pode ser obrigado a aceitar uma licença de portfólio para todas as patentes (incluindo patentes contestadas), a menos que seja determinado que o licenciado realmente precisa de uma licença para as patentes contestadas específicas contidas nele. Declarar uma patente como PEN não altera o ônus da prova relevante, nem impacta os direitos do potencial licenciado de fazer reivindicações e defesas. Segue-se, e as autoridades da concorrência observaram expressamente, que contestar patentes com base no mérito, por exemplo, em termos de invalidez, não infração e/ou esgotamento, não torna um potencial licenciado “não voluntário”.⁷¹

Da mesma forma, um titular de PEN não pode exigir que um implementador conceda uma licença para patentes que possa deter e que não sejam essenciais à norma, como condição para conceder uma licença FRAND à PEN. No caso *Motorola*,⁷² por exemplo, a Comissão Europeia considerou que fazê-lo pode

⁶⁹ *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 670 (1969).

⁷⁰ *Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 349-50 (1971).

⁷¹ Consulte Decisão e Ordem, em 8, *Motorola Mobility LLC & Google Inc.*, Dkt. N.º C-4410 (F.T.C. 23 de julho de 2013) <http://www.ftc.gov/os/caselist/1210120/index.shtm> (“contestar a validade, o valor, a violação ou a essencialidade de uma suposta violação da patente FRAND não” torna um implementador da norma um “licenciado não voluntário”).

⁷² Decisão da Comissão, Processo COMP/M.6381 — *Google/Motorola Mobility*, C(2012) 1068, 12.2.2012, http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf.

levantar preocupações antitruste significativas.⁷³

Poderá ser necessária especial cautela em relação aos pools de patentes, em especial quando protegem patentes inválidas, pois podem obrigar os licenciados a pagar royalties mais elevados e impedir a inovação no domínio abrangido por uma patente inválida.⁷⁴ Da mesma forma, quando um titular de PEN oferece licenças por meio de um pool, deverá manter a capacidade de licenciar essas PEN diretamente também. Em outras palavras, a oferta de licenças apenas por meio de um pool de patentes não deve ser considerada como cumprindo suficientemente a obrigação de licenciamento FRAND do titular da PEN. Em alguns casos, um potencial licenciado pode já ter direitos de licença para algumas das patentes incluídas no pool (seja diretamente ou em virtude de licenças detidas por fornecedores ou clientes), e é importante que os pools divulguem prontamente informações relativas a essas licenças e ajustem os preços de forma a abordar quaisquer licenças existentes.

Podem surgir ocasiões em que as partes negociam voluntariamente uma licença de portfólio, mas não conseguem chegar a acordo sobre a aplicabilidade de uma determinada patente ou grupo de patentes. Por exemplo, embora concordem que certas patentes no portfólio possam ser PENs reais para as quais é necessária uma licença, podem discordar que outras patentes sejam relevantes para o licenciado, devido a preocupações com invalidez de boa-fé com ou não essencialidade, ou por outros motivos. Nessas circunstâncias, o proprietário de uma PEN não deve recusar o licenciamento de quaisquer patentes “acordadas”, simplesmente porque o potencial licenciado contesta a aplicabilidade de outras patentes “não acordadas”.⁷⁵

Para resolver o desacordo pendente, as partes podem considerar concordar mutuamente em mediar ou arbitrar as patentes não acordadas, ou iniciar um litígio para determinar os méritos dessas patentes e os termos FRAND para quaisquer patentes que sejam realmente consideradas PENs. No âmbito dessa resolução de litígios, as partes podem procurar, voluntariamente, participar em uma adjudicação mundial, ou podem concordar voluntariamente em utilizar uma “lista de melhores patentes” para definir taxas relativamente a um portfólio completo. No entanto, dado que as patentes são de natureza jurisdicional, um potencial licenciado não deve ser obrigado a participar na adjudicação mundial FRAND (ou seja, um exercício de fixação de taxas para uma licença de portfólio amplo), tal como ser ameaçado com uma liminar se o licenciado insistir no exercício do seu direito de acesso aos tribunais nacionais. Da mesma forma, no contexto da arbitragem, que pode exigir a renúncia de uma parte aos direitos do devido

⁷³ “Outra preocupação seria que o titular da PEN pudesse forçar um titular de uma patente que não seja PEN a licenciá-lhe essas patentes que não são PENs em troca de uma licença das PENs”. Id. no par. 107. Também esclareceu, em uma nota de rodapé, que “[a] Comissão observa que um titular de PEN é normalmente considerado como tendo o direito de condicionar uma licença cruzada da contraparte à leitura das PEN dessa contraparte na mesma norma”, o que implica que um o licenciamento cruzado obrigatório pode não ser adequado quando as PENs com licenciamento cruzado são lidas em uma norma diferente. Id. no par. 107 n.57.

⁷⁴ Diretrizes da CE de Transferência de Tecnologia, supra, nota 19. Um dos problemas identificados em relação aos pools de tecnologia é o risco de que possam proteger patentes inválidas. O pool pode aumentar os custos/riscos para uma contestação bem-sucedida, porque a contestação pode falhar se apenas uma patente do pool for válida. A proteção de patentes inválidas no pool pode obrigar os licenciados a pagar royalties mais elevados e pode também impedir a inovação no domínio abrangido por uma patente inválida. Neste contexto, as cláusulas de não contestação, incluindo as cláusulas de rescisão, em um acordo de transferência de tecnologia entre o pool e terceiros serão provavelmente abrangidas pelo artigo 101.º, n.º 1, do Tratado.

⁷⁵ No caso *Motorola*, a Comissão rejeitou os argumentos de que os tribunais não poderiam proteger adequadamente o interesse do titular da patente na busca de compensação monetária e, em vez disso, concluiu que as ações de indenização focadas em patentes específicas eram suficientes para proteger os interesses comerciais do titular da patente. *Consulte Motorola*, processo COMP/M.6381, preâmbulo 519; *consulte também In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, MDL Dkt. N.º 2303, 2013 WL 5593609, em *18 (N.D. Ill. 3 de outubro de 2013) (“[O] tribunal não está convencido de que a retenção reversa seja uma preocupação significativa em geral, uma vez que não é exclusiva das patentes essenciais às normas. As tentativas de fazer valer qualquer patente envolvem o risco de que o suposto infrator opte por contestar alguma questão na justiça, forçando o titular da patente a envolver-se em litígios dispendiosos. A questão de saber se uma oferta de licença cumpre a obrigação RAND apenas dá às partes mais uma questão potencial para contestação. Quando as partes discordam sobre uma taxa RAND, elas podem litigar a questão, assim como podem litigar qualquer questão relacionada à responsabilidade por infração.”).

processo e ao direito de acesso aos tribunais nacionais, tentar obrigar uma determinação de portfólio ou impor sanções se tal procedimento não for acordado seria indevido e contrário a leis e direitos existentes.

Por outro lado, se as partes concordarem em negociar voluntária e mutuamente uma licença de portfólio (seja para PENs para uma determinado norma, todas as patentes relevantes para um determinado tipo de dispositivo ou para todo o portfólio de patentes de uma empresa), então certamente poderão fazê-lo. O licenciamento de portfólios pode ser uma escolha atrativa e voluntária para as empresas, porque pode reduzir custos e encargos administrativos. Em vez de ter de licenciar patentes de forma fragmentada, o licenciamento de todo o portfólio pode proporcionar estabilidade e previsibilidade e pode promover a “paz de patentes” entre empresas durante vários anos.

No entanto, esse licenciamento de portfólio mais amplo só deverá ocorrer se ambas as partes concordarem *voluntária e mutuamente*. As empresas não devem ser forçadas a obter uma licença para PENs de que não necessitem. Por exemplo, um fornecedor de telefones celulares ou componentes provavelmente não precisará de uma licença para PENs de infraestrutura de rede. Da mesma forma, uma empresa que opera apenas em um determinado país ou região geográfica não deveria ser obrigada a pagar por direitos mundiais de que não necessita.

Assim, e por todas estas razões:

Princípio Fundamental 4: *embora, em alguns casos, as partes possam concordar mútua e voluntariamente com uma licença de portfólio (mesmo incluindo algumas patentes sujeitas a divergências), nenhuma parte deve reter uma licença FRAND para patentes que sejam consideradas essenciais com base em divergências relativas a outras patentes dentro um portfólio. Esta abordagem pode permitir que as partes identifiquem áreas de acordo dentro de um portfólio de patentes, apesar de outras áreas de desacordo. Para patentes que não sejam acordadas, nenhuma parte deve ser forçada a obter uma licença de portfólio e, se houver uma disputa sobre algumas patentes, o titular da PEN deve cumprir o seu ônus de prova sobre o mérito (por exemplo, para estabelecer que a suposta PEN é violada e exige pagamento, e para estabelecer a taxa FRAND).*

5.5 Transparência e previsibilidade

A transparência no licenciamento da PEN começa com o processo de normalização. As políticas de DPI baseadas em FRAND podem exigir que os contribuintes divulguem todas as patentes, incluindo pedidos pendentes, potencialmente essenciais para a especificação em desenvolvimento. Os contribuintes são frequentemente incentivados a fazer declarações gerais de DPI. Estes compromissos garantem que o compromisso FRAND esteja associado a cada PEN. Essa transparência, conforme exigido por muitas políticas de SDOs, pode (1) reduzir o risco de restrições aos DPI potencialmente bloquearem o processo de normalização, (2) permitir que os participantes do SDO avaliem e selecionem tecnologias durante o desenvolvimento da norma, e (3) ajudar os participantes do SDO a avaliar os riscos e custos potenciais de apoiar uma norma específica.

O interesse pela transparência também se aplica no contexto das negociações de licenciamento de PENs. A fim de avaliar de forma justa e transparente se uma proposta de licenciamento é FRAND, um potencial licenciado deve ter o direito de obter, sem quaisquer pré-condições ou exigências de sigilo, detalhes sobre a suposta fundamentação e apoio às exigências de licenciamento de PEN do titular da patente. Embora a obrigação FRAND seja concebida para restringir e limitar os abusos desse poder, as obrigações excessivas de sigilo podem servir apenas para ocultar informações sobre as práticas de licenciamento de PEN. Esta falta de transparência pode dificultar mais para os potenciais licenciados avaliarem os termos em que devem considerar a celebração de uma licença FRAND e as desvantagens informacionais associadas podem facilmente dar origem a resultados que não sejam FRAND.⁷⁶ Além de prejudicar os licenciados

⁷⁶ Os termos de sigilo tornaram-se um tema importante em litígios recentes. Existem vários casos pendentes ou recentemente resolvidos nos quais o requerente alegou que um determinado proprietário de PEN violou a lei da concorrência e os compromissos FRAND por meio do uso indevido de NDAs. Consulte, por exemplo, Compl. ¶ 66, *Microsoft Mobile, Inc. v. InterDigital, Inc.*, N.º 15-cv-723 (D. Del. 20 de agosto de 2015) (“A InterDigital exige sigilo com o propósito e efeito de promover a retenção e discriminação de patentes. O sigilo permite à InterDigital extrair royalties supracompetitivos, envolver-se em licenciamento discriminatório e abusar ainda mais do seu poder de monopólio. A transparência no licenciamento de PEN permitiria, pelo contrário, que os potenciais licenciados avaliassem de forma mais

específicos envolvidos, tais práticas podem interferir na função básica de interesse público FRAND e no objetivo de garantir um ecossistema de licenciamento de PEN robusto, justo e transparente.

Tais exigências de confidencialidade também podem interferir nas expectativas do setor de que as licenças PEN estejam disponíveis em termos comprovadamente compatíveis com FRAND. Por exemplo, se um potencial licenciado não puder acessar informações básicas sobre as licenças existentes de um titular de patente, poderá, portanto, ser impossível para esse potencial licenciado determinar se os termos de licença que lhe são propostos por esse titular de patente são ou não discriminatórios. Este problema pode ser particularmente grave quando as PENs são transferidas para terceiros, como PAEs, sujeitas a obrigações de confidencialidade que proíbem o compartilhamento de informações sobre licenças com potenciais licenciados. A falta de transparência e clareza também pode exigir que um potencial licenciado incorra em custos na avaliação das reivindicações do titular da PEN (seja a nível privado ou judicial), o que pode ser utilizado como alavancagem para forçar um licenciado a aceitar uma licença não FRAND. Na verdade, a imposição de exigências excessivas de sigilo, ou a falta de fornecimento de materiais relevantes, pode, em alguns casos, encorajar os licenciados a prosseguirem a resolução judicial em detrimento da negociação privada, de modo a obterem o benefício dos procedimentos de troca de informações disponíveis em questões judiciais.

Portanto, os titulares de PENs devem ser abertos e transparentes sobre as taxas que pretendem cobrar pelas suas PEN, quais as patentes estão sendo licenciadas e a fundamentação para acreditarem que as patentes são PENs efetivas e válidas. Conforme indicado no relatório CRA encomendado pela Comissão Europeia, tal “[t]ransparência seria ainda mais aprimorada se as taxas de royalties determinadas por arbitragem fossem divulgadas publicamente e se cláusulas de confidencialidade não pudessem ser impostas unilateralmente por uma das partes contratantes”.⁷⁷

Este ponto é particularmente importante para as empresas que não possuem conhecimentos ou recursos para abordar plenamente as questões da PEN, como as PMEs que pretendem embarcar no desenvolvimento de produtos IoT, e que podem tradicionalmente ter menos pontos de referência disponíveis para verificar se os termos e condições FRAND são cumpridos.

É claro que as empresas podem optar *voluntariamente* por manter confidenciais determinados itens relacionados às suas negociações ou licenças. Como parte da prática comercial normal, as empresas podem optar por trocar informações que considerem confidenciais. Informações comerciais confidenciais podem incluir detalhes técnicos de produtos, volumes de vendas, projeções de vendas, preços, itens confidenciais de terceiros, relacionamentos com fornecedores ou roteiros de produtos. As partes podem (e o fazem) concordar voluntariamente com obrigações de confidencialidade mais extensas, caso a caso, dependendo das informações a serem trocadas e das suas preferências mútuas.

eficaz o incumprimento da InterDigital com os seus compromissos FRAND e expusesse o seu padrão e prática de violação das suas obrigações FRAND.”); Compl. ¶ 54, *Asus Computer Int'l v. InterDigital, Inc.*, N.º 15-cv-1716 (N.D. Cal. 15 de abril de 2015) (“A IDC garante sua capacidade de se envolver em discriminação conduzindo negociações de licenciamento secretamente e mantendo em segredo os termos das licenças que celebra. A IDC exige que potenciais licenças celebrem acordos de não divulgação para todas as negociações e licenças. A IDC faz isso para garantir que somente ela conheça os termos e taxas obtidas por seus licenciados. Munida deste conhecimento unilateral, a IDC tenta extrair termos supracompetitivos e obter termos discriminadores de cada licenciado.”) (citações internas omitidas). Pelo menos um proprietário de PEN alegou em litígio, contra uma operadora de telecomunicações de propriedade europeia, que a recusa de um potencial licenciado em concordar com extensas obrigações de NDA constitui “não voluntariedade” que autoriza medidas cautelares contra a rede da operadora. Original Compl. For Patent Infringement ¶¶ 32-33 & 90, *Huawei Tech. Co., Ltd. v. T-Mobile US, Inc.*, N.º 16-cv-52 (E.D. Tex. 15 de janeiro de 2015) (Buscando uma liminar de PEN porque “até o momento, a T-Mobile se recusou a entrar em um acordo mútuo de não divulgação e, portanto, não está sendo voluntária a sequer abrir negociações relativas a uma licença. ... Pelo menos em vista do exposto, e com base em informações e crenças, a T-Mobile é uma licenciada não voluntária das patentes reivindicadas e não está disposta a entrar em negociações de boa-fé.”). Embora estas questões não tenham sido totalmente resolvidas pelos tribunais, levantam sinais de alerta claros de que alguns proprietários de PENs podem estar levando as coisas longe demais ao exigir sigilo absoluto para ofuscar o seu comportamento nas negociações FRAND.

⁷⁷ Charles River Associations, *Transparency, Predictability and Efficiency of SDO-based Standardization and SEP Licensing: A Report for the European Commission* em 89 (12 de dezembro de 2016).

Na ausência de um acordo *voluntário* para exigências amplos de confidencialidade, as informações básicas que podem ser importantes para facilitar as negociações de licenciamento FRAND e para permitir a avaliação da conformidade com FRAND não devem exigir confidencialidade. Exemplos do tipo de informação não confidencial que titulares de PENs geralmente devem estar dispostos a fornecer aos potenciais licenciados, sem exigências de sigilo, incluem:⁷⁸

- uma listagem das patentes propostas para serem licenciadas;
- identificação das seções correspondentes da norma onde cada PEN é supostamente praticada;
- detalhes da base para alegações de essencialidade e violação, tais como quadros de reivindicações;
- detalhes dos termos de licenciamento que podem ajudar o implementador da norma a avaliar se os termos oferecidos são FRAND ou não;
- detalhes da base e metodologia sobre a qual a oferta FRAND (incluindo qualquer taxa de royalties) foi calculada;
- no caso de administradores de pools de patentes ou outros que possam reivindicar direitos de licenciamento de patentes de propriedade de terceiros, autoridades escritas dos proprietários de patentes autorizando o administrador a entrar em negociações em nome do proprietário da patente (e especificando quaisquer limites à autoridade do administrador);
- taxas históricas e informações de licenciamento (talvez anonimizadas ou de outra forma limitadas para proteger questões legítimas de confidencialidade de terceiros, e incluindo quaisquer “acordos paralelos”, “limites” ou “descontos” conforme aplicável);
- detalhes de qualquer litígio ou outro processo em andamento relacionado a quaisquer patentes reivindicadas; e
- informações sobre licenças anteriores a fornecedores ou clientes do potencial licenciado (ou potenciais fornecedores ou clientes), de modo que o potencial licenciado possa determinar se algum dos seus produtos já pode estar licenciado (e evitar potenciais pagamentos duplos).

Uma lista mais detalhada de informações que devem ser fornecidas pelas partes em negociação está incluída abaixo no Anexo B.

Por outro lado, pode muitas vezes ser apropriado que as partes negociadoras utilizem disposições de confidencialidade para proteger informações comerciais verdadeiramente sensíveis, tais como informações relativas a P&D em andamento, vendas de produtos, desenvolvimento ou preços, ou itens semelhantes. Na ausência de um acordo mútuo para um sigilo mais amplo, a utilização de tais termos de confidencialidade restritos pode proporcionar um compartilhamento eficaz de informações sem afetar os interesses públicos e privados associados à transparência.

Assim, e por todas estas razões:

Princípio Fundamental 5: *nenhuma das partes em uma negociação FRAND deve procurar forçar a outra parte a acordos de sigilo demasiado amplos. Algumas informações, como listas de patentes, quadros de reivindicações que identificam produtos relevantes, termos de licenciamento FRAND, aspectos do histórico de licenciamento anterior e similares são importantes para a avaliação de termos FRAND potenciais, e a disponibilidade pública desses materiais pode apoiar o interesse público em termos consistentes e aplicação justa FRAND. Um titular de patente não deve procurar explorar a sua vantagem de informação relativa às*

⁷⁸ Os tribunais e agências que analisam supostas más condutas por parte dos licenciantes de PENs exigiram que muitas das informações identificadas abaixo fossem fornecidas a potenciais licenciados. Os exemplos incluem a decisão do Tribunal de Justiça Europeu no caso *Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp.*, processo C-170/13, [2015]E.C.R. 477, e as recentes decisões da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (China) (9 de fevereiro de 2015) e da Comissão de Comércio Justo da Coreia (28 de dezembro de 2016) em suas respectivas investigações da Qualcomm.

patentes ou licenças anteriores para interferir com a capacidade do potencial licenciado de negociar eficazmente.

5.6 Transferência e desagregação de patentes

Se uma PEN onerada por FRAND for transferida, o cessionário inicial e todos os cessionários subsequentes devem permanecer vinculados ao compromisso FRAND. Conforme indicado pela Comissão Europeia:

Para garantir a eficácia do compromisso FRAND, seria também necessário que todos os titulares de DPIs participantes que assumissem esse compromisso garantissem que qualquer empresa para a qual o proprietário dos DPI transfere os seus DPIs (incluindo o direito de licenciar esses DPIs) seja vinculada a esse compromisso, por exemplo por meio de uma cláusula contratual entre comprador e vendedor.⁷⁹

Nos últimos anos, desenvolveu-se uma prática em que alguns titulares de PENs dividem ou “fragmentam” os seus portfólios de patentes. A transferência de propriedade de PENs, em princípio, não deverá constituir um problema no contexto do licenciamento de PENs e FRAND, e as partes em geral deverão ser livres de transferir patentes como entenderem, desde que, no entanto, o destinatário respeite as obrigações de licenciamento previamente comprometidas.

Podem surgir problemas se as PENs forem transferidas para novos proprietários que não cumpram os compromissos FRAND assumidos pelo antigo proprietário. Se os compromissos de licenciamento não forem transferidos com as PENs, os adquirentes das PENs podem recusar-se a oferecer termos FRAND aos implementadores das normas relevantes. Além disso, a difusão dos portfólios de PENs por cada vez mais proprietários independentes pode exacerbar o problema do acúmulo de royalties, nomeadamente, o fato de os royalties exigidos de forma independente por múltiplos titulares de PENs na mesma norma não terem em conta a presença de outras PENs na mesma norma e conduzirem, assim, a royalties globais indevidamente elevados. Quando os portfólios de PEN são desmembrados, os royalties totais solicitados pelas partes desmembradas (e a parte restante do portfólio) não devem exceder os royalties que seriam considerados FRAND se o portfólio tivesse sido retido por um único proprietário, ou que foram cobrados pelo proprietário original.

As entidades de afirmação de patentes não devem ser utilizadas como meros representantes para ocultar comportamentos que procuram contornar os compromissos FRAND e que seriam mais obviamente abusivos se fossem perseguidos diretamente. Por exemplo, os “pirateadores” de patentes não devem ser usados para derrotar abordagens de licenciamento recíproco que de outra forma seriam aplicáveis (por exemplo, ajustando as taxas de licenciamento para abordar patentes com licenças cruzadas).

Uma promessa FRAND deve, portanto, estender-se a um cessionário se a PEN for vendida. Se uma PEN onerada por FRAND for transferida, o cessionário inicial e todos os cessionários subsequentes devem permanecer vinculados ao compromisso FRAND.

Assim, e por todas estas razões:

Princípio Fundamental 6: *as obrigações FRAND permanecem inalteradas apesar das transferências de patentes, e as transações de vendas de patentes devem incluir linguagem expressa para esse efeito. Da mesma forma, as transferências de patentes não devem alterar o valor pretendido ou obtido para patentes específicas. Quando os portfólios de PEN são desmembrados, os royalties totais cobrados pelas partes desmembradas (e a parte restante do portfólio) não devem exceder os royalties que seriam considerados FRAND se o portfólio tivesse sido retido por um único proprietário, ou que foram cobrados pelo proprietário original. E as transferências de patentes não devem ser usadas para anular a “compensação” de royalties de*

⁷⁹ Diretrizes horizontais da Comissão Europeia, par. 285. Consulte também Google/Motorola, em que a Comissão indicou que: “uma empresa compradora que adquira um portfólio de PENs de uma empresa vendedora deverá estar vinculada a um compromisso FRAND previamente assumido por essa empresa vendedora”.

um potencial licenciado ou direitos de reciprocidade semelhantes.

6 Conclusão

Espera-se que este CWA ajude tanto os licenciantes como os licenciados na prossecução e conclusão das negociações de PENs e na manutenção de comportamentos adequados consistentes com a obrigação FRAND.

Em apoio a este projeto, os participantes do CWA desejam agradecer ao DIN e ao CEN-CENELEC pela sua assistência, apoio e incentivo. Sem o seu apoio na reunião de uma ampla base de partes interessadas do setor e na facilitação do processo de consenso, este CWA não teria sido possível.

Anexo A — Perguntas frequentes (FAQ)

P: O que é um CWA e qual é a sua finalidade?

Um CWA é um “Acordo da Sessão de Trabalho do CEN-CENELEC”. “É um acordo, desenvolvido e aprovado por uma Sessão de Trabalho do CENELEC e de propriedade do CENELEC na forma de uma publicação, que reflete o consenso de indivíduos e organizações identificadas responsáveis por seu conteúdo.”⁸⁰ O CWA atual diz respeito às melhores práticas de licenciamento de PENs.

Este CWA busca (a) fornecer informações educacionais e contextuais sobre o licenciamento de PENs e a aplicação FRAND, (b) identificar e ilustrar algumas das principais questões e problemas que as partes negociadoras podem às vezes encontrar, e (c) estabelecer alguns dos principais comportamentos-chave e “melhores práticas” que as partes podem optar por adotar para resolver questões de licenciamento de PENs de forma amigável e em conformidade com a obrigação FRAND. Esperamos que este CWA possa ajudar negociadores experientes e inexperientes de PENs a alcançar acordos justos de forma mais eficaz e a promover melhor os objetivos e interesses do setor (incluindo os proprietários de PENs), da normalização e, em última análise, dos consumidores. Para obter mais detalhes, consulte as Seções 2 a 5 do CWA.

P: O que são Patentes Essenciais às Normas (PEN) e por que as PENs são importantes?

Uma patente é um direito legalmente concedido a uma invenção. As patentes oferecem vários direitos para cobrar de outros o uso da invenção e, em alguns casos, para impedir que outros usem a invenção.

Uma patente que protege a tecnologia essencial para o uso de uma norma é chamada de Patente Essencial à Norma (PEN). As novas tecnologias normalizadas são direcionadas para a “Internet das Coisas” (IoT), o conjunto de normas “5G” e outras tecnologias normalizadas da próxima geração, que serão utilizadas pelos próximos produtos, infraestruturas e serviços para os consumidores europeus e outros. Pode haver centenas ou milhares de PENs para qualquer norma.

P: O que é retenção de patente?

As empresas que fabricam ou utilizam produtos em conformidade com as normas devem necessariamente utilizar as PENs incorporados a esses produtos. Portanto, como as empresas (e os consumidores) que procuram utilizar a norma não têm alternativa comercial senão utilizar a tecnologia do titular da PEN, o poder de negociação do titular da PEN no contexto de uma negociação de licenciamento aumenta dramaticamente.

Este fenômeno é conhecido como “aprisionamento”. Um desafio importante nas Organizações de Desenvolvimento de Normas (SDOs) é proteger-se contra o potencial abuso do efeito de aprisionamento. Quando um titular de PEN se recusa a licenciar ou procura explorar o aprisionamento e extrair, potencialmente sob ameaça de liminar, mais por uma licença do que valeria a invenção patenteada se a tecnologia não tivesse sido adotada pelo SDO, o comportamento do titular da PEN é referido como retenção ou “hold up”.

P: Qual é a finalidade de um compromisso FRAND?

Um compromisso FRAND é um compromisso de fornecer licenças em termos justos, razoáveis e não discriminatórios (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*, FRAND). Para se protegerem contra o potencial abuso do efeito de aprisionamento (consulte também a pergunta anterior), os SDOs normalmente adotam políticas de patentes que preveem o licenciamento de PENs em FRAND.

De acordo com as políticas FRAND, os participantes nas normas prometem voluntariamente licenciar as

⁸⁰ Consulte <https://www.cenelec.eu/standardsdevelopment/ourproducts/workshopagreements.html>.

suas patentes em termos justos e razoáveis a qualquer parte que pretenda implementar a norma relevante. Isto garante aos titulares de patentes a capacidade de obter um valor razoável para as patentes contribuídas às normas. Ao mesmo tempo, quando seguida e aplicada, a obrigação FRAND também protege contra titulares de PENs que posteriormente abusem da sua posição para extrair mais por uma licença do que a invenção patenteada teria valido se a tecnologia não tivesse sido adotada pelo SDO, ou excluindo outros atores no mercado da implementação da norma, apesar da sua vontade de obter uma licença em condições FRAND.

P: Qual é o papel do direito da concorrência no contexto da normalização?

A atividade de desenvolvimento de normas pode dar origem a questões de concorrência. As discussões no contexto da definição de normas, por exemplo, podem proporcionar uma oportunidade para o conluio para reduzir ou eliminar a concorrência entre tecnologias que de outra forma seriam concorrentes. As obrigações FRAND ajudam a contrabalançar as potenciais preocupações concorrenciais que a normalização pode criar. Ao mesmo tempo, as violações da obrigação FRAND por parte de um titular de PEN podem agravar as preocupações em matéria de direito da concorrência e levar à responsabilidade antitruste.

P: Quais são as políticas públicas e os interesses dos consumidores no contexto da normalização?

As abordagens FRAND visam promover o crescimento econômico, facilitar o desenvolvimento tecnológico colaborativo e promover o bem-estar público e a disseminação de tecnologias normalizadas. O FRAND promove o interesse público na obtenção de produtos interoperáveis, protegendo ao mesmo tempo contra práticas desleais que prejudicam a concorrência e, em última análise, os consumidores.

P: Como essas discussões impactam as PMEs?

Embora a utilização crescente de tecnologias normalizadas afete grandes e pequenas empresas, espera-se que as PMEs desempenhem um papel importante na criação da economia conectada e nas inovações que virão. No entanto, as exigências injustas de licenciamento relacionadas às PENs que abrangem as normas necessárias para participar no ecossistema de mercado podem ter um impacto único e prejudicar a participação das PME no mercado. Em particular, uma série de fatores cria riscos assimétricos para as PMEs no âmbito do ambiente de licenciamento de patentes essenciais às normas e podem, em última análise, inibir a inovação posterior, por exemplo em termos de recursos, informações comerciais, informações técnicas e posição de mercado.

P: Quais são os princípios fundamentais de licenciamento FRAND e PENs que o CWA defende?

Um resumo dos princípios fundamentais está incluído no resumo do CWA e no seu documento de melhores práticas, disponível na Seção 2. Alguns dos princípios relevantes também são abordados nas questões a seguir.

P: O que acontece se você for contatado por um titular de patente alegando que você precisa obter uma licença?

Na maioria dos casos, é importante trabalhar com um advogado para avaliar a licença e as patentes e auxiliar na condução do processo de negociação. Em geral, é aconselhável entrar em contato com seu fornecedor para obter informações sobre a funcionalidade relevante, pois ele pode ter mais informações sobre se as patentes realmente se aplicam à norma. E é importante compreender os seus direitos. Embora você (ou seu fornecedor) deva estar preparado para obter uma licença nos termos FRAND para patentes aplicáveis, você não deve ser intimidado a obter uma licença desnecessária ou em termos injustos.

P: Um titular de PEN que tenha fornecido um compromisso FRAND pode solicitar uma liminar?

Em suma, uma liminar significa exclusão do mercado. Uma liminar é, muitas vezes, vista como uma solução equitativa na forma de uma ordem judicial que obriga uma parte a praticar ou a abster-se de atos específicos. Pode incluir liminares *de facto*, tais como apreensões aduaneiras de produtos supostamente infratores ou processos penais. O impacto de tais medidas sobre o usuário de uma norma pode ser grave, uma vez que impedirá a empresa em questão de colocar (ou continuar colocando) os seus produtos no mercado no território onde a medida foi imposta.

No contexto das negociações FRAND, não deverão ser utilizadas ameaças de liminares (incluindo apreensões aduaneiras ou processos penais). Um licenciante não deve solicitar uma liminar sobre uma PEN onerada por FRAND, exceto em circunstâncias excepcionais, como quando o implementador estiver em falência ou fora da jurisdição do tribunal relevante.

P: Quem tem direito a obter uma licença FRAND?

Um compromisso FRAND é um compromisso de licenciar qualquer potencial licenciado. À primeira vista, a promessa FRAND não restringe o licenciamento a qualquer subgrupo específico, mas é aplicável a qualquer potencial licenciado que procure uma licença.

P: Todas as partes de uma cadeia de suprimentos exigem uma licença?

Não. Por exemplo, se um fornecedor já estiver licenciado, seus clientes não necessitarão de licença para a mesma PEN ao utilizarem os produtos licenciados do fornecedor em seus próprios produtos ou serviços (“esgotamento de patente”). Pode ser uma abordagem particularmente eficiente para o licenciamento de PENs para setores onde existem significativamente mais clientes após a produção do que fornecedores antes da produção.

P: Um titular de PEN que tenha fornecido um compromisso FRAND pode escolher onde licenciar na cadeia de valor?

Não. Nos últimos anos, algumas empresas anunciaram um suposto direito de recusar licenças a algumas empresas da cadeia de suprimentos, normalmente empresas a nível de componentes ou módulos que estão mais familiarizadas com as tecnologias normalizadas. Tais recusas de licença são problemáticas por uma série de razões e podem, em última análise, levar à cobrança de royalties superiores ao FRAND a empresas após a produção com base no valor e nas características que essas próprias empresas criam. Os tribunais que consideraram estas abordagens consideraram-nas incompatíveis com as obrigações FRAND.

P: Que metodologias devem ser utilizadas na avaliação das avaliações FRAND?

As PENs devem ser avaliadas com base em seus próprios méritos técnicos e escopo, e não com base em valores ou usos posteriores. Embora os termos e valores de licenciamento específicos devam sempre ser determinados caso a caso, tendo em conta os fatos e circunstâncias particulares das partes, existem algumas abordagens *metodológicas* claras para a avaliação FRAND que foram reconhecidas por várias autoridades, tanto na Europa como ao redor do mundo. A Seção 5.3 do CWA aborda estas abordagens metodológicas, ao mesmo tempo que enfatiza que as partes devem sempre exercer o seu próprio julgamento independente (em consulta com os seus próprios advogados e outros consultores) na avaliação de questões de avaliação.

P: Como potencial licenciado, sou obrigado a obter uma licença de portfólio?

Não. Por exemplo, um potencial licenciado que opere apenas em um determinado país ou região geográfica não deverá ser obrigado a pagar por direitos mundiais de que não necessita. Da mesma forma, os licenciantes não devem ser autorizados a obrigar um potencial licenciado a obter uma licença para patente(s) para as quais não necessita de licença, por exemplo, quando não forem infringidas, inválidas ou esgotadas. Portanto, uma licença de portfólio mais ampla só deverá ocorrer se ambas as partes concordarem *voluntária e mutuamente*.

P: Como proprietário de PENs sujeitas a um compromisso FRAND, posso exigir que um potencial licenciado obtenha uma licença tanto para as minhas PENs como para as patentes que não são PENs?

As partes podem acordar voluntária e mutuamente uma licença que abranja tanto PENs como patentes que não sejam PENs. No entanto, não é apropriado que um licenciante “vincule” ou de outra forma condicione a concessão de uma licença às PENs aplicáveis do licenciado à exigência de que o licenciado aceite e pague por uma licença para outra parte do portfólio de patentes do licenciante (patentes que não são PENs), mesmo se essas outras patentes forem consideradas aplicáveis ao produto do licenciado ou à implementação da norma.

P: Qual é a importância da transparência e da previsibilidade no processo de normalização e licenciamento

de PENs?

A transparência no licenciamento da PEN começa com o processo de normalização. Tal transparência, conforme exigido por muitas políticas de SDOs, pode (1) reduzir o risco de restrições aos DPI potencialmente bloquearem o processo de normalização, (2) permitir que os participantes do SDO avaliem e selecionem tecnologias durante o desenvolvimento da norma, e (3) ajudar os participantes do SDO a avaliar os riscos e custos potenciais de apoiar uma norma específica.

Os interesses pela transparência também se aplicam no contexto das negociações de licenciamento de PENs. A fim de avaliar de forma justa e transparente se uma proposta de licenciamento é FRAND, um potencial licenciado deve ter o direito de obter, sem quaisquer pré-condições ou exigências de sigilo, detalhes sobre a suposta fundamentação e apoio às exigências de licenciamento de PEN do titular da patente.

P: Quais são os detalhes que um titular de PEN deve fornecer ao oferecer uma licença FRAND?

O proprietário de uma PEN deve estar preparado para fornecer um nível básico de informações necessárias para avaliar se os produtos acusados violam direitos de patente válidos. Isto normalmente incluirá uma lista das patentes reivindicadas, uma especificação detalhada (por exemplo, quadros de reivindicações) descrevendo como as patentes são supostamente infringidas pelos produtos que implementam a norma, bem como outras informações relevantes necessárias ao potencial licenciado para avaliar as reivindicações de violação, validade e essencialidade, e avaliar a avaliação proposta.

P: Este tipo de informação só pode ser fornecido sob um NDA?

As partes podem concordar voluntária e mutuamente com uma ampla confidencialidade em torno das negociações de licenciamento, protegendo qualquer um ou todos os aspectos das suas discussões. No entanto, em geral, nenhuma parte é obrigada a celebrar um NDA para efeitos de negociações de licença de PEN, e não deve haver penalização para nenhuma das partes por optar por não celebrar um NDA. Por exemplo, optar por não celebrar um NDA não deve tornar nenhuma das partes “não voluntária”.

Um potencial licenciado deverá ter o direito de obter do titular da PEN, sem quaisquer pré-condições ou exigências de sigilo, total transparência sobre os detalhes relativos à suposta fundamentação e apoio às exigências de licenciamento de PEN do titular da patente. As informações específicas que devem ser incluídas são abordadas no Anexo B deste CWA.

P: O que acontece se um titular de uma PEN transferir a sua patente para a qual forneceu um compromisso FRAND para um novo proprietário?

Uma promessa FRAND deve estender-se a um cessionário se a PEN for vendida. Se uma PEN onerada por FRAND for transferida, o cessionário inicial e todos os cessionários subsequentes devem permanecer vinculados ao compromisso FRAND.

P: Quais são as considerações processuais relevantes ao participar de negociações de licenciamento de PENs?

No que diz respeito a um processo típico de negociação de licenciamento de PEN, não existe uma “solução única geral”. Deve-se agir de maneira razoável e ser justo e direto em quaisquer interações. Além disso, há uma série de fundamentos que devem ser tidos em conta, conforme descrito na Seção 3 do CWA.

P: Quanto tempo leva para negociar uma licença de PEN?

Pode variar significativamente. Talvez muitos meses ou mesmo uma questão de anos. O prazo da negociação dependerá de muitos fatores, incluindo, por exemplo, o tamanho do portfólio relevante de PENs, a complexidade dos produtos/tecnologia, a diligência do licenciante em fornecer as informações necessárias e outros fatores. Em casos mais complexos, poderá ser necessário esforço e tempo substanciais para rever e compreender o material fornecido. As negociações FRAND podem, portanto, levar tempo e não existe um cronograma “geral” para o licenciamento. Devem ser evitadas tentativas de predefinir unilateralmente prazos não razoáveis em uma negociação, seja por parte do licenciante ou do licenciado. Desde que as partes se comportem de forma razoável, o cronograma das negociações não deverá ser uma questão controversa.

P: Como resolver uma disputa entre um proprietário de PEN e um potencial licenciado?

Em caso de litígio, as partes podem procurar apresentar reivindicações e defesas tradicionais nos tribunais nacionais, ou podem concordar mútua e voluntariamente com a Resolução Alternativa de Litígios (“RAL”). Quaisquer ações FRAND, incluindo RAL, podem envolver contratos, patentes, direito da concorrência e/ou outras ações legais.

P: O que são pools de patentes PENS e quais são as considerações relevantes a serem levadas em conta ao se envolver no licenciamento de pools de patentes PENS?

Um pool de patentes PENS é um amálgama de várias PENS (ou supostas PENS) de propriedade de diferentes empresas relevantes para uma determinada norma, com o objetivo de oferecer uma licença para um grupo de patentes. O licenciamento do pool pode ser uma escolha atrativa e voluntária para as empresas, porque pode reduzir custos e encargos administrativos. Em vez de ter de licenciar patentes separadamente de diferentes empresas, o licenciamento do pool pode proporcionar um único local para licenciar um maior número de patentes. No entanto, tanto os licenciadores como os licenciados mantêm a liberdade de decidir se licenciam por meio de um pool de patentes ou não. A recusa de uma parte em aderir a um pool, ou em obter uma licença de um pool, não deve ser considerada como uma indicação de não voluntariedade em conceder ou obter uma licença de PEN. Além disso, só porque as patentes incluídas em um pool são reivindicadas como PENS, não se pode concluir que sejam realmente PENS. Consulte as Seções 3.10 e 5.4 do CWA para obter mais detalhes sobre o licenciamento de pools de patentes.

Anexo B — Documentação relativa às negociações de licenciamento

A fim de criar condições de concorrência equitativas, o titular da PEN deve estar preparado para fornecer informações que permitam que a negociação entre as partes prossiga com base em uma base comum de informações e fatos. Como o titular da PEN normalmente terá muito mais informações sobre as patentes relevantes, seu histórico, licenças e outros assuntos relevantes para a avaliação da aplicabilidade da patente e dos termos FRAND, isso exige que o titular da PEN deve disponibilizar informações e documentos relevantes para as avaliações de reivindicações e ofertas de licença do potencial licenciado. Qualquer potencial licenciado deverá manter um ceticismo saudável e procurar verificar as informações fornecidas pelo titular da PEN, examinando, entre outras fontes, informações que estejam disponíveis publicamente.

Este anexo oferece uma lista de informações e documentos que normalmente podem ser exigidos por um potencial licenciado para avaliar uma oferta de licença, incluindo:

- 1) Informações básicas que devem ser sempre fornecidas de forma voluntária e proativa pelo titular da PEN.
- 2) Informações que devem ser disponibilizadas mediante solicitação do potencial licenciado
- 3) Informações adicionais que devem ser disponibilizadas quando as PENs declaradas incluem patentes que são ou foram anteriormente incluídas em um programa de licenciamento ou pool de patentes

A lista não pretende ser exaustiva; dependendo do caso específico em questão, informações adicionais podem ser necessárias ou úteis para uma negociação justa.

a) As seguintes informações devem ser sempre compartilhadas de forma voluntária e proativa pelo titular da PEN:

- Uma planilha ou resumo funcional semelhante das patentes que o titular da PEN acredita ser essencial e pretende licenciar (as “Patentes Essenciais”), com detalhes de:
 - título da patente;
 - números de patentes;
 - inventores;
 - requerentes originais;
 - território;
 - quais patentes pertencem a qual família de patentes;
 - datas prioritárias; e
 - datas de validade.
- Informações relativas a:
 - quaisquer processos de nulidade relevantes previamente decididos ou em andamento, litígios, constatação de não infração ou reivindicações de autoridades antitruste ou de concorrência relativas às patentes relevantes;

- se as taxas de renovação do escritório de patentes para cada uma das Patentes Essenciais estão atualizadas; e
- se o titular da PEN negociará os termos de qualquer licença com base em um compromisso durável (ou seja, um compromisso que sobrevive e não é liberado pela conclusão de qualquer outra licença por escrito) de que as taxas de royalties propostas cumprem com os requisitos das obrigações FRAND do titular da PEN tanto dos titulares de patentes como dos seus agentes, e que qualquer acordo ou licença que possa ser alcançado dependerá desse compromisso.
- Informações suficientes para permitir ao potencial licenciado avaliar a violação das patentes declaradas pelos seus produtos. Para esse efeito, o titular da PEN deve disponibilizar quadros de reivindicações de infração suficientemente detalhados, juntamente com:
 - informações detalhadas a respeito dos recursos da norma relativos às Patentes Essenciais serem opcionais ou obrigatórios;
 - informação contida na divulgação do licenciamento preferencialmente integrada na planilha acima referida;
- Caso solicitado pelo potencial licenciado, deverá ser complementado por:
 - a política de DPI do SDO relevante (incluindo as versões aplicáveis da política de DPI relevantes para as patentes em discussão); e
 - detalhes dos compromissos FRAND assumidos pelo titular da patente perante o SDO (por exemplo, uma cópia da carta de garantia arquivada ou da declaração de patente, se aplicável).
- Detalhes completos de como a oferta de taxa de licença FRAND proposta foi calculada, potencialmente redigida apenas na medida estritamente necessária para observar as obrigações de confidencialidade resultantes das obrigações de NDA de terceiros. A divulgação deve incluir, mas não se limitar a:
 - detalhes sobre a fundamentação sobre a qual os royalties foram calculados, incluindo as normas abrangidas pela oferta e, se existirem normas diferentes, porquê e como as diferentes normas são refletidas na oferta FRAND);
 - detalhes sobre o método de cálculo, incluindo por que a base e o cálculo dos royalties são razoáveis;
 - detalhes de quaisquer termos de licença de terceiros comparáveis que o titular da PEN afirme serem comparáveis relevantes.

Mediante solicitação, e com base no entendimento do titular da PEN, isso deve ser complementado por informações do cenário de normas, incluindo uma declaração sobre a suposta participação do titular da PEN nesse cenário.
- Se as PENs relevantes para as normas envolvidas na negociação anteriormente detidas tiverem sido transferidas pelo proprietário da PEN para outras entidades, deverá ser fornecida uma lista identificando quaisquer PENs relevantes anteriormente detidas para as normas em questão e as partes atualmente atribuídas. Mediante solicitação, isto deverá ser complementado com informações sobre

- a identidade do comprador, cessionário, adquirente ou licenciado exclusivo; e
- se e como a mudança no portfólio de patentes do atual titular da patente se reflete na taxa de licença.

b) As seguintes informações adicionais deverão ser disponibilizadas, caso solicitadas pelo potencial licenciado:

- Onde houver um grande portfólio de patentes, as partes podem concordar que o titular da PEN possa enviar ao licenciado uma lista exemplar ou de “melhores” patentes que reflita sua visão da solidez e relevância de seu portfólio de PENs (“Patentes-chave”). Nesses casos, o titular da PEN deve fornecer uma explicação do motivo pelo qual o titular da PEN escolheu essas patentes-chave; e detalhes completos e precisos sobre o motivo pelo qual os produtos do potencial licenciado supostamente infringem as patentes-chave, incluindo informações que explicam por que as patentes-chave estão sendo aplicadas ao produto;
- Esclarecimentos e informações sobre:
 - a cadeia de títulos que vai do requerente original ao proprietário da patente;
 - qualquer fato ou assunto que possa invalidar qualquer uma das Patentes Essenciais (tais como fatos que tenham sido argumentados por outros como invalidantes ou potencialmente invalidantes);
 - se o contrato de licença estabelecerá que, se as taxas de licença mudarem, ele oferecerá a atualização dos termos do contrato de licença para ajudar a manter “condições de concorrência equitativas” para a concorrência entre os licenciados da PEN;
 - as identidades dos licenciados das patentes em discussão;
 - se o titular da PEN solicitou licenças aos fornecedores diretos ou indiretos do potencial licenciado, desde que o potencial licenciado divulgue os respectivos fornecedores ao titular da PEN, ou se o titular da PEN tiver conhecimento desses fornecedores;
 - se o titular da PEN está disposto a conceder licenças aos fornecedores do potencial licenciado mediante solicitação do fornecedor;
 - se o titular da PEN solicitou licenças aos clientes do potencial licenciado, desde que o potencial licenciado divulgue os respectivos clientes ao titular da PEN, ou se o titular da PEN tiver conhecimento desses clientes; e
 - se as patentes reivindicadas são atualmente, ou foram anteriormente licenciadas ou oferecidas para licenciamento, por qualquer programa de licenciamento em pool ou pool de patentes (“Pool de patentes”), e se o foram, o titular da PEN deve fornecer mais detalhes, tais como:
 - a identidade do pool de patentes;
 - os termos de licenciamento do Pool de patentes.

c) *As seguintes informações adicionais devem ser fornecidas quando a solicitação de licenciamento for feita por um Pool de patentes*

- Quando o pedido de licenciamento tiver sido feito por um programa de licenciamento ou administrador de pool, o administrador deve sempre esclarecer o âmbito da sua capacidade e autoridade para negociar todos os termos da licença e oferecer os seguintes detalhes ao potencial licenciado:
 - uma lista dos titulares de PENs no Pool de patentes;
 - detalhes da participação de patentes detidas por cada titular de PEN no Pool de patentes;
 - identidades dos licenciados do programa de licenciamento até o momento;
 - confirmação de que cada titular de PEN está disposto a oferecer licença direta às PENs detidas pelo titular da PEN, independentemente da existência do pool; e
 - os esclarecimentos e informações relativos a fornecedores e clientes elencados na seção 3.10 acima.