



CATÓLICA
FACULDADE DE DIREITO

ESCOLA DE LISBOA

**O ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE
NO LICENCIAMENTO DE PATENTES ESSENCIAIS A NORMAS**

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

FACULDADE DE DIREITO

ESCOLA DE LISBOA

MESTRADO EM DIREITO EMPRESARIAL

**DISSERTAÇÃO ELABORADA SOB ORIENTAÇÃO DA
PROFESSORA DOUTORA SOFIA OLIVEIRA PAIS**

FILIPA BELO MORGADO DUARTE

MARÇO 2025

AGRADECIMENTOS

À Professora Doutora Sofia Oliveira Pais, pela disponibilidade e orientação.

À minha família, pelo apoio essencial ao meu percurso académico.

Ao António, pela serenidade e confiança.

“Todos nós, que habitamos este planeta, membros do clube dos ainda vivos, nascemos num mundo maravilhoso e inimaginável onde existem automóveis, aviões, vacinas, água canalizada, guindastes, melatonina em gotas e livros do Fernando Pessoa, sem que nenhum de nós em particular tenha feito absolutamente nada para que todas estas conveniências milagrosas existam. Imagine-se ter de começar do zero a cada geração.”

Miguel Araújo in “Seja o Que For”

ÍNDICE

Resumo	4
Abstract.....	5
Siglas e Abreviaturas	6
1. Introdução	7
2. Patentes Essenciais a Normas: Conceitos Gerais	9
2.1. Definição e Características das Patentes Essenciais a Normas	9
2.2. Os <i>Standards</i> e as <i>Standard Setting Organizations</i>	11
2.3. O Licenciamento Compulsório sob Compromisso FRAND	13
3. A Interação Entre as PEN e o Direito da Concorrência.....	17
3.1. As Guerras de Patentes e a Aplicação do Artigo 102º TFUE	18
3.2. <i>Landmark Case</i> : o Caso <i>Huawei v. ZTE</i>	21
4. As Patentes Essenciais a Normas no Cenário Pós- <i>Huawei</i>	28
4.1. Casos Nacionais Pós <i>Huawei v. ZTE</i>	28
4.2. A Reação da Comissão Europeia.....	31
4.3. A Proposta de Regulamento relativo a Patentes Essenciais a Normas	32
5. Conclusão	42
Bibliografia.....	46

RESUMO: As preocupações de natureza anticoncorrencial no âmbito do licenciamento de Patentes Essenciais a Normas (PEN) decorrem da característica de essencialidade inerente ao uso de tais patentes para a implementação de uma determinada norma técnica. A decisão jurisprudencial no caso *Huawei v. ZTE* representa uma mudança paradigmática, ao clarificar o papel do Direito da Concorrência, em particular o disposto no artigo 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), no contexto do licenciamento de PEN. Desde então, a Comissão Europeia tem empreendido esforços no sentido de regulamentar o processo de negociação do licenciamento destas patentes, considerando o complexo equilíbrio entre proporcionar uma remuneração justa aos titulares de patentes e evitar barreiras à entrada de novos concorrentes no mercado. Esta dissertação expõe os principais desafios, o caminho percorrido desde o caso *Huawei v. ZTE* e a proposta legislativa já avançada. Num volte-face inesperado, a Comissão Europeia comunicou recentemente a retirada da Proposta de Regulamento relativa a Patentes Essenciais a Normas. Tal decisão é um passo atrás, que reinstala uma incerteza jurídica indesejável e abre portas a condutas anticoncorrenciais.

PALAVRAS-CHAVE: Direito da Concorrência, Propriedade Intelectual, Patentes Essenciais, Licenciamento, Critérios FRAND, Abuso de Posição Dominante, 102º TFUE.

ABSTRACT: The anticompetitive concerns regarding the licensing of Standard Essential Patents (SEP) stem from the essentiality inherent to the use of such patents in the implementation of a given technical standard. The case law decision in *Huawei v. ZTE* represents a paradigm shift, by clarifying the role of competition law, in particular the provisions of article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), in the context of SEP licensing. Since then, the European Commission has endeavoured to regulate the process of negotiating and licensing these patents, considering the complex balance between providing fair remuneration to patent holders and avoiding barriers to the entry of new competitors in the market. This dissertation sets out the main challenges, the path travelled since the *Huawei v. ZTE* case and the legislative proposal that has already been put forward. In an unexpected turn of events, the European Commission recently announced the withdrawal of the Proposal for a Regulation on Standard Essential Patents. I argue that this decision is a step backwards, reinstating undesirable legal uncertainty and opening doors to anticompetitive practices.

KEY-WORDS: Competition Law, Intellectual Property Law, Standard Essential Patents, Licensing, FRAND Terms, Abuse of Dominant Position, Article 102 TFEU.

SIGLAS E ABREVIATURAS

Art. - Artigo

DPI - Direitos de Propriedade Intelectual

EM - Estado-Membro

ETSI - European Telecommunications Standards Institute

EUIPO - European Intellectual Property Office

FRAND - Fair, Reasonable and Non-Discriminatory

N.º - Número

P. - Página

Para. - Parágrafo

PEN - Patente Essencial a Norma

PME - Pequenas e Médias Empresas

SEP - Standard Essential Patent

SSO - Standard-Setting Organization

TJ - Tribunal de Justiça

TFUE - Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia

UE - União Europeia

UPC - Unified Patent Court

4G - Fourth Generation Telecommunication Technology

5G - Fifth Generation Telecommunication Technology

1. INTRODUÇÃO

As patentes têm uma relevância crescente no desenvolvimento tecnológico e económico que está em curso, ao estimular a inovação e a economia. Nos dias que correm, o regular funcionamento da sociedade e da economia depende significativamente da interoperabilidade entre dispositivos eletrónicos. Para viabilizar essa interação, são estabelecidos padrões técnicos que resultam na criação de *standards* - ou “normas” - como a Wi-Fi, o USB, o 4G, o 5G e o Bluetooth. Estes asseguram um ecossistema tecnológico que permite a comunicação entre dispositivos de diferentes fabricantes.¹

Sem esta compatibilidade entre produtos, os aparelhos produzidos por diferentes fabricantes seriam maioritariamente incompatíveis entre si, pelo que a introdução de novas tecnologias no mercado teria um impacto limitado, diminuindo a capacidade de escolha e o bem-estar do consumidor.² Neste sentido, as Patentes Essenciais a Normas (doravante “PEN”), também conhecidas pelo termo anglo-saxónico *Standard Essential Patent* (com a sigla “SEP”), protagonizam uma interessante interação com o Direito da Concorrência, designadamente no que concerne à aplicação do artigo 102.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia.

As particularidades técnicas e os interesses comerciais envolvidos, atribuem às PEN uma especial relevância, pois viabilizam a difusão mais rápida e eficiente de novas tecnologias.³ Após serem submetidas a um teste de essencialidade, estas patentes são consideradas indispensáveis à implementação de determinado padrão tecnológico. Uma característica distintiva das PEN em relação às demais patentes é a exigência de um licenciamento compulsório. Os titulares destas patentes beneficiam de um poder de mercado significativo, podendo resultar numa posição monopolista e, em último caso, na exclusão de concorrentes. Tais práticas anticoncorrenciais comprometem o objetivo primordial das PEN, que consiste em garantir a interoperabilidade tecnológica à escala global, fomentar economias de escala e promover o bem-estar do consumidor.

¹ C. SHAPIRO, «Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting», março de 2001, pp. 1–4, disponível em <https://papers.ssrn.com/abstract=273550> (Acedido 24 de julho de 2024).

² E. BONADIO e A. TANWAR, «Case law on standard essential patents in Europe», *ERA Forum*, dezembro de 2021, vol. 22, n.º 4, p. 601, disponível em <https://doi.org/10.1007/s12027-021-00690-6> (Acedido 23 de julho de 2024).

³ L. VON BRASCH, «SEP-Licensing in the Value Chain—Does Art. 102 TFEU Require Licence-to-all?», *Journal of European Competition Law & Practice*, junho de 2023, vol. 14, n.º 4, p. 220, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpad025> (Acedido 16 de julho de 2024).

Os litígios decorrentes das negociações para o licenciamento de PEN contam já com jurisprudência relevante, destacando-se, em particular, o caso *Huawei v. ZTE*⁴, em 2015. Desde então, a Comissão Europeia tem vindo a reagir à necessidade de regulamentação nesta área de interação entre o Direito da Concorrência e o Direito da Propriedade Intelectual. Em 2023, foi apresentada a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a patentes essenciais a normas e que altera o Regulamento (EU) 2017/1001⁵.

Face a tal contexto, esta dissertação analisa a mudança de paradigma trazida pelo caso *Huawei v. ZTE* e o potencial da Proposta de Regulamento apresentada pela Comissão Europeia. Propõe-se, essencialmente, uma reflexão sobre as seguintes questões: Qual a *ratio* que impõe que o titular de uma PEN esteja sujeito a limites mais rigorosos impostos pelo Direito da Concorrência, quando comparado ao titular de uma patente comum? Quando o titular de uma PEN se compromete a licenciar sob condições FRAND, o que significam estas condições quando traduzidas para medidas concretas no decorrer das conversações entre o titular da patente e o utilizador? Quando o titular de uma PEN sob compromisso FRAND intenta uma ação por violação de patente, mesmo tendo o infrator previamente pedido a celebração de um contrato de licença, em que circunstâncias podemos considerar que estamos perante um abuso de posição dominante (em violação do artigo 102.º do TFUE), pelo titular da PEN? O titular de uma PEN está privado de recorrer a ações judiciais para assegurar a proteção do seu direito de propriedade intelectual, sob o risco de tal ser considerada uma conduta abusiva à luz do artigo 102.º do TFUE? De que modo veio o acórdão *Huawei* representar uma evolução nesta matéria e que novos critérios veio introduzir? O que propõe a nova Proposta de Regulamento relativo a PEN?

⁴ Tribunal de Justiça, *Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp. & ZTE Deutschland GmbH*, 16 de julho de 2015, C-170/13.

⁵ Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a patentes essenciais a normas e que altera o Regulamento (UE) 2017/1001, Bruxelas, 27 de abril de 2023, COM/2023/232 final, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2023:0232:FIN> (Acedido 23 de julho de 2024).

2. PATENTES ESSENCIAIS A NORMAS: CONCEITOS GERAIS

2.1. DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DAS PATENTES ESSENCIAIS A NORMAS

Cumprе esclarecer, desde logo, que não existe uma definição universal para “Patente Essencial a Norma”. Uma PEN resulta da integração entre *standards* técnicos e patentes, pelo que se obtém tal classificação, quando se demonstra não ser possível implementar um determinado *standard* sem utilizar a patente em questão. Conforme o Considerando (3) da Proposta de Regulamento⁶ que será analisada adiante, as PEN “*são patentes que protegem tecnologias incorporadas numa norma*”, sendo essenciais “*na medida em que a aplicação da norma exige a utilização das invenções abrangidas pelas PEN*”.

Por ser essencial à implementação de uma norma, uma PEN apresenta características diferenciadoras na aplicação do Direito da Propriedade Intelectual, em comparação com uma patente comum. A principal distinção reside no licenciamento - enquanto numa patente comum, aquele seria uma opção sujeita à vontade do titular, no caso das PEN o licenciamento é compulsório. O titular mantém o direito à sua proteção e a recorrer à via judicial em caso de violação do seu direito de propriedade intelectual.⁷ Como veremos adiante, para evitar condutas abusivas, o recurso à via judicial deverá ser precedido de etapas prévias de negociação - etapas estas que o caso *Huawei v. ZTE* vem detalhar.

Evidentemente, se a concessão de um direito exclusivo ao inventor visa incentivar a inovação, a este é devido o reconhecimento e a respetiva remuneração. Contudo, não devem ser estabelecidas restrições desproporcionais quanto ao âmbito de aplicação, período de exclusividade, ou mesmo, relativamente ao seu carácter executório. A imposição de direitos de propriedade intelectual excessivamente protecionistas quanto aos desenvolvimentos que compõem o estado da arte, pode dificultar o aparecimento de futuras invenções a serem construídas a partir dos conceitos já existentes, gerando um efeito paradoxal e contraproducente.⁸

⁶ *Ibid.*, p. 17.

⁷ Q.B. SCHÄFER, «Reconsidering the Limits of EU Competition Law on the IP-Competition Interface», *Journal of European Competition Law & Practice*, abril de 2024, vol. 15, n° 3, p. 188, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpae021> (Acedido 16 de julho de 2024).

⁸ T.F. COTTER, «Antitrust, intellectual property, and dynamic efficiency: An essay in honor of Herbert Hovenkamp», *Concurrences*, *Competition Law Review*, 2020, n° 3, p. 2, disponível em <https://www-concurrences-com.eu1.proxy.openathens.net/en/review/numeros/no-3-2020/articles/thomas-f-cotter> (Acedido 24 de julho de 2024).

A investigação científica assenta numa noção de inovação cumulativa, mediante a qual novas descobertas decorrem de avanços previamente alcançados. A constante sobreposição de invenções pode dar origem ao chamado *patent thicket*, que se refere a um emaranhado de direitos de propriedade intelectual que uma empresa deve obter para comercializar uma nova tecnologia. Neste contexto, SHAPIRO levanta uma questão fundamental: estará o sistema de patentes a atrasar a comercialização de novas tecnologias? SHAPIRO observa que, embora a inovação seja cada vez mais reconhecida como motor do crescimento económico, o próprio sistema de direitos de propriedade intelectual vigente pode, paradoxalmente, atuar como um entrave ao progresso tecnológico.⁹

No contexto do estabelecimento de normas na indústria tecnológica, assume grande relevância o *complements problem*, abordado originalmente por COURNOT, em 1838. O exemplo clássico descreve que, numa situação em que duas empresas monopolistas comercializam bens que são necessariamente utilizados em conjunto para a produção de um produto final, definindo independentemente os preços, o produto será mais oneroso, tanto para o produtor como para o consumidor, e menos lucrativo para os fornecedores de ambos os materiais, do que se fossem considerados os custos em conjunto.¹⁰

Da mesma forma, qualquer fabricante que deseje desenvolver um produto sob uma norma, terá de obter licenças para cada uma das patentes essenciais abrangidas, a fim de comercializar legalmente o produto, com os *royalties* a serem definidos pelos vários titulares. Na prática, dada a elevada quantidade de patentes que se encontram registadas, um novo produto pode vir a infringir várias patentes em simultâneo e em várias vertentes. Se considerarmos que todos estes direitos de propriedade intelectual pertencem a diferentes titulares, percebemos que o processo de obter todas as licenças necessárias pode tornar-se extremamente moroso e oneroso para o criador de uma nova invenção.¹¹

⁹ C. SHAPIRO, «Navigating the Patent Thicket», *op. cit.*, p. 2.

¹⁰ Em 1998, HELLER e EISENBERG discutem também o *complements problem*, afirmando que este pode levar a uma “tragédia dos anti comuns”, na medida em que a excessiva necessidade de autorização para a utilização de direitos de propriedade intelectual pode resultar num mau aproveitamento de recursos, que ficarão subutilizados. Por oposição, a clássica “tragédia dos comuns” é utilizada para descrever situações em que um recurso comum e acessível a todos é sobre explorado. *Ibid.*, pp. 4–6.

¹¹ *Ibid.*, p. 8.

2.2. OS *STANDARDS* E AS *STANDARD SETTING ORGANIZATIONS*¹²

As Patentes Essenciais a Normas nascem da necessidade de estabelecer um padrão para que os produtos de diferentes fabricantes, em particular os aparelhos tecnológicos, sejam compatíveis entre si. A interoperabilidade entre dispositivos exige uma capacidade de troca de informações e operação em conjunto. Assim, para assegurar uma maior eficiência e redução de custos, são estabelecidos padrões técnicos obrigatórios para os dispositivos fabricados, os quais assumem especial relevância nos sistemas de informação e comunicação.¹³ Exemplos notórios de tecnologias que representam *standards* incluem os navegadores de internet, as tecnologias de comunicação móvel 4G e 5G, bem como, as conectividades WiFi e Bluetooth utilizadas em *smartphones*, computadores e automóveis.

A uniformização das especificações técnicas viabiliza a interoperabilidade de dispositivos à escala global, o que provoca um forte impacto positivo na economia. Não sendo relevante qual o fabricante dos produtos, para que tenhamos a possibilidade de os conectar e utilizar em conjunto, a standardização é uma peça-chave para o mercado comum: providencia poder de escolha ao consumidor, facilita a implementação de novas tecnologias,¹⁴ promove a sustentabilidade ambiental e é conveniente para uma maior eficiência da tecnologia envolvida.¹⁵

Um *standard* (ou “norma”) consiste, então, num conjunto de especificações técnicas que vêm garantir um ponto comum entre diferentes produtos, permitindo que produtos complementares ou certos componentes de produtos de diferentes fornecedores sejam interoperáveis. No fundo, a standardização acaba por funcionar como uma ferramenta na promoção da competitividade, na medida em que fornece ao consumidor um poder de escolha entre dois ou mais fabricantes, por todos serem compatíveis entre si.¹⁶

¹² Pode ser traduzido para português como “as normas” e os “organismos de normalização”.

¹³ T. DORNIS, «Standard-Essential Patents and FRAND Licensing - At the Crossroads of Economic Theory and Legal Practice», *Journal of European Competition Law & Practice*, dezembro de 2020, vol. 11, n° 10, p. 575. (Acedido 16 de julho de 2024)

¹⁴ CEN-CENELEC, «European Standardization», s.d., disponível em <https://www.cencenelec.eu/european-standardization/> (Acedido 31 de julho de 2024).

¹⁵ D. GERADIN e M. RATO, «Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND», abril de 2006, p. 2, disponível em <https://papers.ssrn.com/abstract=946792> (Acedido 17 de julho de 2024).

¹⁶ S.O. PAIS, «The Huawei case and its aftermath: a new test for a new type of abuse», *Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies*, 2017, vol. 10, n° 16, p. 15, disponível em <http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85117736485&partnerID=8YFLogxK> (Acedido 17 de julho de 2024).

Releva referir que um *standard* pode ser criado mediante três processos diferentes.¹⁷ Habitualmente, estes critérios são estabelecidos pelas chamadas *Standard Setting Organizations*, designadas pela sigla SSO (ou “organismos de normalização”). Estas organizações têm como membros uma variedade de empresas e indivíduos que, de modo formal ou informal, cooperam e acordam o estabelecimento de determinado *standard*.¹⁸

Por outro lado, existem os chamados *legal standards*, incentivados por agências e entidades governamentais, estimando-se que 30% dos *standards* emitidos pela CEN e CENELEC tenham sido formulados em resposta a pedidos realizados por parte da Comissão Europeia. Por conseguinte, ao lançar um produto ou serviço de acordo com estes *standards*, as empresas estarão em conformidade com o quadro legal europeu. É possível afirmar que, nestes casos, o *standard* significa até uma presunção de conformidade relativamente ao estabelecido na legislação europeia aplicável.¹⁹

Por fim, os *standards* podem ser desenvolvidos pelos próprios consumidores, que através das suas escolhas acabam por provocar um desenvolvimento do mercado nesse sentido. Estes são, habitualmente, designados por *de facto standards*, uma vez que resultam de uma adoção generalizada de determinado produto ou especificação técnica, influenciando a longo prazo a dinâmica do mercado.²⁰

Após o estabelecimento de um *standard*, torna-se tecnicamente inviável desenvolver dispositivos que estejam em conformidade com o mesmo sem incorrer na utilização das PEN correspondentes. Por um lado, a criação de uma rede e os benefícios decorrentes da mesma podem fomentar a eficiência de mercado; por outro, podem surgir limitações à inovação, especialmente se o titular de uma PEN exercer um controlo não desejável sobre o *standard*, restringindo a concorrência e o desenvolvimento de novas soluções. O embargar de negociações ou a exigência de *royalties* excessivos podem significar um bloqueio à implementação de determinada norma.²¹

¹⁷ D. GERADIN e M. RATO, «Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse?», *op. cit.* p.3

¹⁸ A nível europeu, existem três European Standardization Organizations (ESOs): o European Committee for Standardisation (CEN), o European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC) e o European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Vd. COMISSÃO EUROPEIA, «Key players in European Standardisation», s.d., disponível em https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/key-players-european-standardisation_en (Acedido 8 de fevereiro de 2025).

¹⁹ CEN-CENELEC, «European Standardization», *op. cit.* p.3

²⁰ D. GERADIN e M. RATO, «Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse?», *op. cit.*, p. 3.

²¹ Comunicação que define a abordagem da UE em matéria de patentes essenciais a normas, COM(2017)712 final, Comissão Europeia, 29 de novembro de 2017, p. 2, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52017DC0712> (Acedido 23 de julho de 2024).

Para que as PEN permaneçam acessíveis e de modo a evitar que se formem barreiras a potenciais concorrentes que pretendam entrar no mercado, as SSOs estabelecem a obrigação aos titulares de PEN de assumirem um compromisso irrevogável para concessão de licenças sobre as suas patentes em termos justos, razoáveis e não discriminatórios (em inglês, “*fair, reasonable and non-discriminatory*”, com a sigla “FRAND”).²²

2.3. O LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO SOB COMPROMISSO FRAND

Um compromisso FRAND constitui, no essencial, um compromisso contratual voluntário, assumido pelo titular de uma PEN perante uma SSO, em benefício de terceiros que pretendam obter uma licença para utilização da respetiva patente. Tem como objetivo facilitar, em primeiro lugar, a utilização da norma para a qual a patente é essencial, estabelecendo a obrigação de licenciar a PEN a quem a quiser utilizar; e, em segundo lugar, proporcionar um retorno justo e razoável ao titular da patente. Num terceiro plano, um compromisso FRAND atua também em nome do interesse público, através da garantia de eficiência e dinâmica de mercado.²³

Idealmente, o utilizador²⁴ entra em negociação com os titulares de PEN para que estes lhe concedam as devidas licenças de utilização, ainda antes de iniciar a comercialização dos seus dispositivos. Após negociações, os titulares de PEN concedem ao fabricante todas as licenças necessárias, em condições FRAND. Na prática, a indústria tecnológica move-se extremamente rápido, o fabricante pretende colocar o seu produto no mercado o quanto antes, e só posteriormente irá preocupar-se com a negociação das licenças. Ademais, um só dispositivo como, por exemplo, um *smartphone* precisa de ser compatível com um grande número de *standards*. Por sua vez, cada um desses standards

²² T. KÖRBER, «Abuse of a dominant position by legal actions of owners of standard-essential patents: Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp.», *Common Market Law Review*, agosto de 2016, vol. 53, p. 1108, disponível em <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Common+Market+Law+Review/53.4/COLA2016095> (Acedido 24 de julho de 2024).

²³ H. ULLRICH, «FRAND Access to open standards and the patent exclusivity: Restating the principles», *Concurrences Review*, maio de 2017, p. 11, disponível em <https://www-concurrences-com.eu1.proxy.openathens.net/en/review/issues/no-2-2017/articles/frand-access-to-open-standards-and-the-patent-exclusivity-restating-the> (Acedido 24 de julho de 2024).

²⁴ Adota-se a terminologia “utilizador”, em linha com a Proposta de Regulamento. Contudo, dá-se nota de que alguns autores o designam de “implementador” ou “fabricante”. Cfr. Proposta de Regulamento relativo a patentes essenciais a normas, COM/2023/232 final, *op. cit.*, p. 1.

implica milhares de patentes essenciais ao cumprimento das respetivas normas, o que pode vir a tornar o processo de negociação extremamente moroso.²⁵

Importa salientar que nem sempre o fabricante está ciente de que está a utilizar uma PEN, ou pode considerar que, embora aquela patente conste como essencial à implementação de uma norma, na realidade deixou de o ser. Neste último caso, pode ser requerida uma verificação da validade e essencialidade daquela patente para a norma a implementar. Não obstante, enquanto o tribunal toma a sua decisão, a PEN presume-se válida e essencial à implementação de normas, tal como declarado pelo seu titular à SSO. Por fim, ainda que ambas as partes venham a reconhecer a obrigatoriedade do licenciamento, é frequente o desacordo, quanto àquilo que constitui uma condição FRAND, dada a indefinição do termo.²⁶

Tendo em conta as vicissitudes acima expostas, percebemos que não é totalmente descabido que o fabricante coloque o seu produto no mercado sem aguardar que todas as suas licenças relativas a PEN estejam regularizadas. Afinal, exigir-lho estaria a comprometer o desenvolvimento económico e tecnológico, protelando a entrada no mercado a um elevado número de produtos por conta de questões legais morosas. Por outro lado, o fabricante pode, simplesmente, não estar ciente do procedimento que precisa de cumprir, pode tratar-se de um concorrente novo e inexperiente, o que é bastante comum no setor tecnológico atualmente em rápida expansão.

É necessário um equilíbrio entre os interesses de ambas as partes, já que, caso o utilizador fosse colocado numa posição mais vantajosa, poderia exigir *royalties* excessivamente baixos, causando uma situação de *hold-out*. Noutra perspetiva, se o titular de PEN pudesse interpor uma ação por violação de patente, sem cumprir requisitos prévios no processo de negociação, poderia exigir *royalties* excessivamente altos, causando uma situação de *hold-up*.²⁷ Quando o titular de PEN tem poder de *hold-up*, consegue impedir o acesso ou a permanência no mercado a um potencial concorrente, por não conceder licenciamento de uma patente; ou, mediante a ameaça de uma ação por via

²⁵ T. KÖRBER, «Abuse of a dominant position by legal actions of owners...», *op. cit.*, p. 1108.

²⁶ T. KÖRBER, «Abuse of a dominant position by legal actions of owners...», *op. cit.* p. 1108.

²⁷ *Ibid.* p.1109.

judicial, obter um valor de *royalties* que não seria justo, nem seria alcançado num processo de negociação equilibrado.²⁸

Quando se trata de uma patente comum, o titular da mesma pode escolher entre conceder ou não uma licença para uso da sua invenção, ou mesmo, intentar ações inibitórias, quando vê a sua patente ser utilizada sem a devida licença. Assim que uma patente é declarada essencial a um *standard*, o titular da PEN pode obter um poder de mercado que lhe permite impossibilitar um concorrente de entrar no mercado. Como tal, para que uma patente seja declarada essencial a uma norma por um organismo de normalização, o titular deve comprometer-se a conceder as respetivas licenças sob condições justas, razoáveis e não discriminatórias²⁹, assumindo um compromisso contratual que deverá ser respeitado, também, por subseqüentes titulares dessa mesma PEN.

Apesar de a ideia inicial de um compromisso FRAND poder indicar algo unilateral, acreditamos que o não é. Este representa, no fundo, uma troca de compromissos entre o titular e a SSO que declara aquela patente essencial a determinada norma. Enquanto o titular da patente se compromete a assegurar o seu licenciamento em termos FRAND, para que a mesma possa ser implementada por todos os que pretendam entrar no mercado, a SSO inclui a patente no *standard*, o que é, efetivamente, bastante lucrativo para o seu titular, que terá uma PEN a providenciar um rendimento certo sem ser necessário realizar qualquer esforço para a promover e comercializar.³⁰

Idealmente, um compromisso FRAND, por parte de um titular de PEN e perante uma SSO, permite a todos os concorrentes no mercado o acesso ao *standard* com o qual precisam de cumprir, evitando práticas anticoncorrenciais. Simultaneamente, garante *royalties* adequados e condições contratuais justas. Na realidade, existem dificuldades na concretização prática dos termos FRAND que devem reger a licença: os titulares de PEN exigem, por vezes, termos abusivos ou propõem ações por violação de patente, sem um processo de negociações prévio desencadeado de boa-fé.³¹

²⁸ N. BANASEVIC e Z. BOBOWIEC, «SEP-Based Injunctions: How Much Has the Huawei v ZTE Judgment Achieved in Practice?», *Journal of European Competition Law & Practice*, março de 2023, vol. 14, n° 2, p. 122, disponível em <https://doi.org/10.1093/jecclap/lpad012> (Acedido 16 de julho de 2024).

²⁹ M. DOLMANS e W. LIN, «Fairness and Competition Law: A Fairness Paradox», *Concurrences, Competition Law Review*, 2017, n° 4, p. 14, disponível em www.concurrences.com (Acedido 24 de julho de 2024).

³⁰ N. BANASEVIC e Z. BOBOWIEC, «SEP-Based Injunctions», *op. cit.*, p. 122.

³¹ S.O. PAIS, «The Huawei case and its aftermath», *op. cit.*, p. 15.

É habitual que as SSOs exijam aos seus membros informação acerca de quaisquer patentes, sob a sua titularidade, que sejam essenciais à implementação de uma norma e, para além disso, que se comprometam a licenciá-las sob termos FRAND. O objetivo deste compromisso FRAND é garantir que o titular de PEN recebe a sua remuneração adequada, decorrente da titularidade daquela patente e, em simultâneo, permite que os utilizadores conseguem implementar a mesma, sem serem impedidos por valores excessivos de *royalties*. Na teoria, este compromisso parece-nos bastante razoável e necessário. Todavia, também é prática comum que as SSOs se abstenham de definir o que representa uma condição FRAND ou, simplesmente, indicar um procedimento ou uma metodologia para alcançar a mesma.³²

Este afastamento de uma solução objetiva é compreensível, uma vez que se afigura complexo determinar, objetivamente, os termos FRAND para cada caso concreto e para o valor da patente em cada contexto específico. Aliás, as condições FRAND devem resultar de um processo comercial de negociações entre o titular da patente e o utilizador da mesma, adaptadas ao caso concreto e não por via de um valor universal previamente estabelecido. Caso as partes não alcancem um acordo no decorrer das negociações, como estará explícito nas etapas elencadas no caso *Huawei v. ZTE*, podem recorrer a órgãos jurisdicionais civis ou tribunais arbitrais para requerer a determinação do montante da remuneração ou, até, para questionar a validade e essencialidade da patente.³³

Alguma doutrina critica a utilização do conceito de *justo* (“*fairness*”) por ser um conceito indeterminado, amplo e subjetivo, que pode ser influenciado por diversos fatores inerentes a cada cultura, mercado ou jurisdição. DOLMANS e LIN criticam o uso deste conceito e defendem que, segundo o princípio da segurança jurídica, os direitos e obrigações devem estar definidos de forma inequívoca. Para além disso, afirmam, o Direito da Concorrência já possui critérios mais precisos e úteis para avaliar uma conduta concorrencial, pelo que a legalidade ou ilegalidade de determinada conduta no mercado não deveria ser avaliada por um conceito tão vago.³⁴

³² T.F. COTTER, «Antitrust, intellectual property, and dynamic efficiency», *op. cit.*, p. 8.

³³ Tribunal de Justiça, *Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp. & ZTE Deutschland GmbH*, 16 de julho de 2015, *op. cit.*, §§ 68–69.

³⁴ M. DOLMANS e W. LIN, «Fairness and Competition Law», *op. cit.*, pp. 9–15. Os autores deixam sugestões de conceitos alternativos: “[t]he criteria “economic effects” and “competition on the merits,” as imperfect as they may be, are better yardsticks to measure the legality or illegality of behaviour in the marketplace.”

3. A INTERAÇÃO ENTRE AS PEN E O DIREITO DA CONCORRÊNCIA

Embora deva considerar-se que apenas circunstâncias excepcionais e estritamente necessárias devem motivar a atuação do direito da concorrência em questões relacionadas com direito da propriedade intelectual, esta intervenção torna-se cada vez mais constante e necessária, na medida em que, ao providenciarem um direito exclusivo sobre determinada patente, os direitos de propriedade intelectual podem dar origem à exclusão de concorrentes, ou potenciais concorrentes, do mercado em que atuam.³⁵

Por visarem ambos a inovação e o crescimento económico, o direito da concorrência e o direito da propriedade intelectual são considerados ramos complementares. Pese embora existam diversos pontos de tensão, no que diz respeito ao escopo de aplicação do direito da concorrência em questões relativas a direitos de propriedade intelectual, será sempre necessário um equilíbrio entre uma dinâmica concorrencial que garanta o bem-estar do consumidor, e um direito de propriedade intelectual que continue a promover a inovação a longo prazo.³⁶

O direito de propriedade intelectual tende a ser visto pelo direito da concorrência como um criador de monopólios, o que implica uma colisão de interesses entre ambas as áreas. Esta perspetiva tem vindo a modificar-se, no sentido de conciliar ambos os ramos do direito, respeitando a proteção dos estímulos à inovação e, em simultâneo, a eliminação de barreiras à entrada de novos concorrentes.³⁷

Há até quem argumente que o objetivo último de ambas as áreas, embora por caminhos diferentes, acabe por confluir no mesmo fator: o bem-estar do consumidor. Afinal de contas, enquanto o direito da propriedade intelectual procura incentivar e proteger a inovação, garantindo o crescimento económico a longo termo, o direito da concorrência procura equilibrar o mercado, a fim de reduzir ineficiências.³⁸ Hoje, um claro exemplo desta interação são os casos que envolvem a determinação de termos FRAND no licenciamento de Patentes Essenciais à implementação de Normas.

³⁵ Q.B. SCHÄFER, «Reconsidering the Limits of EU Competition Law on the IP-Competition Interface», *op. cit.*, p. 188.

³⁶ V. BASTIDAS VENEGAS, «Intellectual property rights, enforcement costs and EU competition law», *Journal of Antitrust Enforcement*, junho de 2023, vol. 11, p. 39, disponível em <https://doi.org/10.1093/jaenfo/jnac027> (Acedido 27 de julho de 2024).

³⁷ T.F. COTTER, «Antitrust, intellectual property, and dynamic efficiency», *op. cit.*, p. 1.

³⁸ *Ibid.*, p. 3.

3.1. AS GUERRAS DE PATENTES E A APLICAÇÃO DO ARTIGO 102º TFUE

Tendo como propósito destacar a repercussão do caso *Huawei v. ZTE* no cenário das PEN, torna-se relevante uma breve referência a alguma da jurisprudência anterior a esse *landmark case*, que forneceu importantes contributos na análise da interação entre o direito da propriedade intelectual e o direito da concorrência. As conclusões desta dissertação concentram-se, sobretudo, no direito da concorrência, em particular no abuso de posição dominante.

A complexa interação entre o direito da concorrência e o direito da propriedade intelectual é uma questão antiga. Em 1966, na decisão do caso *CONSTEN AND GRUNDIG*³⁹, o TJ veio estabelecer que, para determinar a admissibilidade da inferência do direito da concorrência no contexto da propriedade intelectual, seria necessário o preenchimento de dois pressupostos: primeiramente, o direito da concorrência poderia incidir apenas sobre o exercício de um direito de propriedade intelectual e não sobre a mera existência deste direito; segundo, a intervenção do direito da concorrência deveria ocorrer fora da matéria específica do direito da propriedade intelectual em questão, limitando-se à dimensão concorrencial. Este princípio encontra-se também refletido no atual artigo 345.º TFUE, segundo o qual as disposições dos Tratados não afetam o regime de propriedade dos Estados-Membros, pelo que não deve existir uma ingerência significativa nos direitos de propriedade intelectual.⁴⁰

Em 1988, nos casos *VOLVO v. VENG*⁴¹ e *CICRA v. RENAULT*⁴², o titular de patente moveu ação contra um alegado infrator que, por sua vez, alegou abuso de posição dominante em violação ao artigo 102.º TFUE. No caso *VOLVO v. VENG*, o TJ afirmou que a recusa do titular de um modelo industrial em conceder licença a terceiros para o fornecimento de peças, mesmo mediante o pagamento de *royalties* razoáveis, não configura, por si só, uma exploração abusiva da posição dominante.⁴³ No caso *CICRA v. RENAULT*, o TJ reconheceu que o exercício de um direito exclusivo sobre um modelo

³⁹ Tribunal de Justiça, *Consten and Grundig*, 13 de julho de 1966, C-56/64 & C-58/64, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:61964CJ0056> (Acedido 2 de janeiro de 2025).

⁴⁰ Q.B. SCHÄFER, «Reconsidering the Limits of EU Competition Law on the IP-Competition Interface», *op. cit.*, p. 189.

⁴¹ Tribunal de Justiça, *AB Volvo v Erik Veng (UK) Ltd*, 5 de outubro de 1988, Case 238/87, § 1, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61987CJ0238> (Acedido 5 de janeiro de 2025).

⁴² Tribunal de Justiça, *CICRA v Renault*, 5 de outubro de 1988, C-53/87, § 5, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61987CJ0053> (Acedido 5 de janeiro de 2025).

⁴³ Tribunal de Justiça, *AB Volvo v Erik Veng (UK) Ltd*, 5 de outubro de 1988, *op. cit.*, § 11.

industrial pode ser proibido, se resultar em práticas abusivas por parte de uma empresa em posição dominante, desde que tais práticas possam afetar o comércio entre Estados-Membros.⁴⁴ Em ambos os casos, o TJ ressaltou que o direito exclusivo inerente a um direito de propriedade intelectual consiste, na sua essência, na prerrogativa de impedir a sua utilização por terceiros não autorizados, pelo que o mero exercício desse direito não pode ser considerado abusivo do ponto de vista do direito da concorrência.⁴⁵

No caso MAGILL, não só são definidos os requisitos a verificar para se considerar abusiva uma recusa em conceder licença de um direito de propriedade intelectual, como também é discutido se a empresa titular dos DPI, por deter algum poder de mercado, deve ser obrigada a entrar em negociações com outras empresas, por motivos concorrenciais.⁴⁶ O TJ constatou, antes de mais, que não existia “*qualquer substituto real ou potencial*” para o produto a ser lançado, e que existia “*uma procura potencial específica, constante e regular, por parte dos consumidores*”.⁴⁷ Por conseguinte, o TJ estabeleceu que a recusa em conceder as informações essenciais pode constituir um abuso de posição dominante se se verificar que: (i) constitui uma barreira ao lançamento de um produto novo; (ii) não existe qualquer justificação objetiva para tal recusa; (iii) a reserva desta “*matéria-prima indispensável*” pode excluir toda a concorrência no mercado derivado.⁴⁸ A partir do caso MAGILL, a doutrina das infraestruturas essenciais começa a ser aplicada a DPI, considerando-se que, em circunstâncias excepcionais e quando um DPI protege uma “infraestrutura essencial”, para além de ser tida em conta a proteção dos direitos do titular, deve ser considerado o interesse público, implicando uma licença obrigatória.⁴⁹

Em 2014, a Comissão Europeia publicou duas decisões relativas à proposição de ações inibitórias, por titulares de PEN em posição dominante e sob compromisso FRAND, contra alegados infratores destas patentes. No caso MOTOROLA, a Comissão identificou, como circunstâncias excepcionais do caso, o facto de a patente estar abrangida por um processo de normalização e o titular estar sob compromisso FRAND relativamente à concessão de licença da PEN⁵⁰. Verificou, ainda, a ausência de uma justificação objetiva

⁴⁴ Tribunal de Justiça, *CICRA v Renault*, 5 de outubro de 1988, *op. cit.*, § 18.

⁴⁵ *Ibid.*, § 15.

⁴⁶ S.O. PAIS, *Entre inovação e concorrência: em defesa de um modelo europeu*, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2011, p. 553 ss.

⁴⁷ Tribunal de Justiça, *Magill*, 6 de abril de 1995, C-241 & 242/91, § 52.

⁴⁸ *Ibid.*, §§ 54–56.

⁴⁹ S.O. PAIS, *Entre inovação e concorrência*, *op. cit.*, pp. 596–597.

⁵⁰ Comissão Europeia, *Motorola, Resumo da Decisão da Comissão, Processo AT.39985*, 29 de abril de 2014, C(2014) 2892 final, §§ 21–22.

válida, uma vez que a Apple apresentou uma oferta que demonstrava de forma clara a sua disponibilidade para celebrar um acordo de licença em condições FRAND, incluindo, no que respeita ao pagamento de uma remuneração FRAND pelas licenças das PEN⁵¹. Concluiu, assim, que a mesma violou o art.102.º TFUE ao propor uma ação inibitória por violação de patente contra um potencial licenciado que se demonstrou, efetivamente, disponível a negociar sob condições FRAND. No caso SAMSUNG, a Comissão verificou, também, as já referidas circunstâncias excecionais e ausência de uma justificação objetiva válida⁵² e aceitou o compromisso da Samsung em não propor ações inibitórias contra um potencial licenciado⁵³.

A Comissão deixa claro que um potencial licenciado é considerado *willing* se aceitar a determinação dos termos FRAND por um tribunal e a vinculação aos mesmos, não deixando de o ser se questionar a validade, a essencialidade e a violação das PEN.⁵⁴ Ainda assim, estas decisões sofreram críticas devido à indeterminação do termo *willing*,⁵⁵ no sentido em que não terá sido definido, de forma concreta, o que precisa o potencial licenciado de acordar para ser considerado como tal - em particular, se a sua disposição em negociar é aferida através de uma mera declaração inicial ou se deve ser avaliada a sua conduta no decorrer das negociações. Ou, ainda, de que parte deveria ser avançada a primeira proposta de condições de licenciamento.⁵⁶

Por fim, no plano nacional - e uma vez que a Alemanha é uma jurisdição com bastante prática em matéria de PEN -, releva referir o caso ORANGE-BOOK. O tribunal alemão considerou que o titular de uma PEN que intenta uma ação inibitória por violação da sua patente contra um potencial licenciado, abusa da sua posição dominante se: o alegado infrator tiver apresentado ao titular da PEN, de maneira incondicional, uma proposta de celebração de contrato de licença em termos FRAND e, no caso de já estar a utilizar a patente, ter contabilizado os seus atos de exploração e ter depositado uma garantia

⁵¹ *Ibid.*, §§ 13 e 24.

⁵² Comissão Europeia, *Samsung, Resumo da Decisão da Comissão, Processo AT.39939*, 29 de abril de 2014, C(2014) 2891 final, § 13.

⁵³ *Ibid.*, § 15.

⁵⁴ Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Motorola Mobility on potential misuse of mobile phone standard-essential patents, Comissão Europeia, 6 de maio de 2013, pp. 2–3, disponível em https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/memo_13_403 (Acedido 4 de março de 2025).

⁵⁵ P. NIHOUL, «Injunctions on Standard Essential Patents: in Search of a ‘Clear Bright Line’», *Journal of European Competition Law & Practice*, março de 2015, vol. 6, n.º 3, p. 151, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpv002> (Acedido 16 de julho de 2024).

⁵⁶ S.O. PAIS, «The Huawei case and its aftermath», *op. cit.*, p. 18.

bancária para o pagamento dos *royalties* devidos.⁵⁷ Estes dois requisitos evidenciam que o tribunal nacional alemão é claramente mais favorável ao titular da PEN, comparativamente à abordagem da Comissão nas decisões MOTOROLA e SAMSUNG, colocando as principais obrigações do lado do utilizador.⁵⁸ Parece-nos algo irrealista, em particular, a exigência de apresentação de uma proposta de contrato por parte do utilizador, uma vez que este dispõe de informação diminuta acerca da patente. Veremos qual foi a abordagem adotada pelo TJ no caso *Huawei v. ZTE*.

3.2. LANDMARK CASE: O CASO HUAWEI V. ZTE

A decisão do caso HUAWEI V. ZTE, alcançou uma repercussão significativa no contexto das PEN, originando reações por parte da Comissão Europeia que incluem até uma proposta de regulamento. A *Huawei* - empresa chinesa de dimensão global no setor das telecomunicações - detém uma patente essencial para a tecnologia *Long Term Evolution* (“LTE”), uma norma desenvolvida pela ETSI, tendo assumido o respetivo compromisso FRAND em 2009. Entre novembro de 2010 e março de 2011, negociou com a ZTE para um possível acordo de licenciamento, uma vez que esta comercializava produtos que dependiam das especificações técnicas da referida PEN para atender à norma LTE.⁵⁹

Pese embora tenham sido trocadas propostas entre as partes - a *Huawei* propunha uma remuneração pelo uso da sua patente, enquanto a ZTE pretendia um licenciamento cruzado (“*cross license*”)⁶⁰ -, as negociações não culminaram na celebração de qualquer contrato de licença, tendo a ZTE continuado a comercializar produtos baseados na norma LTE, explorando a patente da *Huawei* sem uma licença e, consequentemente, sem qualquer compensação. Em abril de 2011, a *Huawei* propõe num tribunal nacional alemão uma ação inibitória por violação de patente contra a ZTE, pedindo a cessação da infração, a prestação de contas, a retirada dos produtos do mercado, e ainda, o pagamento de indemnização.⁶¹

⁵⁷ Supremo Tribunal Federal, Alemanha, *Orange Book Standard*, 6 de maio de 2009, KZR 39/06, § 36, disponível em <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/591429>.

⁵⁸ T. KÖRBER, «Abuse of a dominant position by legal actions of owners...», *op. cit.*, p. 1110.

⁵⁹ Tribunal de Justiça, *Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp. & ZTE Deutschland GmbH*, 16 de julho de 2015, *op. cit.*, §§ 21–24.

⁶⁰ *Ibid.*, § 25.

⁶¹ *Ibid.*, §§ 26–27.

O tribunal alemão entende, contudo, que a resolução do litígio depende de várias questões de interpretação, designadamente a de perceber se a interposição de uma ação contra o alegado infrator, na circunstância em que o titular de PEN se encontra sob compromisso FRAND, é considerada um abuso de posição dominante.⁶² As questões prejudiciais versam ainda sobre qual a relevância da disponibilidade para negociar demonstrada pelo alegado infrator da patente, qual o tipo de condições que um contrato de licença de patente essencial deveria conter e, se o infrator poderia vir a ser obrigado a prestar uma indemnização. É suspensa a instância no tribunal alemão e é submetido ao TJ um reenvio prejudicial.⁶³

O caso Huawei vem evidenciar que existem abordagens muito distintas entre tribunais nacionais - neste caso, o alemão - e a própria Comissão Europeia. Na verificação de um abuso de posição dominante por parte do titular de uma PEN, o tribunal alemão tem tendencialmente uma posição mais favorável ao titular, por inerência ao direito de propriedade intelectual que detém⁶⁴, enquanto a Comissão Europeia enfatiza as particularidades inerentes ao licenciamento de uma PEN, tendo já transmitido a ideia de que, quando o titular da PEN se compromete perante um organismo de normalização a conceder licenças em condições FRAND e o próprio infrator da patente está disposto a negociar essa licença, a proposição de uma ação por violação de patente pode afetar a concorrência.⁶⁵ O reenvio prejudicial foi motivado, precisamente, pelo contraste entre as soluções da jurisprudência alemã e as abordagens que tinham sido transmitidas mais recentemente pela Comissão Europeia - analisadas em capítulo anterior.⁶⁶

Nas suas conclusões, o Advogado-Geral remete para as conclusões do caso VOLVO⁶⁷, referindo que pode verificar-se um abuso de posição dominante, quando existe uma relação de dependência entre o titular da patente em posição dominante e outros concorrentes e existe uma exploração abusiva dessa posição por parte do titular da patente

⁶² *Ibid.*, § 28.

⁶³ *Ibid.*, § 39.

⁶⁴ T. KÖRBER, «Abuse of a dominant position by legal actions of owners...», *op. cit.* p.1110.

⁶⁵ European Commission, "Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Samsung on potential misuse of mobile phone standard-essential patents". Press Release 21.12.2012, disponível em https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_12_1448 (Acedido 5 de setembro de 2024).

⁶⁶ M. RATO e M. ENGLISH, «An Assessment of Injunctions, Patents, and Standards Following the Court of Justice's Huawei/ZTE Ruling», *Journal of European Competition Law & Practice*, fevereiro de 2016, vol. 7, n° 2, p. 104, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpv077> (Acedido 16 de julho de 2024).

⁶⁷ L. VON BRASCH, «SEP-Licensing in the Value Chain—Does Art. 102 TFEU Require Licence-to-all?», *op. cit.*, p. 230.

que pode afetar a normal concorrência.⁶⁸ Como tal, na circunstância em que existe uma “*dependência tecnológica*” por parte do infrator, em relação ao titular da patente, e o titular da patente incorre em “*comportamentos desleais ou não razoáveis*” que contradizem o seu compromisso FRAND, Wathelet defende que pode constatar-se um abuso de posição dominante. Porém, sublinha que deve ser feito um exame da conduta não apenas do titular, mas também do alegado infrator, que deve mostrar-se “*objetivamente preparado, desejoso e apto para obter essa licença*”.⁶⁹

A questão que se coloca ao TJ é, portanto, a de saber como se verifica a existência de um abuso de posição dominante, na circunstância em que um titular de PEN propõe uma ação inibitória contra um utilizador da sua patente, e quais são as particularidades que um compromisso FRAND traz para a aplicação do direito da concorrência nestas circunstâncias. O Tribunal de Justiça vem, na sequência do teste de dois passos avançado por Wathelet, definir o seu teste para identificar um abuso de posição dominante.⁷⁰

Numa primeira camada, o TJ afirma que, para aplicar este teste é necessário que se preencham cumulativamente, duas circunstâncias excecionais: primeiramente, existir um titular de PEN em posição dominante que se encontra sob compromisso FRAND e, por outro lado, existe um potencial licenciado disposto a negociar. Avança, depois, para uma segunda fase, a qual estabelece os passos a serem seguidos no âmbito do processo de negociação de licenciamento, para que o titular da PEN evite incorrer em abuso de posição dominante e o utilizador da PEN esteja protegido de uma ação por violação de patente. Estes passos estabelecem orientações relevantes para avaliar a conduta de ambas as partes no decorrer do processo de negociações - algo que tinha ficado em aberto em jurisprudência anterior.

Como tal, num primeiro passo, o titular da PEN deve alertar o alegado infrator acerca da violação da PEN, identificando a mesma e especificando a forma como está a ocorrer essa infração.⁷¹ Em resposta a tal notificação, o utilizador deve expressar a sua intenção em licenciar sob termos FRAND, respondendo a esta proposta de forma diligente,

⁶⁸ *Conclusões do advogado-geral M. Wathelet*, 20 de novembro de 2014, C-170/13, § 73, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62013CC0170> (Acedido 18 de outubro de 2024).

⁶⁹ *Ibid.*, §§ 74–75.

⁷⁰ Tribunal de Justiça, *Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp. & ZTE Deutschland GmbH*, 16 de julho de 2015, *op. cit.* para 77.

⁷¹ *Ibid.*, §§ 60–61.

atempada e de boa-fé.⁷² O tribunal clarifica, adiante, que o utilizador não deixa de ser considerado um *willing licensee* se decidir questionar a validade, a essencialidade e a violação da PEN, o que poderá fazer tanto durante o processo de negociações, como depois da conclusão do mesmo.⁷³

Por conseguinte, o titular de PEN deve apresentar uma proposta concreta e por escrito para os termos do licenciamento, especificando, entre outros fatores, o montante dos *royalties* e a forma como os mesmos são calculados.⁷⁴ O TJ sublinha que o compromisso FRAND cria legítimas expectativas de que o titular estará disposto a negociar,⁷⁵ pelo que corrobora as conclusões do Advogado-Geral e opõe-se à opinião da jurisprudência alemã, que colocava do lado do alegado infrator o ónus de realizar uma oferta inicial, específica e incondicional.⁷⁶ Assim, são impostos pela primeira vez deveres do lado do titular de PEN, o que não tinha acontecido em decisões anteriores nesta matéria, designadamente, o dever de apresentar uma proposta de licenciamento.⁷⁷

O utilizador deve submeter uma contraproposta por escrito caso não aceite aquela apresentada pelo titular. Deve, ainda, providenciar uma garantia e prestar contas pela utilização da PEN.⁷⁸ Caso não alcancem um acordo, podem requerer que os termos do licenciamento sejam determinados por uma terceira parte independente.⁷⁹ Contudo, parece um pouco questionável que o TJ tenha fixado que, na falta de acordo, as partes devem, em conjunto, procurar um terceiro que defina os termos do contrato de licença. O advogado-geral tinha sugerido, nas suas conclusões, que ambas as partes procurassem, separadamente, um terceiro. A exigência de um acordo comum na procura de um terceiro, quando por si só as partes já se encontram em desacordo no processo de negociação, parece ser algo paradoxal e representar até um potencial bloqueador da solução.⁸⁰

⁷² *Ibid.*, § 63.

⁷³ *Ibid.*, § 69.

⁷⁴ *Ibid.*, § 63.

⁷⁵ *Ibid.*, § 53.

⁷⁶ *Conclusões do advogado-geral M. Wathelet*, 20 de novembro de 2014, *op. cit.*, § 61 ss.

⁷⁷ J. KILLICK, K. CZAPRACKA e D. HOPPE-JÄNISCH, «The EU Court of Justice sets out specific requirements with which an SEP holder needs to comply to be able to seek an injunction without abusing its dominant position (Huawei / ZTE)», *e-Competitions Bulletin*, julho de 2015, disponível em <https://www-concurrences-com.eu1.proxy.openathens.net/en/bulletin/news-issues/july-2015/The-European-Court-of-Justice-set> (Acedido 18 de julho de 2024).

⁷⁸ Tribunal de Justiça, *Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp. & ZTE Deutschland GmbH*, 16 de julho de 2015, *op. cit.*, §§ 65–67.

⁷⁹ *Ibid.*, § 68.

⁸⁰ T. KÖRBER, «Abuse of a dominant position by legal actions of owners...», *op. cit.* p.1117.

Importa sublinhar que analisamos um reenvio prejudicial, pelo que a análise do TJ versa sobre questões prejudiciais redigidas em termos gerais e que pretendem abranger as condutas dos titulares de FRAND em geral, e não sobre a factualidade concreta do caso em questão. Como tal, a decisão do caso HUAWEI v. ZTE estabelece um princípio geral que deverá ser observado pelos tribunais nacionais e pelas autoridades da concorrência a nível europeu.⁸¹ Salienta-se, ainda, que as PEN cujos titulares tenham assumido um compromisso FRAND detêm particularidades que distinguem entre o caso Huawei de jurisprudência anterior relativa à recusa em conceder licenças de utilização de DPI, pelo que a jurisprudência anterior era apenas parcialmente aplicável ao caso Huawei.⁸²

Alguma doutrina⁸³ critica o TJ por conservadorismo no caso Huawei v. ZTE, afirmando que este revela uma abordagem mais restrita quando comparado a jurisprudência anterior. Como base para este argumento, são referidos os excertos da decisão Huawei v. ZTE nos quais o TJ declara que “(...) *o facto de esta patente ter obtido o estatuto de PEN tem por efeito que o seu titular pode excluir a colocação ou a manutenção no mercado de tais produtos fabricados pelos seus concorrentes e, assim, reservar para si o fabrico desses produtos*”⁸⁴; e ainda que “*o exercício, pelo titular da PEN, da sua propriedade intelectual através de ações inibitórias ou de retirada de produtos pode, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, ser qualificado de abusivo se essas ações forem de natureza a excluir a colocação ou a manutenção no mercado de produtos conformes com a norma, fabricados por concorrentes.*”⁸⁵

Assim, BRANKIN, UGARTE e KIMMEL concluem que no caso Huawei v. ZTE é adotado um critério de exclusão, utilizado anteriormente no caso MAGILL. Sublinham que nas decisões da Comissão relativas aos casos MOTOROLA e SAMSUNG já não era exigida a exclusão de concorrentes do mercado, estendendo-se a análise também ao comportamento das partes, considerando uma exploração abusiva do poder de mercado. Como tal, o caso *Huawei* acaba por tornar mais “estreito” o escopo de aplicação do direito

⁸¹ N. PETIT, «Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection», *Competition Policy International*, CPI Antitrust Chronicle, 2015, p. 2. (Acedido 24 de julho de 2024)

⁸² *Conclusões do advogado-geral M. Wathelet*, 20 de novembro de 2014, *op. cit.*, § 70 ss.

⁸³ Vd. S.-P. BRANKIN, S.C. de UGARTE e L. KIMMEL, «Huawei/ZTE: Towards a More Demanding Standard of Abuse in Essential Patent Cases», *Journal of European Competition Law & Practice*, 2016, vol. 7, n° 9, pp. 520–524 ; N. PETIT, «Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection», *op. cit.*

⁸⁴ Tribunal de Justiça, *Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp. & ZTE Deutschland GmbH*, 16 de julho de 2015, *op. cit.*, § 52.

⁸⁵ *Ibid.*, § 73.

da concorrência nesta matéria.⁸⁶ No mesmo sentido, PETIT considera que o TJ tomou uma decisão bastante conservadora tendo em conta o cenário jurisprudencial pré-existente, que lhe permitiria o delinear de um critério não só baseado na verificação da exclusão abusiva, mas também da exploração abusiva.⁸⁷

Não obstante, grande parte da doutrina⁸⁸, afirma que o TJ segue as decisões da Comissão Europeia nos casos MOTOROLA e SAMSUNG, indo mais além e estabelecendo os passos a verificar no processo de negociações, o que se reveste de grande relevância para auxiliar a harmonização das abordagens dos tribunais nacionais. Destaca-se o facto de estabelecer o dever de o titular da PEN notificar o fabricante sobre a violação de patente e realizar a oferta inicial para o licenciamento sob condições FRAND, o que significa uma aproximação à realidade visto que é mais comum que o titular da patente contacte o utilizador da patente uma vez que tem mais informação e que já tem uma noção do valor por já ter celebrado contratos de licença com outros fabricantes, ao invés do fabricante que não terá uma referência quanto ao valor de partida para a negociação de *royalties*, podendo resultar na oferta de valores desadequados e num aproveitamento por parte do titular da patente.

Importa referir que o TJ não se debruçou sobre a presunção de detenção de posição dominante por parte do titular da PEN, uma vez que o órgão jurisdicional de reenvio partiu do princípio de que a Huawei detinha uma posição dominante e não colocou qualquer questão ao TJ sobre tal presunção. Não sendo esta questão indicada no reenvio prejudicial, o TJ não tem competência para se pronunciar sobre a mesma. Contudo, o Advogado-Geral considerou relevante ressaltar⁸⁹, tal como também se encontra exposto nas Orientações sobre a aplicação do artigo 101.º do TFUE⁹⁰, que a detenção ou o

⁸⁶ S.-P. BRANKIN, S.C. de UGARTE e L. KIMMEL, «Huawei/ZTE: Towards a More Demanding Standard of Abuse in Essential Patent Cases», *op. cit.*, p. 523.

⁸⁷ N. PETIT, «Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection», *op. cit.*, pp. 3–6. O autor afirma que o TJ não se pronuncia sobre o risco de um titular de PEN utilizar ações inibitórias para conseguir termos abusivos no licenciamento, focando-se apenas no efeito de exclusão do mercado dos produtos fabricados por concorrentes e ignorando as práticas de *hold-up*. Conclui, então, que o titular de PEN mantém uma grande liberdade para utilizar ações inibitórias para conseguir condições injustas de licenciamento, desde que cumpra as etapas de “cortesia” estabelecidas pelo TJ no caso Huawei v. ZTE.

⁸⁸ Vd. T. KÖRBER, «Abuse of a dominant position by legal actions of owners...», *op. cit.*, p. 1116. S.O. PAIS, «The Huawei case and its aftermath», *op. cit.*, p. 21. N. BANASEVIC e Z. BOBOWIEC, «SEP-Based Injunctions», *op. cit.*, p. 126. J. KILLICK, K. CZAPRACKA e D. HOPPE-JÄNISCH, «The EU Court of Justice sets out specific requirements...», *op. cit.*

⁸⁹ *Conclusões do advogado-geral M. Wathelet*, 20 de novembro de 2014, *op. cit.*, § 57.

⁹⁰ Orientações sobre a aplicação do artigo 101.º do TFUE aos acordos de cooperação horizontal, Comissão Europeia, 21 de julho de 2023, C/259, § 445, disponível em [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721(01)).

exercício dos DPI de uma PEN não implicam, por si só, a presunção de que o titular da PEN detém uma posição dominante nos termos do artigo 102.º TFUE, devendo o exercício do poder de mercado ser avaliado em cada caso concreto.

Permanecem, ainda, algumas pontas soltas, designadamente no que concerne ao grau de detalhe que o titular de PEN deve incluir na proposta de licenciamento e ao período temporal durante o qual o infrator deve dar resposta para que seja considerado como *willing licensee*, ou quanto tempo devem as negociações durar no máximo. Para além disto, tendo em conta que o infrator pode não ter conhecimento de que está a utilizar uma PEN, que medidas podem ser tomadas relativamente a esta falha de informação e se pode exigir-se ao utilizador que tenha de estar ciente disso.⁹¹ Veremos se os desenvolvimentos jurisprudenciais e regulamentares pós-Huawei nos conferem algumas respostas relativamente às questões deixadas em aberto.

⁹¹ S.O. PAIS, «The Huawei case and its aftermath», *op. cit.*, p. 23.

4. AS PATENTES ESSENCIAIS A NORMAS NO CENÁRIO PÓS-*HUAWEI*

Até ao momento, não existe legislação harmonizada em matéria de PEN na União Europeia, pelo que as linhas orientadoras são aquelas que foram gizadas no caso *Huawei v. ZTE*, em 2015, a par da legislação dispersa já existente em matéria de propriedade intelectual e em direito da concorrência. No contexto europeu, a aplicação do direito da propriedade intelectual está confiada aos tribunais nacionais e, desde 1 de junho de 2023, ao Tribunal Unificado de Patentes.⁹²

A negociação dos termos de licenciamento das PEN desenrola-se, portanto, livremente entre as partes, e é, em última instância, sujeita aos tribunais nacionais, que não têm uma interpretação das normas uniformizada entre si. Este cenário gera um contexto de indeterminação e incerteza que traz morosidade e assimetrias aos processos de negociação, o que muitas vezes resulta em desvantagem para empresas de pequena e média dimensão com menos poder de mercado e menos experiência, e numa vantagem por parte das grandes empresas tecnológicas que são titulares de PEN.

4.1. CASOS NACIONAIS PÓS *HUAWEI v. ZTE*

O caso *Huawei v. ZTE*, bem como os casos nacionais subsequentes ao mesmo, têm vindo a estabelecer que passos devem verificar-se antes do titular de uma PEN propor uma ação por violação de patente contra o utilizador, para que a sua conduta não seja considerada abusiva. Em jurisprudência subsequente, é possível observar as orientações estabelecidas que o caso *Huawei v. ZTE* estabeleceu, formando uma espécie de “código de conduta”⁹³ quanto ao equilíbrio de interesses entre titulares e utilizadores de PEN antes de prosseguir para uma ação judicial.

O objetivo é claro: para que seja garantido o equilíbrio entre a proteção dos direitos do titular e a prevenção de condutas anticoncorrenciais, são necessárias práticas de negociação e licenciamento que sejam justas, razoáveis e não-discriminatórias. O problema surge quando se afigura impossível um acordo entre as partes nos termos do

⁹² M. GIUNTA, «New EU Legislation Proposals (Part I): A First Look at the Draft SEP Regulation», *Hoffmann Eitle*, setembro de 2023, p. 2, disponível em https://hoffmanneitle.com/news/newsletter/2023/2023_q3_newsletter.pdf#page=2 (Acedido 16 de novembro de 2024).

⁹³ L. VON BRASCH, «SEP-Licensing in the Value Chain—Does Art. 102 TFEU Require Licence-to-all?», *op. cit.*, p. 230.

licenciamento e acaba por ser desencadeado um processo judicial.⁹⁴ Focamo-nos em casos nacionais no contexto europeu, a fim de demonstrar as repercussões causadas pelo nosso principal caso de estudo.

No Reino Unido, no caso *UNWIRED PLANET V. HUAWEI*⁹⁵, o *Supreme Court* confirmou que a negociação de uma PEN em termos FRAND implica um processo de negociação em que ambas as partes devem demonstrar disponibilidade para alcançar um acordo. Contudo, afirma ter competência para determinar os termos globais de licenciamento de um PEN, justificando que seria inexecutável o titular de uma PEN concretizá-lo individualmente, país a país.⁹⁶ Defendeu, ainda, que a definição dos *royalties* deve acompanhar os valores que foram já praticados antes da integração daquela patente num *standard*, e que o fator “não discriminatório” das condições FRAND não proíbe a aplicação de diferentes *royalties* em situações semelhantes, desde que as diferenças sejam comercialmente justificadas.⁹⁷

Na Alemanha, o Tribunal Federal Alemão decidiu sobre o caso *SISVEL V. HAIER I E II*. Concluiu, desde logo na primeira decisão, que o utilizador não se demonstrou disposto a negociar, por não ter submetido uma proposta concreta e num prazo suficientemente breve. O tribunal alemão realizou uma análise detalhada sobre a verificação da posição dominante no mercado de um titular de PEN,⁹⁸ e salientou que, de acordo com o estabelecido no caso *Huawei v. ZTE*, o titular de uma PEN em posição dominante não está proibido de propor uma ação inibitória contra o utilizador, desde que tenha tomado os esforços necessários na negociação em termos FRAND.⁹⁹ Relativamente ao utilizador da PEN, defendeu que o juízo sobre a intenção de negociar não deve esgotar-se num só momento, devendo ser mantida uma conduta consistente durante todo o processo de negociação. Este tribunal invoca as etapas do caso *Huawei* embora, na realidade, estabeleça requisitos mais exigentes na verificação da intenção de negociar do utilizador, considerando que o mesmo deve estar sempre ciente de que está a utilizar uma PEN.¹⁰⁰

⁹⁴ E. BONADIO e A. TANWAR, «Case law on standard essential patents in Europe», *op. cit.*, p. 602.

⁹⁵ The Supreme Court of the United Kingdom, *Unwired Planet International Ltd and another v Huawei Technologies (UK) Co Ltd and another*, 26 de agosto de 2020, [2020] UKSC 37, disponível em https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2018_0214_judgment_38ddfc700f.pdf.

⁹⁶ *Ibid.*, § 166.

⁹⁷ *Ibid.*, §§ 121–127.

⁹⁸ Tribunal Federal de Justiça, Alemanha, *Sisvel v. Haier*, 5 de maio de 2020, KZR 36/17, §§ 55–66, disponível em <https://www.finnegan.com/a/web/311102/Sisvel-v-Haier.pdf>.

⁹⁹ *Ibid.*, §§ 69–73.

¹⁰⁰ *Ibid.*, § 74 ss.

Em novembro de 2024, o Tribunal Unificado de Patentes¹⁰¹ publicou a sua primeira decisão sobre PEN: PANASONIC V. OPPO¹⁰². O UPC teve presentes as etapas de negociação gizadas no caso Huawei, embora não as tenha seguido formalmente. Considerou que, no caso concreto, teria sido suficiente a notificação de violação da PEN por parte do titular. O utilizador deveria, de seguida, ter demonstrado a sua intenção em celebrar um acordo em termos FRAND.¹⁰³ O UPC reforçou que, para a avaliação da intenção em negociar - “*willingness to take a license*” -, as condutas de ambas as partes devem ser consideradas de forma global, e não apenas a disponibilidade demonstrada numa fase inicial de negociações.¹⁰⁴

Num pormenor relevante, o UPC salienta ainda que, pese embora os termos FRAND possam ser negociáveis e devam ser *taylor-made*, devem basear-se numa análise comparativa com valores já estabelecidos para licenças semelhantes do mesmo titular ou acordos de licenciamento semelhantes já definidos em tribunal¹⁰⁵, o que nos providencia um indicativo sobre o qual o caso Huawei não se tinha pronunciado. O UPC concluiu que a Panasonic conduziu o processo de negociação em termos FRAND, enquanto a OPPO atrasou deliberadamente as negociações e não providenciou informação suficiente sobre a venda dos seus produtos para que pudessem ser contabilizados os seus atos de exploração.¹⁰⁶

Apesar de começar a ser evidente a aplicação das etapas de verificação estabelecidas no caso HUAWEI, conclui-se que a jurisprudência dos tribunais nacionais ainda não é uniforme, existindo disparidades na interpretação dos critérios a aplicar. Veremos se, com o início dos trabalhos do Tribunal Unificado de Patentes, haverá uma maior homogeneização nas decisões jurisprudenciais. Contudo, esta incerteza na interpretação entre tribunais nacionais não é desejável no mercado único, revelando-se a necessidade de um instrumento legislativo que garanta, efetivamente, a uniformização de critérios no seio da União Europeia.

¹⁰¹ Doravante designado pela sigla versão inglês “UPC”.

¹⁰² Unified Patent Court, Local Division Mannheim, *Panasonic v. OPPO*, 22 de novembro de 2024, UPC_CFI_210/2023, disponível em https://www.hoyngrokhmonegier.com/assets/media/2024/12/LD_Mannheim_Panasonic_Oppo_judgment_en.pdf.

¹⁰³ *Ibid.*, §§ 194–196.

¹⁰⁴ *Ibid.*, § 201.

¹⁰⁵ *Ibid.*, § 224.

¹⁰⁶ *Ibid.*, § 233.

4.2. A REAÇÃO DA COMISSÃO EUROPEIA

A Comissão Europeia tem tido um papel fundamental no sentido de conciliar a dinâmica da indústria de standards, que envolve invenções protegidas pelo direito da propriedade intelectual, com os princípios do direito da concorrência, que são fundamentais para o bom funcionamento do mercado interno da UE. Esta tentativa de compatibilização tem ocorrido não só por via da jurisprudência, mas também pelo desenvolvimento de regulamentação no sentido de uniformizar regras no seio da União.¹⁰⁷

Em 2017, a Comissão publicou uma Comunicação que enfatizava a necessidade de definição da “abordagem da UE em matéria de patentes essenciais a normas”¹⁰⁸. A tónica desta comunicação assenta, sobretudo, na necessidade de uma abordagem estruturada quanto às licenças de PEN, a fim de garantir que as mesmas são concedidas de forma abrangente e equilibrada, sob condições FRAND. Neste sentido, a comunicação enfatiza a importância de existirem declarações de patente acessíveis e fidedignas, de estabelecer partes independentes para avaliar os requisitos de essencialidade e assegurar o cumprimento de termos FRAND no decorrer das negociações, e o estabelecimento de mecanismos de resolução alternativa de litígios com o propósito de promover a inovação e prevenir disputas no setor tecnológico.

A visão da Comissão, aqui expressa, foi apoiada pelo Conselho, que salientou a relevância de uma maior transparência¹⁰⁹ e, mais tarde, enfatizou a necessidade de proteger a propriedade intelectual de modo mais eficaz e acessível para pequenas e médias empresas.¹¹⁰ Assim, a Comissão foi convidada a apresentar propostas para uma futura política da UE no domínio da propriedade intelectual.

Tendo em conta o cenário de incerteza que se observa no contexto das negociações de PEN, a Comissão Europeia referiu, no plano de ação em matéria de propriedade intelectual de 2020, a persistência de dificuldades em chegar a acordo no licenciamento

¹⁰⁷ N. BANASEVIC e Z. BOBOWIEC, «SEP-Based Injunctions», *op. cit.*, p. 123.

¹⁰⁸ COM(2017)712 final, *op. cit.*

¹⁰⁹ «Conclusões do Conselho sobre o respeito dos direitos de propriedade intelectual», *Consilium*, 12 de março de 2018, disponível em <https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/03/12/enforcement-of-intellectual-property-rights-council-adopts-conclusions/> (Acedido 28 de dezembro de 2024).

¹¹⁰ «Conclusões do Conselho sobre a futura política da UE em matéria de propriedade intelectual», *Consilium*, 10 de novembro de 2020, disponível em <https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/11/10/future-eu-intellectual-property-policy-council-adopts-conclusions/> (Acedido 28 de dezembro de 2024).

das mesmas, afirmando que iria ser ponderada a realização de reformas a fim de “clarificar e melhorar o quadro que rege a declaração, o licenciamento e o cumprimento das PEN”.¹¹¹ No mesmo ano, foi estabelecido o “SEPs Expert Group”, a fim de criar uma moldura legal para as PEN na União Europeia. Foi deste grupo que nasceu, a 27 de abril de 2023, o primeiro passo na legislação europeia sobre PEN, que consiste na proposta de regulamento que se analisa adiante. A 28 de fevereiro de 2024, os membros do Parlamento Europeu expressaram a sua posição favorável sobre este *draft* de Regulamento.¹¹²

4.3. A PROPOSTA DE REGULAMENTO RELATIVO A PATENTES ESSENCIAIS A NORMAS

Em 2023, a Proposta de Regulamento relativo a patentes essenciais a normas, que altera o Regulamento (UE) 2017/1001¹¹³, começou a trilhar o seu caminho. Esta Proposta assumiu como objetivo criar um suporte ao processo de licenciamento das PEN. Após o emblemático acórdão proferido no caso HUAWEI V. ZTE, mediante o qual o TJ declarou que, pese embora o titular de PEN tenha direito a defender os seus direitos de propriedade com recurso aos tribunais, é necessário cumprir determinadas etapas para evitar que este incorra em abuso de posição dominante ao intentar uma ação inibitória, a Comissão Europeia considerou relevante regulamentar esta matéria.¹¹⁴

Observamos com grande interesse esta iniciativa, que procura trazer um quadro regulamentar uniformizado para a União Europeia, revestindo-se de enorme importância no combate ao abuso de posição dominante no licenciamento de patentes essenciais a normas e, de modo geral, contribuindo para uma maior coerência de regras e práticas no seio do mercado único. Procuramos perceber que diferenças poderia trazer entre a situação atual e a situação futura, bem como as possíveis consequências que poderiam advir da eventual entrada em vigor desta nova regulamentação em matéria de PEN.

Na análise desta Proposta, procuramos perceber que opções foram seguidas e referir as principais críticas que lhe foram dirigidas, nesta matéria em que muitas questões se

¹¹¹ Comunicação que define um plano de ação em matéria de propriedade intelectual para apoiar a recuperação e resiliência da UE, COM(2020) 760 final, Comissão Europeia, 25 de novembro de 2020, pp. 15–16, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0760> (Acedido 10 de fevereiro de 2025).

¹¹² C. GITTINGER, «European Parliament moves SEP regulation forward», 28 de fevereiro de 2024, disponível em <https://technologyquotient.freshfields.com/post/102j1db/european-parliament-moves-sep-regulation-forward> (Acedido 2 de fevereiro de 2025).

¹¹³ Doravante, “Proposta”. Proposta de Regulamento relativo a patentes essenciais a normas, COM/2023/232 final, *op. cit.*

¹¹⁴ *Ibid.*, p. 4.

levantam, sejam elas de ordem prática ou de ordem técnica. Veremos que mecanismos propõe para a tão necessária regulamentação em matéria de PEN, uma vez que, no pós-Huawei v. ZTE, não houve uma suficiente uniformização das interpretações conferidas pelos tribunais nacionais aos litígios em matéria de PEN. A Proposta propõe-se a estabelecer “*mecanismos que promovem a transparência necessária, aumentam a segurança e reduzem o risco de decisões judiciais incoerentes*”.¹¹⁵

A Comissão Europeia destaca, desde logo, algumas problemáticas que estão a tornar o processo de licenciamento de PEN um processo pouco transparente, entre estas: a interpretação disforme daquilo que se entende por condições FRAND entre os tribunais nacionais dos Estados-Membros, o que significa alguma incoerência e imprevisibilidade que não é desejada no âmbito do mercado único da União Europeia¹¹⁶; bem como a pressão que o processo de negociação nestes termos coloca sobre as PME¹¹⁷ que desejam implementar uma tecnologia coberta por uma PEN e que resulta frequentemente numa exclusão das negociações ou na aceitação de uma licença sob termos abusivos, dada a “ameaça” de uma ação por violação de patente.¹¹⁸

Atualmente, a título exemplificativo, é difícil obter a identificação necessária sobre os titulares de determinadas PEN e é complexo perceber se uma patente é, de facto, essencial à aplicação de determinada norma. Ademais, o teste de essencialidade é realizado independentemente, por cada uma das partes, e o potencial licenciado pode não ter recursos que lhe permitam avaliar corretamente a essencialidade e os *royalties* que lhe são pedidos.¹¹⁹ A Comissão considera, assim, que se reveste de extrema importância uma harmonização de regras a nível da União Europeia em matéria de PEN.

Esta uniformização poderia vir a ter um forte impacto positivo na inovação e na economia, em especial na estimulação da participação das empresas no desenvolvimento de patentes no contexto das tecnologias sob *standards*, incluindo as PME, bem como vir a agilizar o trabalho dos tribunais nacionais, pelo que o instrumento legislativo escolhido

¹¹⁵ *Ibid.*, p. 5.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Doravante designadas pela sigla “PME”.

¹¹⁸ Durante a fase de consulta pública, foi possível apurar, entre outros fatores, que “[c]erca de metade dos inquiridos considerou negativo o impacto do atual quadro de concessão de licenças de PEN nas PME e nas empresas em fase de arranque, um terço considerou não haver impacto e cerca de 5% considerou-o positivo.” Proposta de Regulamento relativo a patentes essenciais a normas, COM/2023/232 final, *op. cit.*, p. 7.

¹¹⁹ *Ibid.*, p. 9.

é o Regulamento, devido à sua aplicabilidade direta.¹²⁰ A Proposta de Regulamento assume como principal missão trazer uma maior clareza sobre o titular da PEN e a essencialidade da mesma, reduzindo assimetrias de informação entre ambas as partes. Pretende, ainda, uma maior sensibilização para a importância que a concessão de licenças de forma ágil tem na cadeia de valor e uma facilitação da resolução alternativa de litígios, fornecendo orientações e apoio às PME, bem como o auxílio no alcance de um acordo.¹²¹

Para tal, a Comissão adota, desde logo, quatro opções estratégicas, gradualmente desenvolvidas, que devem ser entendidas como cada uma acrescentando elementos à opção anterior¹²². Primeiramente, a criação de **orientações** não vinculativas sobre a concessão de licenças PEN e o estabelecimento do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia¹²³ como centro de competências que garanta um apoio aos processos de licenciamento e que funcione como um centro de resolução alternativa de litígios. Em segundo lugar, o estabelecimento de um **registo** obrigatório de PEN com **verificação da essencialidade** da patente para o cumprimento de determinada norma, em sistema gerido pelo EUIPO. Estas etapas seriam essenciais para que o titular de PEN pudesse ter a sua patente registada e pudesse exigir *royalties* pela exploração da mesma. Em terceiro lugar, a obrigatoriedade de um **procedimento de conciliação** sobre determinações FRAND antes de avançar para qualquer litígio. Caso as partes não chegassem a acordo, o conciliador independente designado emitiria um relatório não vinculativo com a sugestão de uma taxa FRAND a aplicar. Por fim, a determinação de ***royalties* agregados**, não vinculativos, mas publicados no registo da PEN.

De fora ficou a quinta opção estratégica, que propunha a criação de uma **câmara de compensação** para as PEN, mediante o depósito de *royalties* agregados por parte dos utilizadores de PEN. Os titulares de PEN teriam de assinar acordos de licença com qualquer utilizador que efetuasse um depósito e os titulares que não cobrassem os *royalties* no prazo de um ano a contar do depósito, veriam esse montante devolvido aos utilizadores.¹²⁴

¹²⁰ *Ibid.*, p. 6.

¹²¹ *Ibid.*, p. 9.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Doravante designado pela sigla “EUIPO”.

¹²⁴ Proposta de Regulamento relativo a patentes essenciais a normas, COM/2023/232 final, *op. cit.*, p. 10.

A Proposta contém 72 artigos e define desde logo uma PEN como “*qualquer patente que seja essencial a uma norma*”, prosseguindo para a definição de “*essencial a uma norma*” como “*o facto de a patente conter, pelo menos, uma reivindicação segundo a qual não é possível, por motivos técnicos, fazer ou utilizar uma aplicação ou um método que cumpra uma norma, incluindo as opções nela previstas, sem violar a patente no atual estado da técnica e da prática técnica normal*”¹²⁵.

É proposto um **registo público obrigatório** junto da EUIPO, por via do qual os titulares de PEN deverão providenciar as informações elencadas no n.º 3 e 4 do artigo 4.º, a título de exemplo: a “*versão normalizada, a especificação técnica e as secções específicas da especificação técnica para as quais a patente é considerada essencial*” (cfr. alínea c) do n.º 3 do artigo 4.º e artigo 8.º da Proposta); bem como a “*existência de eventuais condições gerais públicas, nomeadamente políticas de royalties e de descontos do titular da PEN*” (cfr. alínea h)) do n.º 3 do artigo 4.º e artigo 7.º da Proposta); ou ainda a “*disponibilidade para a concessão de licenças através de comunhões de patentes, se for caso disso*” (cfr. alínea j) do n.º 3 do artigo 4.º e artigo 9.º da Proposta).

Deste modo, ficariam disponíveis publicamente um conjunto de elementos relevantes para a avaliação de essencialidade, a determinação de *royalties* e mesmo a aferição da disponibilidade do titular para um licenciamento por via de *patent pools*, aspetos estes que seriam de grande relevo para a transparência e agilização do processo de licenciamento. Os termos segundo os quais deve ocorrer o registo estão dispostos no artigo 19.º e seguintes da Proposta. Na ausência ou suspensão da inscrição de uma PEN neste registo, o artigo 24.º determina, entre outros efeitos, que o titular não tem direito a receber *royalties* nem pedir indemnizações por violação dessas PEN em relação à aplicação da norma para a qual a inscrição é exigida (cfr. n.º 2 artigo 24.º e n.º 4 do artigo 56.º).

Através de uma base de dados eletrónica, o centro competências poderia, assim, providenciar a terceiros, designadamente potenciais licenciados, uma série de informações úteis como informação sobre a necessidade da patente para a implementação de certa norma, informação sobre *royalties* agregados, opiniões de peritos, relatórios de mediadores, dados bibliográficos, entre outros, em conformidade com o previsto no artigo 5.º da Proposta. Esta disponibilização de informação, atualmente inexistente, reveste-se

¹²⁵ *Ibid.*, art. 2.º n.ºs 1 e 2.

de enorme utilidade na clarificação de aspetos no início do processo, que poderão poupar tempo e equívocos entre titulares e utilizadores, parecendo-nos um dos passos mais necessários a tomar no contexto das PEN.

A característica de essencialidade que, como já se referiu, está na base de todo este processo, deve ser clara e ser determinada de modo uniforme. Trata-se de uma questão de transparência que poderia mesmo evitar litígios em tribunal. A Comissão tinha já identificado esta falha de informação referindo que, neste momento, a única informação que os utilizadores podem consultar sobre as PEN está em bases de dados mantidas pelas SSO, que contêm dezenas de milhares de patentes, muitas vezes em interfaces de difícil acesso e não pesquisáveis com base nas normas em que estão incluídas.¹²⁶ O caso *Huawei v. ZTE* realça precisamente que no contexto atual, dado o elevado número de PEN incluídas numa norma, não é certo que o infrator esteja ciente de que está a explorar especificações técnicas abrangidas por uma PEN, e que por vezes é até difícil confirmar se esta se mantém válida e essencial à respetiva norma.¹²⁷

A CEN-CENELEC, principal SSO a nível europeu, veio criticar a criação desta base de dados, afirmando que esta criaria um fardo administrativo para os titulares de patentes, que os iria desincentivar a integrar as suas inovações em *standards*.¹²⁸ Contudo, somos da opinião de que as informações a serem solicitadas pelo centro de competências constituem informações basilares a qualquer processo de negociação em matéria de PEN e representam informação que qualquer titular de PEN deve ter facilmente acessível e pronta a facultar para o licenciamento das suas patentes.¹²⁹ Neste sentido, uma maior transparência no registo das patentes essenciais pode reduzir os custos finais da negociação, ao evitar que seja necessário o alegado infrator questionar a essencialidade da patente, e o titular justificar a mesma. Os benefícios encontrar-se-iam, assim, numa estimativa global dos custos e tempo do processo de acordo no seu todo.

¹²⁶ COM(2017)712 final, *op. cit.*, pp. 3–4.

¹²⁷ Tribunal de Justiça, *Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp. & ZTE Deutschland GmbH*, 16 de julho de 2015, *op. cit.*, § 62. *Conclusões do advogado-geral M. Wathelet*, 20 de novembro de 2014, *op. cit.*, § 81.

¹²⁸ «Position Paper, CEN and CENELEC response to the European Commission proposal for a Regulation on SEPs», 10 de agosto de 2023, disponível em https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents/F3434422_en (Acedido 9 de março de 2025).

¹²⁹ C. GITTINGER, «European Parliament moves SEP regulation forward», *op. cit.*

À luz do artigo 10.º, os tribunais competentes dos Estados-Membros¹³⁰ têm um **dever de notificação** ao centro de competências, no prazo de seis meses a contar da adoção de uma decisão relativamente a uma PEN, quando tenha sido emitida uma decisão sobre qualquer um dos aspetos aí elencados, designadamente: ações inibitórias (cfr. alínea a)), procedimentos de infração (cfr. alínea b)), carácter essencial e validade (cfr. alínea c)), abusos de posição dominante (cfr. alínea d)), ou determinação das condições FRAND (cfr. alínea e)).

As disposições sobre a seleção de avaliadores e conciliadores encontram-se nos artigos 26.º e seguintes. Enquanto um avaliador é responsável pelas verificações do carácter essencial (cfr. n.º 1 do artigo 26.º), um conciliador desempenha funções de mediação entre as partes e emissão de parecer sobre o estabelecimento de *royalties* agregados, bem como intervir numa determinação FRAND (cfr. n.º 2 do artigo 26.º). No que concerne à verificação do carácter essencial (vd. artigo 28.º e seguintes), deverá ser selecionada anualmente, pelo centro de competências, uma amostra de PEN registadas a serem avaliadas (art.29.º). Qualquer *stakeholder* pode submeter observações técnicas aos avaliadores apontados pela EUIPO, que analisarão as PEN selecionadas e emitirão uma opinião legal não vinculativa (art.28.º/5). Esta opinião quanto ao requisito pode ser contestada, caso em que deverá ser realizada uma reavaliação, por um diferente avaliador, nos termos do n.º 10 e 11 do artigo 29.º da Proposta de Regulamento.

As disposições ora mencionadas revestem-se de grande relevância para que o carácter essencial da patente permaneça atualizado e seja fidedigno. A Comissão já tinha anteriormente alertado que as declarações de essencialidade eram baseadas numa mera autoavaliação efetuada pelo titular da patente, não estando sujeitas a qualquer avaliação de um terceiro independente, nem mesmo por parte das SSO. Ademais, estas declarações não estão, atualmente, obrigadas a uma atualização periódica.¹³¹

Relativamente à **determinação dos termos FRAND** (artigo 34.º e seguintes), a Proposta de Regulamento prevê que possa ser requerida, seja pelo titular ou pelo utilizador de PEN, uma determinação de condições de licenciamento em condições FRAND por um outro organismo que não um tribunal, desde que ainda não haja

¹³⁰ Neste contexto, releva referir que o Considerando (11) da Proposta de Regulamento em análise explicita que “[q]ualquer referência a um tribunal competente de um Estado-Membro no presente regulamento inclui o Tribunal Unificado de Patentes, sempre que estejam reunidas as condições necessárias.”

¹³¹ COM(2017)712 final, *op. cit.*, p. 3.

procedimentos de infração interpostos a nível judicial, tal como disposto no art.34°. Os termos FRAND assim determinados só seriam vinculativos se aceites por ambas as partes, devendo a parte requerida responder se concorda com a determinação FRAND e se se compromete a cumprir o resultado na mesma, tal como estabelecido no art.38°. O n.º 6 artigo 38.º dita ainda, que “ [a] *determinação FRAND diz respeito a uma licença de PEN global, salvo especificação em contrário dos partes, no caso de ambas as partes concordarem com a determinação FRAND, ou da parte que solicitou a continuação da determinação FRAND.*”

Por fim, se necessário, continua obviamente a ser possível iniciar um litígio perante tribunal competente de um EM ou perante o UPC. Contudo, se aplicado este regulamento, só pode ser iniciado litígio após aviso de terminação do processo de determinação de termos FRAND. Afinal de contas, os direitos de propriedade intelectual não deixam de ser direitos de propriedade, pelo que os seus titulares não podem perder o direito a exigir o seu cumprimento perante um alegado infrator. Ademais, o objetivo deste direito de exclusividade é a compensação pelo investimento realizado.¹³² Concordamos, portanto, que o acesso à via judicial nunca poderia ser impedido.

GRABINSKI, no papel de juiz que representa o UPC, expressa preocupação relativamente à exigência de etapas a cumprir junto do EUIPO para que o titular da mesma possa propor ação em tribunal, argumentando que tal exigência pode violar o direito de acesso à justiça previsto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.¹³³ Esta opção da proposta de regulamento está, contudo, em linha com a decisão do caso Huawei v. ZTE, que defendeu o cumprimento de etapas de negociação prévias para que o titular não incorresse em abuso de posição dominante, antes do titular de PEN recorrer ao tribunal. O facto de o titular de uma PEN estar sob compromisso FRAND “*cria expectativas legítimas a terceiros de que o titular da PEN lhes concederá efetivamente licenças nessas condições*”¹³⁴. Não consideramos, assim, que a exigência da proposta de regulamento seja desproporcional e injustificada.

¹³² E. BONADIO e A. TANWAR, «Case law on standard essential patents in Europe», *op. cit.*, p. 602.

¹³³ R. O’NEILL, «Breaking: UPC chief urges EU to rethink SEP plan», *MIP*, 30 de maio de 2023, disponível em <https://www.managingip.com/article/2bqbfr0uyrki1fniy9ou8/breaking-upc-chief-urges-eu-to-rethink-sep-plan> (Acedido 5 de março de 2025).

¹³⁴ Tribunal de Justiça, *Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp. & ZTE Deutschland GmbH*, 16 de julho de 2015, *op. cit.*, § 53.

A Proposta de Regulamento aqui em análise demonstra, acima de tudo, uma preocupação em proporcionar um processo de licenciamento mais transparente, justo e balizado por critérios uniformes a toda a União. O objetivo final parece ser o de evitar litígios em tribunal, criando uma série de etapas a cumprir antes de poder avançar para o mesmo, deste modo evitando custos excessivos e prolongamentos no tempo desnecessários. Este documento levanta, naturalmente, várias críticas por parte do setor.

Em fevereiro de 2024, o Parlamento Europeu votou a favor da proposta de regulamento e não propôs alterações significativas.¹³⁵ Contudo, em fevereiro de 2025, no *Work Programme 2025*, a Comissão Europeia anunciou a retirada da Proposta de Regulamento, com a justificação de que a proposta estaria sem acordo previsível e declarando que iria avaliar se deve ser apresentada outra Proposta ou se deve ser escolhido outro tipo de abordagem.¹³⁶

No decurso do processo de negociações, foram dirigidas várias críticas a esta proposta de regulamento, alegando um desfasamento da realidade do mercado, a desproporcionalidade das obrigações propostas aos titulares de patentes, bem como a apreensão relativamente à designação do EUIPO como centro de competências, dada a sua falta de *expertise* em matéria de patentes.¹³⁷ Não existem dúvidas de que esta decisão de retirada foi fortemente influenciada pelas discussões controversas que cercaram a proposta de regulamento relativa a patentes essenciais a normas.

As empresas tecnológicas titulares de PEN e administradoras de *patent pools* expressaram, desde o início do processo legislativo, a sua discordância. Em janeiro de 2025, aliás, a Nokia e a Ericson realizaram uma conferência em Bruxelas no decorrer da qual demandaram a retirada da proposta de regulamento relativa a PEN, afirmando que esta criava um fardo regulatório excessivo, especialmente para os titulares de PEN.¹³⁸

¹³⁵ COM (2023) 0232

¹³⁶ Cito as razões indicadas para a retirada da Proposta: “*No foreseeable agreement - the Commission will assess whether another proposal should be tabled or another type of approach should be chosen.*” Commission Work Programme 2025, 11 de fevereiro de 2025, COM(2025) 45 final, n.º 17, Anexo IV, disponível em https://commission.europa.eu/document/download/7617998c-86e6-4a74-b33c-249e8a7938cd_en?filename=COM_2025_45_1_annexes_EN.pdf (Acedido 17 de fevereiro de 2025).

¹³⁷ I.E. ALLIANCE, «IP Europe Position Paper on the European Commission’s proposal to regulate standard-essential patents (SEPs)», *IP Europe*, 8 de junho de 2023, disponível em <https://ipeurope.org/blog/ip-europe-position-on-eu-standard-essential-patents-proposal/> (Acedido 19 de fevereiro de 2025).

¹³⁸ «Europe has “one foot in the morgue”: Nokia and Ericsson to hold EU innovation summit today, call on withdrawal of “harmful” SEP regulation», *IP FRAY*, 16 de janeiro de 2025, disponível em

Uma das críticas afirma que a proposta de regulamento parece dedicar muito à prevenção de situações de *hold-up* e quase ignorar as situações de *hold-out*, impondo várias regras ao titular de patente, mas praticamente nenhuma ao implementador da mesma.¹³⁹ É comum os titulares de PEN anteciparem um risco de *hold-out* - i.e., uma situação em que um utilizador provoca questões acerca de vários aspetos da PEN, por exemplo a sua validade ou a sua essencialidade, a fim de adiar o pagamento de *royalties*. *A contrario*, poderá sempre existir uma situação de *hold-up* - i.e., uma situação em que um titular de PEN faz exigências excessivas e adia, também assim, o processo de licenciamento.

Há quem argumente, até, que o proposto pode atrasar mais os procedimentos do que na atual situação, afirmando que nos dias que correm, apenas é necessário recorrer à via judicial em cerca de 1 em 10 acordos de licenciamento. Estes afirmam que os remanescentes 9 casos, em média, nos quais não é preciso recorrer a tribunal, demorarão mais se esta proposta de regulamento entrar em vigor por só ser possível começar a receber *royalties* após a *notice of termination*.¹⁴⁰ Numa outra crítica, defende-se que o EUIPO não tem profissionais suficientemente qualificados para lidar com a avaliação de patentes essenciais a normas, em particular no que diz respeito à avaliação do requisito da essencialidade.¹⁴¹

Uma das questões que também permanece em aberto é a determinação do modo como devem ser calculados os *royalties*. Considerando sempre que estes devem ser calculados no âmbito de um processo negocial e que não seria desejável uma fixação de preços¹⁴², acreditamos que seria relevante a indicação não vinculativa de uma fórmula de cálculo aproximada.

Os economistas defendem, geralmente, que os *royalties* se calculam a partir do seu valor incrementado, isto é, o lucro adicional ou os custos poupados que o uso daquela patente causou ao seu implementador, tanto acima como abaixo do valor que o

<https://ipfray.com/europe-has-one-foot-in-the-morgue-nokia-and-ericsson-to-hold-eu-innovation-summit-today-call-on-withdrawal-of-harmful-sep-regulation/> (Acedido 17 de fevereiro de 2025).

¹³⁹ M. GIUNTA, «New EU Legislation Proposals (Part I): A First Look at the Draft SEP Regulation», *op. cit.*, p. 4.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² R. GRASSO, «Standard Essential Patents: Royalty Determination in the Supply Chain», *Journal of European Competition Law & Practice*, maio de 2017, vol. 8, n.º 5, p. 284, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpw089> (Acedido 16 de julho de 2024).

implementador teria ao usar a alternativa mais próxima que lhe fosse possível implementar sem aquele standard.¹⁴³ É recomendável, ainda, que os *royalties* sejam calculados com base no componente relevante para a implementação da PEN (conhecido por “*smallest saleable patent-practicing unit*”) e não no preço final do produto que incorpora a PEN; que no caso de produtos complexos sejam tidos em conta os *royalties* agregados para outras PEN; e que para evitar práticas discriminatórias, o titular de PEN deve aceitar negociar e licenciar com todos os interessados, independentemente do nível da cadeia de valor em que este opere.¹⁴⁴

Poderiam, eventualmente, ser elencados os fatores a considerar no cálculo dos *royalties*, o que providenciaria uma maior uniformização, facilitaria as negociações, e seria benéfico para os utilizadores com menos experiência e menos poder de mercado. Determinar o montante exato de *royalties* sob condições FRAND poderia vir a ser considerado uma prática anticoncorrencial de fixação de preços nos termos do artigo 101º TFUE, pelo que a determinação dos *royalties* deverá ser sempre uma análise caso a caso.¹⁴⁵

Pese embora a Proposta clarifique desde logo que não se baseia estritamente na interpretação dos critérios estabelecidos pela jurisprudência, e que muito menos estabelece métodos para a determinação FRAND, esta é formulada em concordância com as linhas estabelecidas no caso Huawei, trazendo um maior grau de pormenor que se revelou, nos últimos anos, necessário.

¹⁴³ T.F. COTTER *et al.*, «Reasonable Royalties», in B.J. LOVE *et al.* (éds.), *Patent Remedies and Complex Products: Toward a Global Consensus*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 6, disponível em <https://www.cambridge.org/core/books/patent-remedies-and-complex-products/reasonable-royalties/F0ED1D77D32964618EF2EABD4E0E027A> (Acedido 3 de fevereiro de 2025).

¹⁴⁴ R. GRASSO, «Standard Essential Patents», *op. cit.*, p. 287.

¹⁴⁵ T. KÖRBER, «Abuse of a dominant position by legal actions of owners...», *op. cit.* p. 1119.

5. CONCLUSÃO

O investimento das empresas na atividade inventiva reveste-se de grande relevância a nível reputacional e concorrencial. Como retorno do investimento realizado na investigação de determinado avanço tecnológico, é natural e expectável que o inventor deseje proteger a sua invenção através de um direito exclusivo e exigir remuneração pela sua utilização por parte de terceiros.¹⁴⁶ Contudo, dada a dinâmica de inovação cumulativa, exposta na primeira parte desta dissertação, a maioria das invenções já não são mecanismos isolados, são o resultado de um amplo enredo de inovações, assentes em cadeia. Como tal, para que continue a existir progresso, é necessário o acesso às invenções anteriormente realizadas. É fulcral assegurar a continuidade da cadeia de inovação, bem como um mercado concorrencial dinâmico, pelo que as condutas abusivas nas exigências de licenciamento das patentes poderão ser prejudiciais ao mercado e, consequentemente, ao bem-estar do consumidor. É perante este conjunto de fatores que se justifica a sujeição das patentes essenciais a normas, ao direito da concorrência, a fim de evitar e/ou corrigir distorções concorrenciais que comprometem a dinâmica e eficiência do mercado.¹⁴⁷

Por conseguinte, expõe-se o modo como a normalização permite alcançar ganhos de eficiência e aumentar o bem-estar do consumidor, ao promover uma interoperabilidade entre produtos de diversos fabricantes. Ao cumprir com determinadas normas, um novo produto tecnológico introduzido no mercado consegue um alcance de mercado muito superior.¹⁴⁸ Um *standard* é estabelecido no âmbito de uma SSO e acaba por criar poder de mercado para os titulares das patentes que são incluídas como soluções para a implementação do mesmo, na medida em que uma tecnologia será escolhida, entre as várias possíveis alternativas, para constituir uma especificação do *standard*. Concluímos, até, que diminuem a possibilidade de concorrência para tecnologias semelhantes que não foram incluídas no *standard*, potencialmente colocando aquela tecnologia numa posição dominante que não teria de outro modo. Por si só, o facto de existir um acordo entre empresas no sentido de escolher uma tecnologia em detrimento de outras tecnologias alternativas, é algo que deve despoletar alarmes no direito da concorrência.¹⁴⁹

¹⁴⁶ L.C. GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2023, p. 40.

¹⁴⁷ N. GALLI, «A bad dream come true: ICT patent prosecution against EU competition law», *Market and Competition Law Review*, novembro de 2022, vol. 6, n.º 2, p. 91, disponível em <https://revistas.ucp.pt/index.php/mclawreview/article/view/11716> (Acedido 16 de julho de 2024).

¹⁴⁸ E. BONADIO e A. TANWAR, «Case law on standard essential patents in Europe», *op. cit.*, p. 601.

¹⁴⁹ N. BANASEVIC e Z. BOBOWIEC, «SEP-Based Injunctions», *op. cit.*, p. 122.

Todavia, o estabelecimento de normas encontra-se aceite e justificado pelo exposto *supra* no que concerne à relevância da standardização para a interoperabilidade entre dispositivos e a consequente capacidade de escolha do consumidor. A principal característica distintiva de uma PEN é a sua essencialidade para um fim maior, o que motiva as particularidades inerentes ao seu licenciamento e justifica uma aplicação do direito da concorrência. Por sua vez, o compromisso FRAND é um compromisso bilateral, que embora possa aparentemente trazer benefícios apenas para os utilizadores da PEN, também traz vantagens ao próprio titular, que vê a sua patente integrada num *standard*, o que significa uma maior relevância da mesma.

A interação entre o Direito da Propriedade Intelectual e o Direito da Concorrência significa uma elevada complexidade de equilíbrio de interesses. No caso *Huawei v. ZTE*, analisado na segunda parte desta dissertação, o TJ analisa se, e em que circunstâncias, uma ação inibitória por violação de uma patente essencial a uma norma contra o utilizador da mesma, pode configurar um abuso de posição dominante por parte do titular da patente. Esta decisão representa um avanço na definição do equilíbrio dos interesses envolvidos, fornecendo relevantes diretrizes para as etapas de negociação entre titulares e fabricantes que dependem do uso dessas patentes para colocarem os seus produtos no mercado. O acórdão fornece uma abordagem equilibrada entre ambas as partes e procura servir de guião às decisões dos tribunais nacionais, pese embora algumas questões permaneçam em aberto.¹⁵⁰

Esta decisão assume particular relevância por estabelecer um conjunto de princípios fundamentais que devem ser considerados na interação entre os *standards* e o Direito da Concorrência. Em particular, define as etapas a verificar tanto do lado do utilizador, para se proteger de uma ação inibitória; como do lado do titular, para evitar incorrer em abuso de posição dominante. O caso *Huawei v. ZTE* veio traçar, assim, as muito necessárias linhas orientadoras para verificar a existência de um processo de negociação de PEN em termos FRAND e as circunstâncias em que a propositura de uma ação inibitória, por parte de um titular de PEN e contra um alegado infrator, pode configurar um abuso de posição dominante.¹⁵¹

¹⁵⁰ T. KÖRBER, «Abuse of a dominant position by legal actions of owners...», *op. cit.* p.1116.

¹⁵¹ N. BANASEVIC e Z. BOBOWIEC, «SEP-Based Injunctions», *op. cit.*, p. 126.

Pese embora seja fundamental a adoção de uma abordagem holística na aplicação dos princípios do Direito da Concorrência ao contexto das PEN, as decisões dos tribunais nacionais pós *Huawei v. ZTE* apresentaram bastantes disparidades e o mercado não possuiu a capacidade de se autorregular com base nas linhas orientadoras deixadas pela jurisprudência. Assim, revela-se premente a adoção de um instrumento legislativo de aplicação direta, capaz de promover uma uniformização de regras a nível europeu.

No âmbito legislativo, a Proposta de Regulamento avançada em 2023 afigurava-se, assim, extremamente necessária, por trazer um maior segurança jurídica ao processo de licenciamento de patentes essenciais a normas. Esta Proposta pretendia estabelecer uma moldura legal mais transparente e eficiente para o licenciamento de PEN, considerando preocupações tanto dos utilizadores como dos titulares. Contudo, em fevereiro de 2025, a Comissão Europeia anunciou a retirada da Proposta de Regulamento relativa a PEN.

A decisão de retirada da Proposta surgiu no seguimento de um extenso período de negociações e foi justificada pela impossibilidade de alcançar um acordo, o que reflete a complexidade inerente à interação entre Direito da Concorrência e o Direito da Propriedade Intelectual. Durante o processo de negociações com vista à construção deste Regulamento, foi evidente a forte oposição de várias empresas tecnológicas de grande dimensão, que contribuiu para este desfecho. As empresas que detêm vastos portfólios de patentes saudaram a decisão de retirada da Proposta e afirmaram que este Regulamento iria desincentivar a inovação na investigação e desenvolvimento do setor. Em contraste, SSOs e PME que utilizam PEN, observaram esta decisão como um sinal negativo para empresas que não possuem um poder de mercado significativo.¹⁵²

Ademais, acreditamos que é equívoco considerar que a inovação decorre de um direito de propriedade mais robusto, em detrimento de um direito da concorrência enfraquecido¹⁵³, sendo evidente o impacto positivo que o direito da concorrência pode ter no equilíbrio de interesses, no contexto das Patentes Essenciais a Normas. Consideramos que as obrigações de registo que a Proposta pretendia introduzir não desmotivam a inovação. Ao invés, o registo público e o auxílio das negociações traz um mecanismo uniformizador de processos, fatores que são positivos para ambas as partes. Sublinhamos,

¹⁵² «EU ditches plans to regulate tech patents, AI liability, online privacy | Reuters», 12 de fevereiro de 2025, disponível em https://www.reuters.com/technology/eu-ditches-plans-regulate-tech-patents-ai-liability-online-privacy-2025-02-12/?utm_source=chatgpt.com (Acedido 19 de fevereiro de 2025).

¹⁵³ T.F. COTTER, «Antitrust, intellectual property, and dynamic efficiency», *op. cit.*, p. 3.

sobretudo, a necessidade de criação de uma base de dados que forneça toda a informação relevante sobre PEN, de forma transparente e acessível, desde o início do processo de negociação.

As conversações realizadas nos últimos anos revelam que as empresas em posição dominante valorizam a segurança jurídica, pelo que têm sublinhado a importância de serem capazes de prever, de forma razoável e antecipada, se uma prática irá ser considerada violadora do artigo 102º TFUE. Como tal, estas empresas valorizam uma moldura legal que lhes possa providenciar algumas garantias, no sentido de especificar aquelas que são consideradas condutas corretas a adotar.¹⁵⁴

Admitimos que a Proposta de Regulamento relativo a Patentes Essenciais a Normas apresentava aspetos a serem complementados e adaptados de forma mais eficiente à realidade prática. Contudo, defendemos que este instrumento legislativo teria viabilidade e que a sua retirada é um passo atrás, subsistindo a necessidade de implementar um instrumento uniformizador no contexto das PEN para além das etapas estabelecidas por via jurisprudencial no caso *Huawei v. ZTE*, que se têm revelado insuficientes. À data de submissão desta dissertação, a Comissão Europeia ainda irá avaliar a viabilidade de avançar uma outra Proposta de Regulamento ou optar por um outro tipo de abordagem.¹⁵⁵

¹⁵⁴ P. IBÁÑEZ COLOMO, «The (Second) Modernisation of Article 102 TFEU: Reconciling Effective Enforcement, Legal Certainty and Meaningful Judicial Review», *Journal of European Competition Law & Practice*, dezembro de 2023, vol. 14, n.º 8, p. 611, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpad064> (Acedido 16 de julho de 2024).

¹⁵⁵ Commission Work Programme 2025, COM(2025) 45 final, *op. cit.*, n.º 17, Anexo IV.

BIBLIOGRAFIA

Manuais

GONÇALVES, L.C., Manual de Direito Industrial, Coimbra, Almedina, 2023.

PAIS, S.O., Entre inovação e concorrência: em defesa de um modelo europeu, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2011.

Artigos

BANASEVIC, N. e BOBOWIEC, Z., «SEP-Based Injunctions: How Much Has the Huawei v ZTE Judgment Achieved in Practice?», Journal of European Competition Law & Practice, março de 2023, vol. 14, n° 2, pp. 121–133, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpad012>

BASTIDAS VENEGAS, V., «Intellectual property rights, enforcement costs and EU competition law», Journal of Antitrust Enforcement, junho de 2023, vol. 11, pp. i37–i56, disponível em <https://doi.org/10.1093/jaenfo/jnac027>

BONADIO, E. e TANWAR, A., «Case law on standard essential patents in Europe», ERA Forum, dezembro de 2021, vol. 22, n° 4, pp. 601–618, disponível em <https://doi.org/10.1007/s12027-021-00690-6>

BRANKIN, S.-P., UGARTE, S.C. de e KIMMEL, L., «Huawei/ZTE: Towards a More Demanding Standard of Abuse in Essential Patent Cases», Journal of European Competition Law & Practice, 2016, vol. 7, n° 9, pp. 520–524, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpw042>

COTTER, T.F., «Antitrust, intellectual property, and dynamic efficiency: An essay in honor of Herbert Hovenkamp», Concurrences, Competition Law Review, 2020, n° 3, disponível em <https://www-concurrences-com.eu1.proxy.openathens.net/en/review/numeros/no-3-2020/articles/thomas-f-cotter>

DOLMANS, M. e LIN, W., «Fairness and Competition Law: A Fairness Paradox», *Concurrences, Competition Law Review*, 2017, n° 4, disponível em www.concurrences.com

DORNIS, T., «Standard-Essential Patents and FRAND Licensing - At the Crossroads of Economic Theory and Legal Practice», *Journal of European Competition Law & Practice*, dezembro de 2020, vol. 11, n° 10, pp. 575–591, disponível em <https://academic.oup.com/jeclap/article-abstract/11/10/575/5899735?redirectedFrom=fulltext>

GALLI, N., «A bad dream come true: ICT patent prosecution against EU competition law», *Market and Competition Law Review*, novembro de 2022, vol. 6, n° 2, pp. 89–124, disponível em <https://revistas.ucp.pt/index.php/mclawreview/article/view/11716>

GIUNTA, M., «New EU Legislation Proposals (Part I): A First Look at the Draft SEP Regulation», *Hoffmann Eitle*, setembro de 2023, pp. 2–5, disponível em https://hoffmanneitle.com/news/newsletter/2023/2023_q3_newsletter.pdf#page=2

GRASSO, R., «Standard Essential Patents: Royalty Determination in the Supply Chain», *Journal of European Competition Law & Practice*, maio de 2017, vol. 8, n° 5, pp. 283–294, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpw089>

GERADIN, D. e RATO, M., «Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND», 1 de abril de 2006, disponível em <https://papers.ssrn.com/abstract=946792>

IBÁÑEZ COLOMO, P., «The (Second) Modernisation of Article 102 TFEU: Reconciling Effective Enforcement, Legal Certainty and Meaningful Judicial Review», *Journal of European Competition Law & Practice*, dezembro de 2023, vol. 14, n° 8, pp. 608–623, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpad064>

KILLICK, J., CZAPRACKA, K. e HOPPE-JÄNISCH, D., «The EU Court of Justice sets out specific requirements with which an SEP holder needs to comply to be able to seek an injunction without abusing its dominant position (Huawei / ZTE)», *e-Competitions Bulletin*, julho de 2015, disponível em <https://www-concurrences-com.eu1.proxy.openathens.net/en/bulletin/news-issues/july-2015/The-European-Court-of-Justice-set>

KÖRBER, T., «Abuse of a dominant position by legal actions of owners of standard-essential patents: Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp.», *Common Market Law Review*, agosto de 2016, vol. 53, pp. 1107–1120, disponível em <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Common+Market+Law+Review/53.4/COLA2016095>

NIHOUL, P., «Injunctions on Standard Essential Patents: in Search of a ‘Clear Bright Line’», *Journal of European Competition Law & Practice*, março de 2015, vol. 6, n° 3, pp. 151–152, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpv002>

PAIS, S.O., «The Huawei case and its aftermath: a new test for a new type of abuse», *Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies*, 2017, vol. 10, n° 16, pp. 11–31, disponível em <http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85117736485&partnerID=8YFLogxK>

PETIT, N., «Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection», *Competition Policy International*, *CPI Antitrust Chronicle*, 2015, disponível em <https://ssrn.com/abstract=2681377>

RATO, M. e ENGLISH, M., «An Assessment of Injunctions, Patents, and Standards Following the Court of Justice’s Huawei/ZTE Ruling», *Journal of European Competition Law & Practice*, fevereiro de 2016, vol. 7, n° 2, pp. 103–112, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpv077>

SCHÄFER, Q.B., «Reconsidering the Limits of EU Competition Law on the IP-Competition Interface», *Journal of European Competition Law & Practice*, abril de 2024, vol. 15, n° 3, pp. 188–196, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpae021>

SHAPIRO, C., «Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting», 1 de março de 2001, disponível em <https://papers.ssrn.com/abstract=273550>

ULLRICH, H., «FRAND Access to open standards and the patent exclusivity: Restating the principles», *Concurrences Review*, maio de 2017, pp. 0–0, disponível em <https://www-concurrences-com.eu1.proxy.openathens.net/en/review/issues/no-2-2017/articles/frand-access-to-open-standards-and-the-patent-exclusivity-restating-the>

VON BRASCH, L., «SEP-Licensing in the Value Chain—Does Art. 102 TFEU Require Licence-to-all?», *Journal of European Competition Law & Practice*, junho de 2023, vol. 14, n° 4, pp. 220–234, disponível em <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpad025>

Websites

CEN-CENELEC, «European Standardization», s.d., disponível em <https://www.cencenelec.eu/european-standardization/> (Acedido 31 de julho de 2024).

COMISSÃO EUROPEIA, «Key players in European Standardisation», s.d., disponível em https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/key-players-european-standardisation_en (Acedido 8 de fevereiro de 2025).

GITTINGER, C., «European Parliament moves SEP regulation forward», 28 de fevereiro de 2024, disponível em <https://technologyquotient.freshfields.com/post/102j1db/european-parliament-moves-sep-regulation-forward> (Acedido 2 de fevereiro de 2025).

O'NEILL, R., «Breaking: UPC chief urges EU to rethink SEP plan», MIP, 30 de maio de 2023, disponível em <https://www.managingip.com/article/2bqbfr0uyrkil1fniy9ou8/breaking-upc-chief-urges-eu-to-rethink-sep-plan> (Acedido 5 de março de 2025).

«EU ditches plans to regulate tech patents, AI liability, online privacy | Reuters», 12 de fevereiro de 2025, disponível em https://www.reuters.com/technology/eu-ditches-plans-regulate-tech-patents-ai-liability-online-privacy-2025-02-12/?utm_source=chatgpt.com (Acedido 19 de fevereiro de 2025).

ALLIANCE, I.E., «IP Europe Position Paper on the European Commission's proposal to regulate standard-essential patents (SEPs)», IP Europe, 8 de junho de 2023, disponível em <https://ipeurope.org/blog/ip-europe-position-on-eu-standard-essential-patents-proposal/> (Acedido 19 de fevereiro de 2025).

Documentos Oficiais

Comissão Europeia, Motorola, Resumo da Decisão da Comissão, Processo AT.39985, 29 de abril de 2014, C(2014) 2892 final.

Comissão Europeia, Samsung, Resumo da Decisão da Comissão, Processo AT.39939, 29 de abril de 2014, C(2014) 2891 final.

Conclusões do advogado-geral M. Wathelet, 20 de novembro de 2014, C-170/13, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62013CC0170> (Acedido 18 de outubro de 2024).

«Conclusões do Conselho sobre o respeito dos direitos de propriedade intelectual», Consilium, 12 de março de 2018, disponível em <https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/03/12/enforcement-of-intellectual-property-rights-council-adopts-conclusions/> (Acedido 28 de dezembro de 2024).

«Conclusões do Conselho sobre a futura política da UE em matéria de propriedade intelectual», Consilium, 10 de novembro de 2020, disponível em <https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/11/10/future-eu-intellectual-property-policy-council-adopts-conclusions/> (Acedido 28 de dezembro de 2024).

«Position Paper, CEN and CENELEC response to the European Commission proposal for a Regulation on SEPs», 10 de agosto de 2023, disponível em https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents/F3434422_en (Acedido 9 de março de 2025).

«Europe has “one foot in the morgue”: Nokia and Ericsson to hold EU innovation summit today, call on withdrawal of “harmful” SEP regulation», IP FRAY, 16 de janeiro de 2025, disponível em <https://ipfray.com/europe-has-one-foot-in-the-morgue-nokia-and-ericsson-to-hold-eu-innovation-summit-today-call-on-withdrawal-of-harmful-sep-regulation/> (Acedido 17 de fevereiro de 2025).

COMISSÃO EUROPEIA, Comunicação que define a abordagem da UE em matéria de patentes essenciais a normas, Comissão Europeia, 29 de novembro de 2017, COM(2017) 712 final, disponível em https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_12_1448 (Acedido 5 de setembro de 2024).

Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Motorola Mobility on potential misuse of mobile phone standard-essential patents, Comissão Europeia, 6 de maio de 2013, disponível em https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/memo_13_403 (Acedido 4 de março de 2025).

Comunicação que define a abordagem da UE em matéria de patentes essenciais a normas, COM(2017)712 final, Comissão Europeia, 29 de novembro de 2017, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52017DC0712> (Acedido 23 de julho de 2024).

Comunicação que define um plano de ação em matéria de propriedade intelectual para apoiar a recuperação e resiliência da UE, Comissão Europeia, 25 de novembro de 2020, COM(2020) 760 final, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0760> (Acedido 10 de fevereiro de 2025).

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a patentes essenciais a normas e que altera o Regulamento (UE) 2017/1001, Bruxelas, 27 de abril de 2023, COM/2023/232 final, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2023:0232:FIN> (Acedido 23 de julho de 2024).

Orientações sobre a aplicação do artigo 101.o do TFUE aos acordos de cooperação horizontal, Comissão Europeia, 21 de julho de 2023, C/259, disponível em [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721(01))

Commission Work Programme 2025, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 11 de fevereiro de 2025, COM(2025) 45 final, disponível em <https://commission.europa.eu/document/download/7617998c-86e6-4a74-b33c->

[249e8a7938cd_en?filename=COM_2025_45_1_annexes_EN.pdf](#) (Acedido 17 de fevereiro de 2025).

Jurisprudência

Tribunal de Justiça, Consten and Grundig, 13 de julho de 1966, C-56/64 & C-58/64, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:61964CJ0056> (Acedido 2 de janeiro de 2025).

Tribunal de Justiça, AB Volvo v Erik Veng (UK) Ltd, 5 de outubro de 1988, Case 238/87, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61987CJ0238> (Acedido 5 de janeiro de 2025).

Tribunal de Justiça, CICRA v Renault, 5 de outubro de 1988, C-53/87, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61987CJ0053> (Acedido 5 de janeiro de 2025).

Tribunal de Justiça, Magill, 6 de abril de 1995, C-241 & 242/91.

Supremo Tribunal Federal, Alemanha, Orange Book Standard, 6 de maio de 2009, KZR 39/06, disponível em <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/591429>

Tribunal de Justiça, Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp. & ZTE Deutschland GmbH, 16 de julho de 2015, C-170/13.

Tribunal Federal de Justiça, Alemanha, Sisvel v. Haier, 5 de maio de 2020, KZR 36/17, disponível em <https://www.finnegan.com/a/web/311102/Sisvel-v-Haier.pdf>

The Supreme Court of the United Kingdom, Unwired Planet International Ltd and another v Huawei Technologies (UK) Co Ltd and another, 26 de agosto de 2020, [2020] UKSC 37, disponível em https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2018_0214_judgment_38ddfc700f.pdf

Unified Patent Court, Local Division Mannheim, Panasonic v. OPPO, 22 de novembro de 2024, UPC_CFI_210/2023, disponível em https://www.hoyngrokhmonegier.com/assets/media/2024/12/LD_Mannheim_Panasonic_Oppo_judgement_en_pdf.pdf