



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

CONCORRÊNCIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL

“TO DEAL OR NOT TO DEAL”

**UMA COMPLEMENTARIDADE PARA O FUTURO OU UMA
INCOMPATIBILIDADE INSANÁVEL?**

MESTRADO EM DIREITO

António Mateus Ribeiro Torres

Faculdade de Direito | Escola do Porto 2020



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

CONCORRÊNCIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL

“TO DEAL OR NOT TO DEAL”

**UMA COMPLEMENTARIDADE PARA O FUTURO OU UMA
INCOMPATIBILIDADE INSANÁVEL?**

MESTRADO EM DIREITO

sob a orientação da Senhora Professora Doutora

Sofia Oliveira Pais

António Mateus Ribeiro Torres

Faculdade de Direito | Escola do Porto 2020

Agradecimentos

À Dra. Sofia Oliveira Pais pela insubstituível orientação;

Ao Dr. Taveira da Fonseca e à Dra. Sandra Braz pela confiança e compreensão;

Aos meus, por tudo.

Alea Jacta Est.

Resumo

Esta investigação visa, principalmente, discorrer e refletir sobre a negociação do licenciamento de patentes que, quando abrangidas pela definição de Infraestrutura Essencial, se categorizam como sendo *Standard Essential Patents* (SEPs).

Assim, e após um enquadramento doutrinário e jurisprudencial, revela-se indubitável que esta matéria ainda não é, de todo, consensual, carecendo ainda de um maior desenvolvimento que só pode ser suscitado pelo surgimento de novas situações de facto originadoras de litígios que tragam à colação o cumprimento / não cumprimento da obrigatoriedade das partes de negociar em termos justos, razoáveis e não discriminatórios.

Ademais, revela-se de especial importância a abordagem desta temática pela escassez de literatura jurídica portuguesa sobre a mesma. Tal facto pode ser considerado como resultado da falta de indústria afeta à atividade tecnológica existente no nosso país. De qualquer das formas, e estando Portugal inserido num panorama jurídico e económico europeu, é imprescindível que a ciência jurídica portuguesa acompanhe estas realidades que, ainda que indiretamente, afetam o dia-a-dia das nossas empresas e consumidores.

Palavras Chave:

Direito da Concorrência; Propriedade Intelectual; Standard Essential Patents; Licenciamento Compulsório; Negociação; FRAND; Huawei.

Abstract

This investigation mainly aims to discuss and reflect on the negotiation of patent licensing that, when covered by the definition of Essential Facilities, are categorized as Standard Essential Patents (SEPs).

Bearing this in mind, and after the development of a doctrinal and jurisprudential framework, it is undoubted that this matter is still not at all consensual, still needing further development, which can only be raised by the emergence of new situations that rise disputes about the the fulfillment / non-fulfillment by the parties of their obligations to negotiate in fair, reasonable and non-discriminatory terms.

In addition, the approach to this theme is of particular importance due to the scarcity of Portuguese legal literature on it. This fact can be justified as a result of the lack of technological industry existing in our country. In any case, and as Portugal is inserted in a European legal and economic panorama, it is essential that Portuguese legal science accompany these realities that, even if indirectly, affect the daily lives of our companies and consumers.

Key words:

Competition Law; Intellectual property; Standard Essential Patents; Compulsory Licensing; Negotiation; FRAND; Huawei.

Índice

<i>Agradecimentos</i>	iv
Resumo	v
Palavras Chave	v
Abstract.....	vi
Lista de Siglas e Abreviaturas.....	1
INTRODUÇÃO	2
Capítulo I- A DOCTRINA DAS INFRAESTRUTURAS ESSENCIAIS	4
1.1 O surgimento da doutrina na União Europeia.....	4
1.2 A concretização do conceito	5
1.3 Os problemas das infraestruturas essenciais	6
1.4 Os princípios limítrofes da aplicação da doutrina das infraestruturas essenciais ...	7
1.5 O Acórdão <i>Bronner</i> como concretização da aplicabilidade da doutrina	9
Capítulo II- DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECUTAL – AS PATENTES	12
2.1 Noção	12
Capítulo III- AS STANDARD ESSENTIAL PATENTS	14
3.1 O conceito de <i>Standard</i>	14
3.2 Os Efeitos da Estandarização	15
3.3 <i>Standard Setting Organizations</i>	16
3.4 <i>Patent Pools</i>	18
3.5 A essencialidade da Patente	19
3.6 A negociação em contexto de SEPs	20
Capítulo IV- FRAND TERMS – CONCRETIZAÇÃO DE CONCEITOS	22
4.1 <i>FRAND</i>	22
4.1.1 Fair	22
4.1.2 Reasonable	23
4.1.3 Non-discriminatory	23
4.2 As <i>SEPs</i> como origem de litígios	23
Capítulo V- A EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL EUROPEIA	26
5.1 <i>Magill</i>	26

5.2 <i>IMS Health</i>	26
5.3 <i>Microsoft</i>	27
5.4 <i>Huawei v. Zte</i>	28
5.5 <i>O Pós-Huawei v. Zte</i>	32
Capítulo VI- AS DISTINTAS ABORDAGENS DOS DIFERENTES ORDENAMENTOS JURÍDICOS	34
6.1 A abordagem Estado-unidense.....	34
6.2 A abordagem Japonesa	37
6.3 A abordagem Indiana.....	39
Capítulo VII- <i>TO DEAL OR NOT TO DEAL?</i>	43
CONCLUSÃO.....	46
BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS	48
Bibliografia	48
Jurisprudência	51
Instrumentos Governamentais e Institucionais	52

Lista de Siglas e Abreviaturas

- Pg. – Página
- Par. – Parágrafo
- ss. – Seguintes
- Cf. – Conferir
- V. – Ver
- N.º - Número
- Art. – Artigo
- Ac. - Acórdão
- TJUE - Tribunal de Justiça da União Europeia
- TFUE - Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
- AdC - Autoridade da Concorrência
- TG - Tribunal Geral da União Europeia
- TCE - Tratado que Institui a Comunidade Europeia
- CE - Comissão Europeia
- COM. - Comunicação da Comissão Europeia
- LdC - Lei da Concorrência
- EM's - Estados-Membros
- SEP – Standard Essential Patent
- FRAND – Fair Reasonable And Non Discriminatory
- SSOs - Standards-setting organizations
- DPI – Direito de Propriedade Intelectual

INTRODUÇÃO

Vivemos, felizmente, na época da inovação, da tecnologia democratizada e acessível a todos. Partindo desta premissa, torna-se imperativo compreender de que forma é que o Direito pode contribuir, no sentido de não ser uma barreira, para com a insaciável vontade de criar demonstrada pelos intervenientes dos mercados tecnológicos.

A inovação, como em qualquer época da humanidade, é uma necessidade inerente à própria natureza do homem, feita por este e para este, um processo construtivo contínuo, numa espiral interminável de inconformismo, motor da economia da qualidade de vida e do conhecimento.

Naturalmente que nos podemos cruzar com direitos legítimos, que de certa forma atrasam este percurso em prejuízo de todos mas em benefício do seu titular. Como tudo na vida, a resposta deverá estar no equilíbrio.

O Direito de Propriedade é visto pela generalidade das pessoas como um direito quase que absoluto. Ora, não é que o seja, mas será certamente dos que mais se aproxima deste estatuto, pelo que a compressão deste direito deverá ser sempre feita de forma ponderada, balanceando-se os interesses em causa e nunca sem que se verifique uma compensação justa mas razoável para o titular do Direito.

O Direito da Propriedade Intelectual, mais propriamente da Propriedade Industrial, prevê, como é de conhecimento comum, uma proteção através das patentes da exploração exclusiva de uma invenção pelo seu titular. No entanto, tal proteção poderá ser limitativa da inovação que já aqui falámos. Um só produtor poderá não ter capacidade ou até mesmo intenção de explorar a sua patente ao ponto de satisfazer todos aqueles que queiram usufruir do resultado final desta produção. Se apenas existisse um produtor de *smartphones* a nível mundial muito provavelmente nem este aparelho tinha chegado a uma percentagem tão grande da população mundial nem estaria tão desenvolvido como o encontramos nos dias que correm.

Então, é aqui que o Direito da Concorrência deve (tem de) intervir. A limitação da produção, a existência de um monopólio e o atraso na inovação são resultados indubitavelmente contrários às finalidades do Direito da Concorrência.

Ora, tanto o Direito da Propriedade Intelectual como o Direito da Concorrência têm um fim comum, a promoção da inovação. Quando se levanta a questão de se saber se estes Direitos são incompatíveis devemos sempre lembrar-nos desta pedra angular. Se o fim é comum devemos conjugar os caminhos e solucionar as suas incompatibilidades, como duas colunas que se levantam paralelamente, mas que se unem a final, no topo, criando um arco perfeito.

O presente estudo propõe-se, então, ajudar na busca por este ponto de equilíbrio. Para tal, será necessário começar por perceber separadamente aquilo que a Concorrência considera ser uma infraestrutura essencial que, como tal, deve ser “partilhada” mediante justa compensação. Logicamente que se deverá seguir um estudo breve do conceito de Patente e da exclusividade que é conferida ao seu titular pelo Direito da Propriedade Intelectual.

Feito isto, devemos começar “a construção do arco”, combinando os dois ramos do Direito, razão por que será desenvolvido o conceito das Infraestruturas Essenciais de Propriedade Intelectual, nomeadamente as *Standard Essential Patents*. Assim, se uma patente for considerada uma Infraestrutura Essencial, o seu licenciamento deverá ser, necessariamente, negociado. Levanta-se então a questão: em que termos? Ditou a doutrina e a jurisprudência que a negociação deverá ser feita em termos Justos, Razoáveis e Não Discriminatórios como iremos ver. Consolidado este conceito, e porque o direito não é só um ideal sem aplicabilidade, embarcaremos numa análise das decisões dos Tribunais Europeus, por forma a perceber como é que tudo o que estudámos anteriormente ajudou, efetivamente, a promover a inovação tecnológica e o *consumer welfare*, seja este relativo aos potenciais *licensees*, seja em relação aos consumidores finais propriamente ditos.

Por fim, conheceremos as soluções de outros ordenamentos jurídicos. Com isto, poderemos retirar aquilo que de melhor é feito em cada um deles, no sentido de encontrarmos potenciais soluções que melhorem a construção europeia. Será então esta a meta do presente estudo: Em que termos, supervisionados por quem, e com que vinculatividade devem ser levadas a cabo as negociações de licenciamento de uma Infraestrutura Essencial de Propriedade Intelectual? – *To Deal or Not to Deal?* –.

CAPÍTULO I

A DOUTRINA DAS INFRAESTRUTURAS ESSENCIAIS

O surgimento da doutrina na União Europeia

A primeira referência explícita a esta doutrina surge no âmbito de uma decisão da Comissão Europeia relativamente ao caso *Sea Containers*.^{1 2} A problemática que, então, se levantava estava relacionada com o acesso (por parte de empresas terceiras) ao porto de mar da cidade de Holyhead, no Reino Unido, sendo que o mesmo era propriedade de uma única empresa que nele operava.

Com vista à resolução desta problemática, a Comissão Europeia veio clarificar o seguinte “ *Uma empresa que tem uma posição dominante no fornecimento de uma infraestrutura essencial e por ela própria utilizada (isto é, instalações ou uma infraestrutura, sem cujo acesso os concorrentes não poderão prestar serviços aos seus clientes) e que recusa ou apenas concede o acesso a essa infraestrutura a outras empresas sem justificação ou em condições menos favoráveis do que as reservadas aos seus próprios serviços, infringe o artigo 86.º, caso sejam preenchidas as restantes condições do referido artigo. Uma empresa numa posição dominante não pode discriminar em benefício das suas próprias actividades num mercado conexo. O proprietário de uma infraestrutura essencial que utiliza o seu poder num mercado no intuito de proteger ou reforçar a sua posição noutra mercado conexo, nomeadamente ao recusar o acesso ao concorrente ou ao conceder o acesso em condições menos favoráveis do que as dos seus próprios serviços, impondo assim uma desvantagem competitiva ao mesmo, infringe o artigo 86”.*³

Nasceu, assim, a primeira enunciação expressa por parte da Comissão Europeia daquilo que entendia, à época, preencher o conceito de infraestrutura essencial. Começou-se, desta forma, a arquitetar esta noção que veio com o tempo a evoluir e a revelar-se de especial importância para o Direito Europeu da Concorrência.

¹ Moura e Silva, Miguel (2008). Direito da Concorrência – Uma introdução jurisprudencial Coimbra: Edições Almedina, S.A., pp. 759-760.

² Cf. Decisão da Comissão (94/19/CE) de 21 de dezembro de 1993, parágrafo 57.

³ Cf. Decisão da Comissão (94/19/CE) de 21 de dezembro de 1993, parágrafo 66.

Com o passar dos anos esta matéria foi sendo consolidada por sucessivas decisões e comunicações da Comissão, bem como por decisões do Tribunal de Justiça. Dentro destas comunicações assume especial relevo a Comunicação da Comissão 2011/C 11/014, contendo Orientações sobre a aplicação do artigo 101.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal, por ter sido esta a primeira a reconhecer a importância da conciliação das duas áreas do direito que aqui, neste estudo, se confrontam, o Direito da Concorrência e o Direito da Propriedade Intelectual, como podemos confirmar pela análise do ponto 269 da referida comunicação.

A concretização do conceito

Para que possamos traçar da melhor forma a evolução referida no ponto *supra* torna-se imperativo regressar aos termos da Decisão da Comissão (94/19/CE) de 21 de dezembro de 1993, uma vez que há que dissecar o conteúdo desta por forma a percebermos o que compõe, ou o que compunha, uma infraestrutura essencial:⁵

- i) Antes de tudo a empresa que detém a infraestrutura em causa deve encontrar-se numa posição dominante naquele mercado relevante em que se insere a infraestrutura, *in casu* o mercado dos transportes marítimos;
- ii) É ainda imprescindível que a empresa esteja a utilizar a infraestrutura para fins próprios;
- iii) É naturalmente necessário que as infraestruturas sejam de facto essenciais para que os concorrentes possam prestar serviços nos mercados secundários (imagine-se uma empresa de carros que precisa daquele porto para importar/exportar peças);
- iv) O comportamento do proprietário da infraestrutura, para que possa ser considerado abusivo, deve consubstanciar-se numa recusa injustificada ou até mesmo numa “concessão em condições menos favoráveis” da utilização das infraestruturas ao seu concorrente;

⁴ *Vide* 2011/C 11/01 Comunicação da Comissão — Orientações sobre a aplicação do artigo 101.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal - par. 269.

⁵ Oliveira Pais, Sofia (2011) – Entre inovação e concorrência: em defesa de um modelo Europeu. Universidade Católica Editora, p.539.

- v) Por fim, tem de se verificar, efetivamente, uma desvantagem concorrencial para o concorrente em razão da recusa ou concessão condicionada.

Posto isto, *Miguel Moura e Silva* vem, por efeito da evolução do conceito levada a cabo por toda a doutrina, concretizar e sintetizar estas noções defendendo que para que nos deparemos com um abuso de posição dominante nos termos do artigo 102.º do TFUE é necessário que se verifique um especial poder de monopólio detido pela empresa, conjugado com a possibilidade da eliminação da concorrência por via da recusa do fornecimento. Este tipo de abordagens ao conceito permite concretizar algo que muitas vezes é referido pela doutrina e pela jurisprudência em formas vagas e inconclusivas que impedem a fixação de precedentes fortes.⁶

Tal como apontam *Alison Jones e Brenda Sufrin* este é ainda, de certa forma, um conceito difícil. A sua base passaria então pela existência de uma integração vertical do proprietário da infraestrutura⁷ que em posição dominante se recusaria a ceder a mesma às concorrentes a jusante, impedindo-as assim de fornecer produtos e serviços aos consumidores. A doutrina, satiricamente, chega a apelidar esta recusa de “*bottleneck*”⁸ *monopoly*” uma vez que vai, no mínimo, reduzir o acesso dos consumidores a esse determinado produto/serviço.

Aliás, o próprio TJUE tem-se demonstrado cauteloso na aplicação do termo Infraestrutura Essencial, utilizando ao invés o termo “Indispensável” para caracterizar o fornecimento/conceção sobre o/a qual o caso em decisão verse.

Os problemas das infraestruturas essenciais

A utilização deste conceito deve, no entanto, ser regulada sob pena de nos encontrarmos numa situação em que ao alargar demasiado a sua aplicação nem estaremos a promover o desenvolvimento do mercado nem a respeitar minimamente

⁶ Jones, Alison; Sufrin, Brenda (2014). *EU Competition Law – Text, Case, and Material*, Oxford: Oxford University Press, p. 500.

⁷ Bavasso, Antonio; Tolley, Louise (2013). *Butterworths Competition Law – Handbook*, London: LexisNexis, p. 1581.

⁸ Lao, M. – “Search, Essential Facilities, and the Antitrust Duty to Deal”, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, 11 (2013), p. 287.

princípios como o do direito à propriedade, o da liberdade para contratar e até mesmo o da livre iniciativa económica.

E isto porquanto, ao aplicar o conceito estaremos, de certa forma, a restringir estes direitos que assistem ao proprietário da infraestrutura. Assim, devemos ter a certeza da essencialidade desta infraestrutura, bem como a certeza de que a não compressão dos direitos em causa resultaria em sérias consequências para o mercado concorrencial. Isto tudo, partindo do princípio que não existirá *in casu* uma solução menos onerosa dos direitos que estão a ser postos em causa; se assim for esta teoria deverá sempre esta ser aplicada.⁹

Mesmo que identifiquemos uma estrutura corretamente como sendo uma infraestrutura essencial outros problemas se levantam. Algumas infraestruturas (nomeadamente as físicas), como por exemplo um porto de mar, têm uma capacidade limitada. Naturalmente que um só porto não pode expedir infinitas quantidades de contentores. Como é que seriam “selecionados” aqueles a quem o porto concederia serviços em detrimento de dos outros?

Levanta-se, além disso a questão de saber em que termos é que esse acesso seria concedido. Imagine-se, caso esta decisão dos termos de acesso fosse completamente arbitrária, entre porto e concorrente, o primeiro estaria numa posição privilegiada para a imposição de preços¹⁰ claramente abusivos¹¹. Se, por outro lado, entregarmos a responsabilidade para a definição do preço a uma autoridade, como por exemplo a Comissão Europeia, esta acabaria por tornar-se numa entidade reguladora de preços, o que não é, de todo, o fim deste organismo. Esta temática da dificuldade de definição dos termos em que deve ser garantido o acesso à infraestrutura essencial será tratada nos capítulos seguintes, nomeadamente por referência ao *Acórdão Microsoft*.

Os princípios limítrofes da aplicação da doutrina das infraestruturas essenciais

⁹ Jones, Alison; Sufrin, Brenda (2014). *EU Competition Law – Text, Case, and Material*, Oxfors: Oxford University Press, p. 502.

¹⁰ Whish, Richard; Bailey, David (2012). *Competition Law*, Oxford: Oxford University Press, pp. 701 e ss.

¹¹ Cf. *Acórdão GT-Link A/S vs. De Danske Statsbaner (DSB)* do Tribunal de Justiça relativo ao processo C-242/95 de 17 de julho de 1997, nomeadamente os parágrafos 38 e 39:

“*deve entender-se por «preço não equitativo (...) um preço excessivo sem correspondência razoável com o valor económico da prestação fornecida».*”

Tendo em conta as problemáticas supra referidas a doutrina sentiu necessidade de apresentar concretizações de uma possível limitação da aplicação deste conceito. Neste seguimento, *Phillip Areeda* sugeriu 6 princípios com vista a cumprir este desígnio:¹²

1. Não existe um dever geral de partilha. O acesso compulsório, se possível, deve limitar-se a situações claramente excecionais;
2. A infraestrutura detida por uma empresa apenas é considerada essencial quando se revelar ao mesmo tempo indispensável para a viabilidade do concorrente, e o próprio concorrente demonstrar que a sua viabilidade é indispensável para o mercado em si. Neste contexto o conceito de essencial para a viabilidade do concorrente reporta-se ao facto de este não ter forma de promover a sua atividade eficientemente sem a utilização da infraestrutura e que não se revela possível a replicação total ou parcial da mesma (infraestrutura).
3. Ninguém deveria ser obrigado a negociar a não ser que essa negociação seja passível de melhorar substancialmente a concorrência no mercado, resultando numa redução dos preços ou no aumento da produção e inovação. Tais melhorias seriam ainda assim improváveis quando:¹³
 - a. O acesso fosse promover uma desaceleração dessa atividade económica;
 - b. O próprio requerente do acesso não fosse, efetivamente, um concorrente do detentor da infraestrutura;
 - c. O próprio requerente do acesso simplesmente substituísse o detentor (monopolisticamente) da infraestrutura partilhando / ou não os seus ganhos com este;
4. Mesmo quando as condições dos pontos anteriores se encontrem verificadas, a recusa do acesso não é, por si, anticoncorrencial. Para que o seja esta (recusa) deve ser injustificada aos olhos daquele que venha a decidir a causa, ou seja carece sempre de uma análise *in casu*;
5. Qualquer empresa que recusa o acesso às suas infraestruturas a um concorrente (quando tinha capacidade de as ceder) fá-lo com o intuito de

¹² Areeda, P. – “Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting Principles”, *Antitrust Law Journal*, 58 (1989), 841-853.

¹³ *Ibidem*.

limitar a concorrência e/ou aumentar os seus lucros. Há aqui um equilíbrio difícil de alcançar, uma vez que crescer dentro de um mercado concorrencial não é de todo uma intenção censurável;

6. Nenhum Tribunal deve, então, impor uma obrigatoriedade em negociar se não conseguir simultaneamente explicar a decisão e supervisionar as negociações.

Este modelo parece surgir quase como que uma reação radical à aplicação da doutrina, pelo que peca por ser demasiado restritivo da aplicação da teoria das infraestruturas essenciais, e, por consequência, defeituoso na defesa de um mercado verdadeiramente concorrencial.

O Acórdão *Bronner* como concretização da aplicabilidade da doutrina

Após o caso *Sea Containers*, foram surgindo, nos vários ordenamentos jurídicos, situações que punham em hipótese a aplicação da doutrina das infraestruturas essenciais. Um dos que permitiu, indiscutivelmente, desenvolver a aplicação prática da ideia foi o Acórdão *Oscar Bronner*¹⁴.

No caso em apreço estávamos perante uma sociedade editorial austríaca que se encontrava limitada nos meios de distribuição dos seus produtos. Assim, encetou contactos com outra empresa, também austríaca, a *Mediaprint* no sentido de utilizar os meios de distribuição desta segunda para a que o seu negócio pudesse ser, de alguma forma, viável.

A *Mediaprint*, que controlava o mercado austríaco da imprensa diária, recusou contratar com *Oscar Bronner*. O TJUE considerou que o sistema de distribuição em causa não poderia ser considerado uma infraestrutura essencial porque existiam outras formas de distribuição já instituídas que concorriam com o sistema da *Mediaprint*. Além disso não existiam quaisquer limitações técnicas, legais ou económicas que impedissem *Oscar Bronner* de desenvolver por si um sistema de distribuição¹⁵.

¹⁴ Cf. Acórdão *Oscar Bronner* do Tribunal de Justiça relativo ao processo C-7/97 de 26 de novembro de 1998.

¹⁵ Leitão Marques, Maria; Almeida, Jorge (2014). *Entre a Propriedade e o acesso: A questão das infraestruturas essenciais*, in *Concorrência- Estudos*, Coimbra: Edições Almedina, S.A., pp. 54-55.

Aliás, o Advogado Geral Jacobs fez questão de apontar, nas suas conclusões referentes ao caso, que o direito de um agente escolher os seus parceiros de negócios e de livremente dispor da sua propriedade são princípios aceites nas legislações nacionais dos Estados-Membros. Qualquer incursão nestes direitos requer uma cuidadosa justificação.¹⁶ Parece claro que neste caso em concreto a compressão dos direitos em causa não encontrava justificação suficiente, uma vez que a infraestrutura em questão poderia, efetivamente, ter sido recriada no seu todo, ou em parte.

Considerando o exposto, levanta-se a questão: Quão essencial deve ser uma infraestrutura para cumprir a teleologia da doutrina? Ou seja, basta que a infraestrutura traduza uma vantagem significativa para o requerente ou terá de ser absolutamente impossível ou excessivamente onerosa a sua duplicação? Discute-se então se a “natureza essencial da infraestrutura”¹⁷ deve ser definida através de um teste objetivo, ou se de outro modo deve basear-se nas necessidades da empresa que invoca o meio de defesa. Se considerarmos, sem mais, ser evidente que o teste não se pode basear nas necessidades da empresa que pede o acesso à infraestrutura, mas antes que tem de ser um teste objetivo, pois, não existe no contexto comunitário um dever da empresa dominante “subsidiar o concorrente ou compensar a (sua) ineficiência ou fraqueza”, chegaríamos a uma solução demasiado fechada e que retiraria a utilidade prática da teoria.¹⁸

O Tribunal veio responder ao argumento invocado pela empresa de que lhe seria impossível em termos económicos suportar um esquema de distribuição de jornais a nível nacional, sustentando que a questão não era a de saber se aquela empresa em específico não apresentava capacidades de distribuição a nível nacional, mas antes teria de ser analisado, em termos objetivos, de que modo se poderia considerar aquela infraestrutura como sendo essencial. Para isso era preciso que nenhum outro jornal diário, sozinho ou em conjunto com outros, conseguisse criar essa rede de distribuição.¹⁹ Tal conclusão está expressa no ponto 47 do Acórdão.²⁰

¹⁶ Conclusões do Advogado Geral Jacobs relativas ao processo C-7/97 no seu ponto 56.

¹⁷ OLIVEIRA PAIS, Sofia (2008) – Entre Inovação e Concorrência (Em Defesa de um Modelo Comunitário), Tese de doutoramento em Ciência Jurídico-Comunitárias, Universidade Católica Portuguesa, p.556.

¹⁸ Temple Lang, J. – “The Principle of Essential Facilities in European Community competition law – the position since Bronner”, *Journal of Network Industries*, (2000), p. 381.

¹⁹ OLIVEIRA PAIS, Sofia (2008) – Entre Inovação e Concorrência (Em Defesa de um Modelo Comunitário), Tese de doutoramento em Ciência Jurídico-Comunitárias, Universidade Católica Portuguesa, p.557.

Assim, podemos concluir que este Acórdão, posteriormente seguido por outros de especial relevo, desenvolveu 3 requisitos cumulativos para que o artigo 102.º TFUE encontre aplicabilidade nos casos de recusa fornecimento:²¹

- 1 – Existência efetiva de uma infraestrutura essencial;
- 2 – A recusa de fornecimento não é objetivamente justificada;
- 3 – É eliminada a concorrência.

²⁰ Cf. Acórdão *Oscar Bronner* do Tribunal de Justiça relativo ao processo C-7/97 de 26 de novembro de 1998, nomeadamente o ponto 47.

²¹ Evrard, S. J. "Essential Facilities in the European Union: Bronner and Beyond." *Columbia Journal of European Law*, vol. 10, no. 3 (2004), pp. 491-526.

CAPÍTULO II

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECUTAL – AS PATENTES

Noção

Para que possamos perceber como é que uma patente pode consubstanciar efetivamente uma infraestrutura essencial devemos antes de tudo compreender o conceito básico de patente e quais os direitos inerentes ao registo da mesma.

O Ministério da Justiça dá uma noção, no mínimo simplista e de certa forma redutora, de patente, definindo-a do seguinte modo: “Uma patente é um direito **exclusivo** que se obtém sobre invenções. Neste contexto, importa explicar que uma invenção é uma solução técnica para resolver um problema técnico específico. A patente é um contrato entre o Estado e quem faz o pedido. **Dá ao titular o direito exclusivo de produzir e comercializar uma invenção**, tendo como contrapartida a sua divulgação pública.²²” (negrito nosso).

Já a WIPO (World Intellectual Property Organization) dá-nos a seguinte definição: Uma patente é um direito exclusivo concedido a um criador de uma invenção, que é um produto ou processo que apresenta, em geral, uma nova maneira de fazer algo ou oferece uma nova solução técnica para um problema. Para que se possa registar uma patente, devem ser dadas ao público informações técnicas sobre a invenção por forma a garantir a publicidade da mesma.²³

Ora, a doutrina naturalmente que vem desenvolver este conceito gerador de direitos que, como a grande maioria dos direitos, não são absolutos. *Luís Couto Gonçalves* começa por explicar a noção de invenção, uma vez que não pode existir patente sem existir inovação. Assim, explica que uma invenção surge como “um ensinamento para uma ação planeada, com a utilização das forças da natureza suscetíveis de serem dominadas, para a obtenção de um resultado causal previsível”.

Para que esta invenção possa ser patenteável, ou seja, para ser protegida como coisa em sentido jurídico, é necessário que a invenção seja legalmente possível, lícita e

²² Cf. Sítio da internet do Ministério da Justiça português, direção: <https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial/Patente/O-que-e-uma-patente>.

²³ Cf. Sítio da internet da WIPO, direção: <https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial/Patente/O-que-e-uma-patente>.

preencha os requisitos de patenteabilidade, sendo estes a novidade, a originalidade e a suscetibilidade de aplicação industrial.²⁴

Registada a patente e constituído o Direito de Propriedade Intelectual (DPI) sobre esta, o inventor poderá, além de explorar a sua invenção, com a “certeza” da sua exclusividade²⁵, negociar o seu licenciamento ou até mesmo vender a própria patente (entre outros possíveis negócios onerosos).

Partindo deste princípio é que surge o primeiro grande choque com o Direito da Concorrência, uma vez que se este direito de uso exclusivo fosse considerado um Direito absoluto, então, nunca poderia ser posta a hipótese do licenciamento compulsório em termos justos, em defesa de um mercado concorrencial.

²⁴ Couto Gonçalves, Luís (2012). Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, Coimbra: Edições Almedina, S.A., p. 38.

²⁵ Ggeradin, D., Hofer, P., Louis, F., Petit, N., Walkerlerner, M., – “The Concept of Dominance in EC Competition Law Research Paper on the Modernization of Article 82 EC, (2005), p. 18.

CAPÍTULO III

AS STANDARD ESSENTIAL PATENTS

O conceito de *Standard*

Naquilo que concerne às áreas do direito aqui em discussão um *Standard* pode ser definido como qualquer tipo de especificação técnica que providencia ou pretende providenciar um design comum ou características para um produto ou processo.²⁶

Os *Standards* têm-se revelado, a ritmo exponencial, de uma elevada importância na economia global, especialmente no setor afeto às novas tecnologias, que está dependente de uma necessidade constante de compatibilidade entre dispositivos e redes. Todo e qualquer dispositivo tecnológico necessita, nos dias que correm, de se conectar e comunicar com outros que são, em princípio, fabricados diferentemente.²⁷ É este tipo de equipamentos, estandardizados nos seus componentes, que permitem que alguém em Portugal possa efetuar uma chamada do seu telemóvel Samsung para outra pessoa que se encontra na Suécia enquanto esta está a utilizar um telemóvel fabricado pela Huawei.

São já inúmeras as especificações técnicas estandardizadas a nível mundial que permitem a produção de todo o tipo de produtos do dia a dia, desde a medida das folhas A4, às lâmpadas domésticas convencionais, às tomadas elétricas ou sistemas Wi-fi e Bluetooth.

Podemos dividir os *Standards* em 3 categorias tendo por base a sua função:²⁸

1. *Standards* de qualidade, para que possa existir uma comparação entre produtos e serviços (p. e. o estabelecimento de uma percentagem mínima de pureza para a venda do ouro em certas condições);
2. *Standards* de performance que determinam os requisitos mínimos para que cada produto ou serviço possa ser considerado como tal (p.e. isto não sucede se um telemóvel não efetuar chamadas telefónicas).

²⁶ Lemley, M. A. – (2001) “Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations”, Boston: MIT Press, p.119-150.

²⁷ Galli, N. (2015) – Standard Essential Patents Litigation and Abuse of Dominant Position: The “FRAND” Defense in the EU Competition Law Context, Curso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli studi Firenze, p.5-7.

²⁸ Shapiro, C. – “Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting”, California Law Review, 90 (2002), p. 1980.

3. Temos ainda, os standards de compatibilidade, standards que estabelecem regras comuns de design e técnica, facilitando o desenvolvimento de novos produtos e a intercomunicação entre estes.

Daqui podemos retirar que os *Standards* disponibilizam informações, ajudam a manter a qualidade e garantem a compatibilidade entre produtos. Posto isto, é incontestável que este processo unificador é indispensável no panorama económico e social a nível mundial, sendo, por conseguinte, do interesse público que o mesmo exista, permitindo um acesso, a produtos e serviços, ampliado a um maior número de pessoas, beneficiando os consumidores, os sistemas económicos e potenciando a inovação. Não se quer com isto dizer que os modelos de personalização ou produção única deixaram de fazer sentido, mas antes que os Standards representam, na maior parte dos casos uma “*win-win situation*”.

Os Efeitos da Estandardização

Como já vimos a estandardização é cada vez mais essencial no mundo em que vivemos. Graças a esta cada utilizador não está limitado ao uso de dispositivos de uma só marca ou fabricante. Veja-se o caso dos carregadores de telemóvel em que antigamente cada fabricante tinha o seu tipo de carregador, enquanto atualmente a grande maioria dos fabricantes de telemóveis “rendeu-se” à tecnologia estandardizada de carregamento por cabo USB (seja este micro USB ou USB - tipo C). Esta simples mudança permitiu uma muito maior liberdade de escolha dos utilizadores ao mesmo passo que os produtores conseguiram aumentar o seu mercado e criar economias de escala.

No entanto, há que ter em conta que a estandardização também pode ter efeitos anticoncorrenciais. Importa então discriminar esses efeitos.

Efeitos Proconcorrenciais²⁹:

1. A interportabilidade que permite que diferentes produtos de diferentes produtores trabalhem em conjunto leva a um mercado mais aberto e de fácil acesso, mesmo por parte de novos concorrentes.

²⁹ Galli, N. (2015) – Standard Essential Patents Litigation and Abuse of Dominant Position: The “FRAND” Defense in the EU Competition Law Context, Curso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli studi Firenze, p.11.

2. Resulta numa diminuição dos custos de produção e conseqüentemente a uma diminuição do preço que é imputado ao consumidor final.
3. Leva a uma gradual melhoria da qualidade geral dos produtos por uma quase que “seleção natural” feita pelo mercado;
4. Previne os utilizadores de ficarem “presos” a um produto;
5. Aumenta a concorrência a jusante e potencia a inovação que, por sua vez, leva a um avanço dos produtos, o que significa mais vendas, e por conseguinte, a um aumento do fluxo económico;
6. Especificamente na UE, a adoção destes *standards* promove por força conjugação do acima exposto acima a persecução dos objetivos do direito europeu da concorrência e do mercado interno.

Efeitos Anticoncorrenciais³⁰:

1. Eliminação da concorrência “intra-standard” porque, da mesma forma que a “seleção natural” feita pelo mercado acima referida garante a qualidade, também se excluem concorrentes do mesmo.
2. Pode existir um aumento do desperdício dos custos de pesquisa e desenvolvimento. Algumas tecnologias que ambicionavam vir a ser um standard nunca alcançaram tal estatuto, não correspondendo o retorno aos investimentos que nelas foram feitos.
3. Por vezes, o excesso de invenção e inovação pode levar a uma saturação do mercado com produtos novos quando os anteriores ainda cumpriam criteriosamente todas as funções para as quais haviam sido criados (o caso de todos os anos serem lançados novos telemóveis sem que se verifiquem grandes avanços substanciais em relação aos anteriores).

Standard Setting Organizations

As Standard Setting Organizations surgiram no âmbito da atividade industrial, tendo a primeira sido criada sob a sigla ITC (International Telegraph Union) corria o ano de 1865. Hoje em dia esta continua a existir, agora, sob a sigla ITU (International Telecommunication Union). O objetivo principal destas organizações passa unicamente pela definição, entre os produtores, de standards para o mercado em que atuam.

³⁰ *Ibidem.*

Inicialmente estas entidades intrinsecamente ligadas à indústria eram, ainda assim, entidades públicas geridas pelo Estado que trabalhavam diretamente com os agentes no mercado. Isto, numa lógica ainda um pouco protecionista, no sentido de proteger as empresas nacionais (à altura nos EUA) em relação a potenciais concorrentes do estrangeiro. Com o avançar dos tempos e da atividade inventiva veio quase a verificar-se uma “concorrência” entre as diferentes SSOs dos diferentes estados no sentido de cada uma afirmar os produtos criados com os seus *standards* no mercado mundial.

Numa fase pós-segunda guerra mundial, começou-se a verificar uma aproximação entre as SSOs nacionais. Em resultado, foi por esta altura que se criou a *International Electrotechnical Commission* (IEC) que foi reunindo em plenário, comités e grupos de trabalho das diferentes SSOs mundiais.³¹

Este tipo de cooperações veio a revelar-se um sucesso, benéfico para todas as partes, tanto que as próprias empresas, sem qualquer tipo de intervenção das autoridades nacionais, começaram a reunir-se no sentido de desenvolverem *standards* de produção. Este tipo de organizações começou então a proliferar-se.³²

Estas, no caso da União Europeia, têm conseguido já obter resultados notáveis. Ainda por concretizar, mas já enviada pelo Parlamento Europeu à Comissão, a “*Campaign for the introduction of the voluntary agreement (MoU) for a common charger for mobile phones*” tem por principal objetivo, como o próprio nome indica, criar um modelo de carregador estandardizado para todos os *smartphones* europeus, permitindo, como já supra referenciado, essa tão importante portabilidade que não deixa os consumidores “presos” a um só produto ou a um só produtor, potenciando desta forma a liberdade dos consumidores e, indiretamente, a concorrência no mercado.

Ora, na resolução do Parlamento Europeu de 30 de janeiro de 2020 podemos já “ler” a vontade do legislador europeu³³ no sentido de promover esta uniformização. Caberá agora à CE, naquilo que são as suas competências, dar seguimento a esta

³¹ Galli, N. (2015) – Standard Essential Patents Litigation and Abuse of Dominant Position: The “FRAND” Defense in the EU Competition Law Context, Curso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli studi Firenze, p.13.

³² Podemos encontrar uma lista das atuais SSO's na seguinte direção: www.consortiuminfo.org/links

³³ Resolução do Parlamento Europeu, de 30 de janeiro de 2020, sobre um carregador comum para equipamentos de rádio móveis (2019/2983(RSP)).

resolução, porquanto será esta que poderá estabelecer medidas que vinculem os intervenientes no mercado.

Assim sendo, iniciativas legislativas como esta são fundamentais para a garantia do funcionamento do mercado interno e do Direito da Concorrência e do Consumidor pelo que é incontestável a necessidade de intervenção da Comissão em todo este processo.

Patent Pools

Estas não se devem confundir com as SSO's, uma vez que são antes um elemento facilitador da transmissão de patentes. Ou seja, a título de exemplo, quatro empresas são cada uma, titulares de uma patente diferente, mas ao mesmo tempo essas quatro patentes são complementares entre si para o desenvolvimento de um produto. Estas são até chamadas na doutrina de *Collective Rights Organizations*.³⁴

Tirole define *patent pools* como um acordo entre *patentees* para o licenciamento de um conjunto das suas patentes, entre si e com terceiros. Mesmo estas *pools* podem ter fins anticoncorrenciais se as patentes que constam desse determinado leque forem essenciais para o desenvolvimento de um produto, o que obrigaria a que qualquer produtor que quisesse entrar no mercado a ter de o fazer, por alguma forma, em negociação com os agentes dessa *patent pool*, titular dos direitos de propriedade intelectual em causa.

Por outro lado, francamente mais positivo, a existência destas *patent pools* facilita, imensamente, o acesso dos novos agentes aos mercados³⁵, porquanto, normalmente, os termos de acesso a cada patente estão já estabelecidos, bastando-se àquele agente que quer começar a produzir, com recurso àquela patente, cumprir as exigências que já conhece à partida e que pode observar sem um processo de negociação tão elaborado com o próprio titular do DPI.

³⁴ Lerner, J; Tirole, J. – “Efficient Patent Pools”, *American Economics Review*, 94 (2004), p. 691.

³⁵ LO BUE, Marco (2019) – “The Interplay Between Competition Law and Intellectual Property: An International Perspective”, *International Competition Law Series*, Kluwer law, pp-301 e ss.

A essencialidade da Patente

Antes que se estabeleça um *standard* são imensas as tecnologias que se vão “combatendo” entre si, até que uma acabe por vingar em detrimento das outras. Mas assim que um *standard* se fixa, tendo por base um produto/instrumento/processo protegido por patente, essa patente torna-se essencial para a produção de algo que já é tido como *standard*. Assim que um *standard* é definido, é normal que o detentor da patente necessária à sua produção queira ser pago “principalmente” pelo licenciamento da mesma. Ora, o que será natural, e correto, suceder é que este efetivamente receba as devidas compensações pela utilização da sua criação.

Naturalmente que, quando se estabelece um *standard*, deixam praticamente de existir substitutos que culminem no mesmo resultado.³⁶ Daí que o ETSI (European Telecommunications Standard Institute) venha definir essencial, quando aplicado aos direitos de propriedade intelectual, como algo que *“it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate EQUIPMENT or METHODS which comply with a STANDARD without infringing that IPR. For the avoidance of doubt in exceptional cases where a STANDARD can only be implemented by technical solutions, all of which are infringements of IPRs, all such IPRs shall be considered ESSENTIAL.”*³⁷

38

Ora, então, em que condições ou circunstâncias é que uma empresa detentora de uma patente tida como essencial para um mercado tecnológico pode considerar-se estar em posição dominante? Esta questão é incontornável pois quando a empresa está nesse mercado em posição dominante no âmbito de aplicação do artigo 102.º do TFUE automaticamente poderá pôr-se em causa a possibilidade de um licenciamento compulsório. Em que circunstâncias é que é legítimo um titular de uma SEP que se comprometeu a negociá-la em termos FRAND³⁹ procurar obter uma sentença

³⁶Marinello, M.– “European Antitrust Control and Standard Setting”, Bruegel Working Paper, (2013), p.5.

³⁷ ANNEX 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy - RULES OF PROCEDURE, 3 April 2019 p. 39 par. 15.6.

³⁸ Negrito nosso.

³⁹ Ggeradin, D., Rato, M. .,– “Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND, University College London - Faculty of Laws (2006), p.7

declarativa do tribunal no sentido de impedir a exploração da patente por outros concorrentes?

A negociação em contexto de SEPs

Se considerarmos, como consideramos, que uma SEP deve ser sempre, pelo menos, negociada em termos justos, razoáveis e não discriminatórios, urge então conhecer os deveres que devem ser seguidos pelos detentores do direito de propriedade intelectual no momento de proceder às negociações em termos devidos:

1. Os titulares de SEPs podem estar sujeitos a um dever de licenciamento por vários motivos (por exemplo, acordos bilaterais, compromissos FRAND, disposições ou imposições de leis de patentes).

Em primeiro lugar, podem existir compromissos FRAND relativos à integração de uma SSO como a ETSI. Tais compromissos são, como é natural, e decorre do Direito das Obrigações, vinculativos. Atente-se que o conteúdo do compromisso em específico deve interpretado cuidadosamente. No que a este ponto diz respeito, acresce a atenção que deve ser dada à redação plasmada nos regulamentos específicos de cada SSO que o proprietário da SEP, envolvido no processo de standardização integra e, por conseguinte, deve respeitar.

2. De acordo com a redação dos regulamentos da ETSI, o compromisso FRAND deve ser elaborado na consciência que se está a criar uma espécie de abertura a ofertas *ad incertas personas* (para um número de indeterminado de pessoas). Tal princípio deve ser aceite tanto pela parte que procede ao licenciamento como pela parte que pretende obtê-lo. Embora a contraprestação ainda não tenha, nesse momento, sido fixada, este proponente pode, baseando-se em princípios FRAND, apresentar à partida uma proposta para a devida royalty.⁴⁰
3. Ainda que o valor da contraprestação justa não possa ser determinado “por tabela” entre a SSO em causa e o titular do Direito de Propriedade Intelectual, existe sempre a obrigação de este negociar o licenciamento da SEP em causa segundo princípios de boa-fé, que se exigem pela existência de um contrato entre o titular do direito e a SSO, ainda que no sentido de favorecer terceiros ao mesmo tempo que se favorece as partes contraentes.

⁴⁰ Orientações da ETSI sobre Direitos de Propriedade Intelectual – Versão adotada a Setembro de 2013

4. Um acordo de estandardização pode, como já vimos, suscitar preocupações concorrenciais no que diz respeito ao artigo 101.º do TFUE, se não for garantido que o mercado do produto a jusante permaneça aberto à concorrência. Se, *a contrario*, esse acesso não for concedido ou exista um incumprimento dos compromissos FRAND por parte de cada titular de um SEP, estaremos perante um abuso de posição dominante, sem mais, na aceção do artigo 102.º do TFUE. Esta é uma abordagem ainda mais aberta do que aquela que encontramos noutros ordenamentos jurídicos⁴¹.
5. De acordo com os critérios definidos pela jurisprudência do TJUE desde o Acórdão Magill⁴², existe, além disso, um dever genuíno, nos termos do direito da concorrência, de conceder uma licença nos termos do artigo 102.º do TFUE. Ora, a situação das SEPs é uma "circunstância excepcional" na aceção desta jurisprudência. Se um titular da SEP tiver submetido essa mesma patente voluntariamente à esfera de ação da SSO correspondente, então, a recusa de licenciamento justificar-se-á apenas se a parte que não está disposta a negociar em termos justos e razoáveis for aquela que pretende obter o licenciamento.
6. No caso de a patente essencial já ter sido licenciada com outros concorrentes, a obrigação de não discriminação torna-se, como é lógico, ainda de mais fácil aplicação. Não seria justo nem justificável⁴³, em princípio, que pelo licenciamento da mesma patente, num acordo relativamente similar, o titular do direito sobre a patente pudesse exigir preços exponencialmente diferentes sem qualquer razoabilidade económica que justificasse essa escolha.⁴⁴

Para melhor compreensão do significado de negociar em termos *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory* importa analisar o conceito em si, por forma a concretizar a teoria para a garantia de uma melhor e mais clara aplicação à prática.

⁴¹ Gabison, G. – “Worldwide FRAND Licensing Standard”, Queen Mary University of London - Centre for Commercial Law Studies (2018).

⁴² Acórdão Magill do Tribunal de Justiça relativo aos processos C-241/91 P e C-242/91 de 6 de abril de 1995.

⁴³ OCDE (1996), *The Essential Facilities Concept*, Paris, Head of Publications Service, p. 100

⁴⁴ Korber, T. (2013) – “Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law”, Baden-Baden: Nomos.

CAPÍTULO IV

FRAND TERMS – CONCRETIZAÇÃO DE CONCEITOS

FRAND

A negociação em termos FRAND e os compromissos FRAND são já como que um “*Standard*” universalmente aceite na discussão destas matérias. Ainda assim, é pouca a doutrina que se dedica à concretização destes conceitos. Não é certamente difícil compreender a epistemologia destes conceitos na sua generalidade, uma vez que podem ser considerados do senso comum. No entanto, já não será assim se nos perguntarmos sobre o que é que significam estes conceitos no momento de negociar uma patente considerada essencial para a promoção da concorrência e do bem-estar do consumidor.

Vejamos:

Fair⁴⁵

Se começarmos esta análise pela negativa, *Unfair Terms*⁴⁶, traduzindo-se em português como “termos injustos”, chegamos a um conceito relativamente fácil de identificar. E, assim sendo, acaba por se tornar mais simples compreender se as exigências impostas ao licenciamento são claramente injustas. Por exemplo, seria injusto exigir àqueles que pretendam utilizar a patente que efetuem outras prestações independentes do contrato em si (por exemplo, contratos de compra de outros produtos ou de produção subcontratada) ou vincular o licenciamento a outras obrigações não relacionadas. Pelo contrário, a definição daquilo que é justo é tendencialmente mais subjetiva e difícil de levar a cabo. Ou seja, é de concluir que na aceção deste teste “será justo tudo aquilo que não for injusto”.

⁴⁵ Ggeradin, D., Rato, M. .,– “Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND, University College London” - Faculty of Laws (2006) p.11 e ss.

⁴⁶ Contretas, J. – “A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard Setting and Antitrust Through a Historical Lens” - Antitrust Law Journal, 39, (2015).

Reasonable⁴⁷

Aqui impomos um critério de razoabilidade que, *per si*, é também um conceito tendencialmente subjetivo. Assim, a melhor forma de determinar se os termos do licenciamento são razoáveis ou não, passará por uma análise daquilo que vem sendo feito em termos de licenciamento nesse mercado em específico para que se possa enquadrar aquela negociação na *praxis* que se vai verificando.

Tanto que, a própria comissão faz de certa forma uma proposta de análise conjunta dos termos *Fair* e *Reasonable*, sustentando que a royalty estabelecida para o licenciamento da patente devia ter por base o valor económico da mesma, conclusão que de certa forma parece um pouco redundante.⁴⁸

Non-discriminatory

A questão principal aqui é a de saber se todos aqueles que pretendem obter o licenciamento, e que estão em circunstâncias equivalentes, são tratados da mesma forma. Quando estes sejam tratados diferenciadamente, terá necessariamente que existir uma justificação objetiva para a diferenciação.⁴⁹

As SEPs como origem de litígios

Como consequência da sofisticação das tecnologias, os produtores necessitam, nos dias que correm, de recorrer a um número cada vez maior de *standards* e, por conseguinte, a um número igualmente crescente de “SEPs por *standard*”⁵⁰.

Além disso, as políticas de DPI iam sendo definidas, durante o século passado, no momento em que os padrões eram desenvolvidos e implementados por um número limitado de empresas semelhantes entre si, que costumavam licenciar de forma cruzada os seus portfólios de patentes.

⁴⁷ Ggeradin, D., Rato, M. .,– “Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND”, University College London - Faculty of Laws (2006) , p.11 e ss.

⁴⁸ Comunicação da Comissão 2011/C 11/01— Orientações sobre a aplicação do artigo 101.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal, par. 289

⁴⁹ Decisão da Comissão de 24 de março de 2004 (Caso COMP/C-3/37.792 Microsoft), Par. 279 e ss.

⁵⁰ Pohlmann, T. , Blind, K.- “IPLytics EU Report on Landscaping Standard Essential Patents (SEPs)”, European Commission (2016), p. 17

Sucedo, porém, que, hoje, existem cada vez mais proprietários de SEPs e cada vez mais concorrentes com intenção de utilizar essas patentes essenciais, isto, nos mais diversos modelos de negócio e com recurso a uma larga variedade de práticas de licenciamento.

Com este crescimento exponencial e mistura de tecnologias, tornou-se mais difícil identificar uma interpretação consensual dos princípios de licenciamento FRAND.⁵¹

Ora, o recente aumento de litígios relativos a patentes na indústria de smartphones alimentou controvérsias no que diz respeito às implicações dos compromissos FRAND, ainda que as SEPs representem apenas uma pequena parcela das patentes geradoras de litígio.

A controvérsia foi, além disso, alimentada por vários argumentos económicos que colocaram em causa a capacidade dos compromissos FRAND em garantir que as taxas de royalties dos SEPs fossem de facto "razoáveis".

Vejamos, o argumento de *royalty staking* (empilhamento de royalties) que sustenta que a fragmentação da propriedade do SEP leva a uma "pilha" de royalties excessivamente alta, deixando o titular do direito de propriedade intelectual numa posição exageradamente privilegiada. Além disso, o facto de o licenciamento ocorrer posteriormente à estandardização suscita ainda preocupações no sentido de que os compromissos da FRAND não sejam suficientemente fortes para impedir, efetivamente, os proprietários de SEPs de fazer valer indevidamente o poder de mercado que possuem quando o *standard* se encontrar implementado (argumento *hold-up*).⁵²

Ou, pelo contrário, este licenciamento *ex-post* poderá levar a que aqueles que poderiam utilizar a SEP deixem de tentar licenciá-la (argumento *hold-out*)⁵³. Este segundo argumento em particular tem sido crucial nos debates públicos sobre a concretização dos termos FRAND, pois fornece uma estrutura consistente para a interpretação dos compromissos e subsequente definição de royalties. Este argumento abre portas para uma potencial violação da concorrência por abuso de posição

⁵¹ Comissão Europeia (2015), Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms - Research Analysis of a Controversial Concept. Sevilha, Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, p.3 e ss.

⁵² Kuhn, K. – "Justifying Antitrust Intervention in ICT Sector Patent Disputes: How to Address the Hold-Up Problem", Competition Policy International, 9 (2013), pp. 106 e ss.

⁵³ Ibidem.

dominante, uma vez que está deliberadamente a excluir concorrentes do mercado. Partindo deste ponto pode ser encarada a possibilidade da intervenção das autoridades da concorrência nacionais para questões que ponham em causa o licenciamento de SEPs em termos FRAND.

CAPÍTULO V

A EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL EUROPEIA

Magill

Este acórdão torna-se incontornável para a discussão destas temáticas uma vez que pela primeira vez o tribunal teve de se pronunciar sobre a dilema da articulação entre o Direito da Concorrência e o Direito da Propriedade Intelectual⁵⁴. Aqui veio-se, então, confirmar uma inevitabilidade: a especial importância do incentivo à inovação.

Desenvolvendo, foi posto em prática um novo teste, o das condições excepcionais. Além da prova do carácter indispensável da infraestrutura o tribunal exigiu a verificação de três condições, já aqui referidas:

- i) A recusa impede o surgimento de um produto novo para o qual existe uma procura potencial por parte dos consumidores;
- ii) Tal recusa não é objetivamente justificada;
- iii) É suscetível de excluir toda a concorrência no mercado secundário.

Ficou por esclarecer a questão de saber se estas circunstâncias se devem verificar cumulativamente.⁵⁵

Como seria de esperar e como vamos, de seguida, verificar, estes primeiros passos foram sendo consolidados com as decisões mais recentes do TJUE.

IMS Health

No seguimento do Acórdão Magill surge este acórdão, que se destaca da demais jurisprudência⁵⁶ no que a esta matéria diz respeito, uma vez que parece fornecer uma solução inovadora para algumas ambiguidades da jurisprudência Magill, na qual o teste não era, definitivamente, exaustivo.

Ora, quando o titular de um Direito de Propriedade Intelectual recusa licenciar uma patente a um concorrente que deseja competir no mesmo mercado que o do próprio

⁵⁴ Acórdão Magill do Tribunal de Justiça relativo aos processos C-241/91 P e C-242/91 de 6 de abril de 1995, par. 46.

⁵⁵ Anderman, S. – Does the Microsoft offer a new paradigma for the “excepcional circumstances” test and compulsory copyrighy licences under EC competition law?” The competition law review, 2 (2004) p. 13.

⁵⁶ Acórdão IMS Health do Tribunal de Justiça relativo ao processo C-418/01 de 29 de abril de 2004.

titular, desde que o concorrente pretenda introduzir um produto "novo" e seja efetivamente impedido de fazê-lo sem uma licença, então poderá essa recusa ser considerada abusiva⁵⁷. À partida parece que estamos a deixar demasiado expostos os titulares do direito aos “ataques” dos seus concorrentes que ambicionam obter o licenciamento para competir com aqueles nos seus próprios mercados. No entanto, a aplicação destes termos à prática não se revelou tão simples e radical como foi sustentado neste acórdão.

Esta decisão veio fornecer mais um exemplo de divergência entre as abordagens da UE e dos EUA, conforme será analisado no ponto seguinte deste estudo. Isto porque esta decisão quando confrontada com a do caso *Verizon Communications Inc. v. Trinko*⁵⁸ deixou claras as diferentes abordagens destes dois ordenamentos em relação à conceção do Direito de Propriedade.

Microsoft

Esta é provavelmente a jurisprudência mais emblemática sobre a aplicação da doutrina das infraestruturas essenciais à propriedade intelectual. Este processo T-201/04 foi movido pela Comissão Europeia contra a Microsoft⁵⁹ por abuso da sua posição dominante no mercado (de acordo com o direito da concorrência). O litígio começou através de uma reclamação da Sun Microsystems sobre as práticas de licenciamento da Microsoft em 1993 e culminou resultou numa decisão que obrigava a que a Microsoft divulgasse certas informações sobre os seus produtos de servidor.⁶⁰

Ora, em 2003 surge a primeira decisão preliminar sobre este problema que ordenou que a empresa oferecesse uma versão do Windows sem o Windows Media Player (sem venda coligada) e as informações necessárias para que outros softwares, de outros concorrentes, pudessem utilizar o programa em causa (sem recusa de fornecimento). Em março de 2004 a CE ordenou à Microsoft o pagamento de uma multa no valor de 497 milhões de euros, a maior até então.

O julgamento da Microsoft apresenta uma série de desenvolvimentos e evoluções jurisprudenciais. Alguns deles podem ser considerados grandes avanços no

⁵⁷ Ac. cit., par. 51 e ss.

⁵⁸ Decisão do caso *Verizon Communications, Inc. v Law Offices of Curtis V. Trinko*, EUA (2004).

⁵⁹ Acórdão Microsoft do Tribunal de Primeira Instância (Grande Secção) relativo ao processo T-201/04 de 17 de setembro de 2007.

⁶⁰ Waller, S. W.; Tash, W. – “Harmonizing Essential Facilities”, *Antitrust Law Journal* (2010), p. 746.

tema, no entanto, outros pontos da decisão parecem ter suscitado preocupação.⁶¹ Não nos devemos, no entanto, esquecer que este caso em particular reuniu um conjunto de circunstâncias muito particular, relativas a uma empresa com um poder de mercado, a nível mundial, nunca antes verificado. Ademais não será de desconsiderar a existência de dois abusos de posição dominante por parte da gigante tecnológica: o abuso de posição dominante por venda coligada⁶² e a, aqui abordada, questão da recusa de fornecimento. O acórdão deve sempre ser lido e compreendido tendo em conta este seu contexto. De um ponto de vista puramente académico, levanta-se a questão da possibilidade de ter sido interposto recurso para o TJUE⁶³, para que o mais alto Tribunal da Europa pudesse ter a palavra final no caso e possivelmente fixar jurisprudência.

Huawei v. Zte

Este acórdão vem como que abrir as portas para o futuro da jurisprudência nestas matérias, auxiliando não só as futuras decisões do Tribunal mas também a própria aplicação das normas de concorrência por parte da Comissão e das Autoridades Nacionais da Concorrência de cada Estado-Membro.

A Huawei e a ZTE⁶⁴ (duas gigantes a nível mundial na área das telecomunicações a operar na Europa), entraram em litígio tendo sido instaurada uma ação declarativa, com vista a inibir a exploração da sua patente, pela Huawei contra a ZTE.

A questão que se levantou com maior relevância era a de saber se esta inibição em si consubstanciava ou não um abuso de posição dominante. A Huawei, que tinha indubitavelmente uma posição dominante no mercado daquela patente essencial, tem, enquanto titular da patente, como já vimos, a obrigação de proceder à negociação do licenciamento da mesma com os seus concorrentes em termos FRAND.

Surge, então, o verdadeiro problema. Isto, uma vez que a Huawei enquanto agente do mercado tem como principal objetivo maximizar os seus lucros independentemente do sucesso/insucesso dos seus concorrentes pelo que, mesmo

⁶¹ Geradin, D. - “Pricing Abuses by Essential Patent Holders in a Standard-Setting Context: A View from Europe”, (2008) University College London - Faculty of Laws, Introduction.

⁶² Acórdão Microsoft do Tribunal de Primeira Instância (Grande Secção) relativo ao processo T-201/04 de 17 de setembro de 2007, par. 1330.

⁶³ Graef, I. - “Tailoring the essential facilities doctrine to the ITSector: compulsory licensing of intellectual property rights after Microsoft”, Cambridge Student Law Review (2011).

⁶⁴ Acórdão Huawei do Tribunal de Justiça relativo ao processo C-170/13 de 16 de julho de 2015.

reconhecendo a sua obrigação em negociar a patente vai sempre tentar obter o valor a pagar pelas royalties no montante mais alto possível.

A ZTE não pode, como é lógico, desenvolver os seus produtos tecnológicos sem a patente que deu origem ao litígio, pelo que demonstrou, diz, desde início, disposta a negociar com a Huawei. Porém, as negociações acabaram por não resultar em qualquer tipo de acordo entre as partes.

Ora, podemos já concluir que o cerne de todo o processo está nos critérios pelos quais deveriam ter sido regidas as negociações. Temos então o primeiro grande momento de apreciação da verificação dos termos FRAND., porquanto uma empresa é obrigada a licenciar se as condições forem justas. Apenas no caso de não chegarem a um consenso, como sucedeu, é que se torna necessário o recurso aos tribunais.

A Huawei é titular de uma patente intitulada “Procedimento e aparelho de estabelecimento de um sinal de sincronização num sistema de comunicações”, notificada à ETSI a 4 de março de 2009, enquanto patente essencial da tecnologia “Long Term Evolution”⁶⁵. Assim, a Huawei assumiu o compromisso de conceder licenças a terceiros em condições “FRAND”.

A gigante tecnológica chinesa indicou o montante da remuneração que considerava razoável. Por sua vez, a ZTE pretendia obter um licenciamento cruzado. Todavia, nenhuma proposta relativamente a um contrato de licença foi concretizada. Não obstante, a ZTE continuou a explorar a patente e, por conseguinte, a comercializar produtos que funcionam com base no *standard* «Long Term Evolution», explorando assim a patente EP 2 090 050 B 1 sem pagar qualquer remuneração à Huawei.

Em 28 de abril de 2011, a Huawei Technologies propôs uma ação por violação de patente contra a ZTE com o objetivo de fazer cessar tal violação da sua patente, a exigir a prestação de contas e a retirada dos produtos ZTE do mercado, bem como o pagamento de uma indemnização pelos danos emergentes e lucros cessantes. A resolução do litígio no processo principal depende da resposta que dermos à seguinte

⁶⁵ A LTE (acrónimo de Long Term Evolution, em português Evolução de Longo Prazo) é um padrão de redes de comunicação móveis que se encontra em fase de adaptação.

questão: a ação instaurada pela Huawei constitui um abuso de posição dominante, uma vez que se trata de uma patente essencial? ⁶⁶

O Tribunal veio considerar que o artigo 102.º TFUE deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma patente essencial que se comprometeu perante uma *SSO* a conceder a terceiros uma licença em condições justas, razoáveis e não discriminatórias, ditas «FRAND», não abusa da sua posição dominante na aceção deste artigo ao propor uma ação por violação de patente destinada a obter a cessação de tal violação ou a retirada de produtos para cujo fabrico essa patente foi utilizada, quando⁶⁷:

- (i) Antes da propositura da ação judicial, por um lado, tiver advertido o alegado infrator da violação que lhe imputa, designando a referida patente e indicando o modo como está a ser violada, e, por outro lado, se após o alegado infrator exprimir a sua vontade de concluir um contrato de licença em condições FRAND, lhe tiver apresentado por escrito uma proposta concreta de licença em tais condições, concretizando, designadamente, a remuneração e as modalidades do seu cálculo, e;
- (ii) O referido infrator continua a explorar a patente e não dá seguimento a esta proposta de modo diligente, em conformidade com os usos comerciais reconhecidos na matéria e de boa-fé, o que deve ser determinado com base em elementos objetivos e implica, nomeadamente, a inexistência de qualquer tática dilatória. O artigo 102.º TFUE deve ser assim interpretado no sentido de que, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, não proíbe uma empresa em posição dominante e que detenha uma patente essencial de intentar uma ação por violação de patente contra o alegado infrator.
- (iii) No caso de o concorrente não aceitar a oferta do titular do direito a única forma de evitar a ação judicial, legitimamente, será apresentar uma contraproposta em que determine exaustivamente como chegou ao valor que considera ser justo para a obtenção do licenciamento daquela patente

⁶⁶ Parcu, Luigi; Monti, Giorgio; Botta, Marco (2017). Abuse of Dominance in EU Competition Law: Emerging Trends, Florence: Edward Elgar Publishing, pp. 125-126.

⁶⁷ Ac. cit., par. 71.

em específico. Já não se considerará legítimo o silêncio do concorrente, que estará a assumir uma postura de “*hold-out*”.⁶⁸

Ainda assim, não podemos deixar de fazer referência às questões que ficaram por responder com esta decisão. i) Afinal como é que se determina se a negociação está a decorrer em termos FRAND? ii) Em que sentido se deverá decidir se tanto a proposta como a contraposta consubstanciam ofertas em termos FRAND? iii) Pode ser exigido ao concorrente, pelo titular da patente, um acordo de não divulgação ainda numa fase de pré licenciamento? iv) Como deverá operar o Tribunal se for alegado pelo concorrente que a patente em causa não é válida ou não lhe é aplicável ou até que não é esta a patente que está a utilizar no desenvolvimento do seu produto? v) Se um concorrente, sem sucesso, puser em causa a validade e essencialidade da patente poderá o titular do direito exigir sanções mais pesadas do que as aplicadas aos concorrentes que nunca puseram em causa tais factos? vi) Uma das questões que mais controvérsia tem gerado nos últimos tempos, não foi abordada no Tribunal (porque não era objeto do processo), mas levanta-se a dúvida: qual deverá ser, preferencialmente, o medidor do pagamento da royalty? Deverá dar-se preferência a um modelo de remunerações tendo por base o indicador “*smallest saleable unit*” (“SSU”) ou um modelo de “*Smallest Saleable Patent Practising Unit*” (“SSPPU”)?⁶⁹

Como no próprio processo inventivo também o processo jurisprudencial é uma construção sobre si próprio. A cada nova decisão surgem novas questões, para essas questões surgirão novas respostas que, com o tempo e com o confronto com a realidade prática, levantarão por sua vez novas dúvidas. Esta caminhada está, ainda, longe de se poder considerar terminada, mas o acórdão aqui em causa deve ser considerado, claramente, como a abertura uma nova porta para o fortalecimento dos compromissos FRAND.

⁶⁸ Jacob, R. ; Milner, A. – “Lessons From Huawei v. ZTE”, Italian Antitrust Review, 1 (2017), p. 9

⁶⁹ *Ibidem*, pp. 11 e ss.

O Pós-Huawei v. Zte

O acórdão analisado no ponto anterior, constitui ainda hoje o principal instrumento para a classificação das condições de licenciamento levantadas pelo titular do DPI, como estando, ou não, de acordo com o compromisso de negociar em termos FRAND.

Assim, na sequência desta decisão, foram vários os casos que foram surgindo nos diferentes ordenamentos jurídicos europeus, nos quais foi trazida à colação esta decisão. Como seria de esperar, os principais ordenamentos onde esta decisão assumiu especial relevo foram aqueles onde a inovação técnica e tecnológica é maior, nomeadamente na Alemanha e no Reino-Unido.

Surpreendentemente, ou não, um dos casos de maior relevo que surgiu na senda da decisão do Acórdão Huawei v. ZTE é também ele protagonizado pela gigante chinesa, como sendo uma das partes. O caso Huawei Technologies Co Ltd e outros v. Conversant Wireless Licensing⁷⁰ está ainda em julgamento junto do Supremo Tribunal do Reino Unido, mas a instância imediatamente inferior decidiu contrariamente aos intentos da Huawei, considerando que não estaria a negociar o licenciamento da sua patente em termos FRAND. Ou seja, há que retirar deste caso, até ao momento, que os ordenamentos jurídicos nacionais já assumem o Acórdão Huawei v. ZTE como sendo o principal vetor⁷¹ para a definição da existência ou não de um abuso de posição dominante aquando das negociações com vista ao licenciamento de uma SEP.

No entanto, nem toda a jurisprudência nacional tem sido completamente consensual relativamente ao modo de aplicação desta decisão europeia. Aqui surge como principal elemento de análise as decisões relativas aos processos OLG Düsseldorf, Sisvel v. Haier⁷², onde se discutiu se os critérios estabelecidos no Huawei v. ZTE, já aqui abordados, deveriam ser interpretados como um processo passo a passo ou antes como um grupo de pressupostos cumulativos prévios à instauração de uma ação declarativa para que tal instauração não seja considerada um abuso de posição dominante.

⁷⁰ Cf. Caso UKSC 2019/0041, do Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido, Decisão Pendente.

⁷¹ Geradin, Damien – “SEP Licensing After two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Address”, University College London - Faculty of Laws (2020), p.6.

⁷² Cf. Acórdãos de 13 de janeiro de 2016, Sisvel v Haier, do High Regional Court de Düsseldorf, casos n.ºs I-15 U 65/15 e I-15 U 66/15.

Ora, seguindo uma abordagem passo a passo, desde que uma das partes não cumpra uma das suas obrigações (por exemplo, o titular do SEP não apresentou uma oferta em termos FRAND), a outra parte não está obrigada a cumprir as suas obrigações na próxima etapa (por exemplo, o concorrente não precisa enviar uma contraproposta).

Seguindo uma abordagem cumulativa, mesmo que uma das partes não cumpra uma das suas obrigações, a outra deve, de qualquer das formas, cumprir as suas obrigações na totalidade, por forma a poder legitimamente instaurar uma ação em tribunal.⁷³ Notou este tribunal que a resposta estaria em encontrar uma verdadeira noção de “*overall willingness*”⁷⁴ analisando no seu todo a conduta da parte que intenta a ação, com vista a determinar se ela diligenciou no sentido de chegar a um acordo que fosse justo e razoável.

Posto isto, torna-se ainda mais claro que o próprio Acórdão Huawei v. ZTE deixou algumas questões por resolver⁷⁵ e não podemos, de todo, dizer que este assunto se encontra completamente harmonizado nem na doutrina, nem na jurisprudência. Ainda assim, a abordagem alemã à decisão permite que se tenha uma perspetiva menos positivista no momento da análise do caso em concreto. Pelo que só desta forma se poderá chegar a uma verdadeira justiça material, ao invés de nos bastarmos com uma justiça meramente formal.

⁷³ Geradin, Damien – “SEP Licensing After two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Address”, University College London - Faculty of Laws (2020), p.5

⁷⁴ Bharadwaj, A.; Devaiah, V.; Gupta, I. - “Multi-dimensional Approaches Towards New Technology”, (2018) Springer, p. 141.

⁷⁵ Tsilikas, H. – “Chapter 23: Enforcement of FRAND Commitments and Competition Law: Litigation of Standard-Essential Patents in Germany Post-Huawei”, in, “The Interplay Between Competition Law and Intellectual Property: An International Perspective, International Competition Law Series”, Kluwer Law International (2019), pp. 391 e ss.

CAPÍTULO VI

AS DISTINTAS ABORDAGENS DOS DIFERENTES ORDENAMENTOS JURÍDICOS

A abordagem Estado-unidense

Enquanto na UE temos como base da proibição do abuso de posição dominante inserida no conteúdo do artigo 102.º do TFUE, nos Estados-Unidos da América temos antes uma proibição, que tal como grande parte do direito antitrust estado-unidense, se baseia no *Sherman Act*. Além disso encontra ainda desenvolvimento na *Section 5 of the Federal Trade Commission Act (FCTA)* e no *Patent Act* relativamente às matérias que aos DPI dizem respeito.

Ora, a *Section 2* do *Sherman Act* vem proibir a monopolização e a tentativa de monopolização, bem como o conluio para monopolizar qualquer setor do comércio entre estados dessa nação ou com nações estrangeiras. No que diz respeito aos proprietários de uma SEP em específico, nem os EUA nem a própria UE estabelecem uma presunção de posição dominante para estes.⁷⁶

Os procedimentos de licenciamento compulsório representam uma verdadeira situação de *Duty to Deal* que nos EUA é abordada de uma forma diferente daquela que se vai verificando na *praxis* europeia conforme se passa a expor.

Para melhor compreendermos o rumo das soluções dos EUA devemos remontar ao caso Kodak⁷⁷ em que esta empresa recusou licenciar uma patente, recusa que o tribunal considerou ser injustificada tendo, portanto, o produtor sido obrigado a negociar (uma das poucas vezes que tal aconteceu nestes termos).

Já no caso Xerox a solução foi bastante diferente, ou melhor, totalmente contrária, uma vez que uma recusa de licenciamento, em tudo semelhante à do caso Kodak, por parte de um produtor foi considerada legítima.⁷⁸

⁷⁶ Oliveira Pais, S. – “The Huawei Case and Its Aftermath: a New Test for a New Type of Abuse”, *Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies*, 10 (2017).

⁷⁷ US Court of Appeals, Ninth Circuit, No. 96-16014, *Image Technical Service Inc CPOv Eastman Kodak Co*, February 27, 1999

⁷⁸ *SCM Corp v Xerox Corp*. 645 F2d. 1195 (2d Cir 1981).

Ora, nenhum dos casos acima referenciados foi julgado no *Supreme Court* o que não permitiu que fossem fixadores de jurisprudência, por forma a criarem uma solução harmoniosa para o futuro. A solução a adotar nestes casos veio a ser clarificada pelo *Supreme Court*, finalmente, nos casos *Trinko*⁷⁹ e *Aspen*⁸⁰.

No primeiro caso (*Trinko*), a decisão versou sobre uma empresa de telecomunicações que durante bastante tempo era única no Estado de Nova Iorque, tendo infraestruturas de distribuição próprias. Ora, o *Telecommunication Act*, tinha como objetivo, precisamente, atacar os monopólios que se vinham verificando em cada Estado no mercado das telecomunicações⁸¹. Este obrigava, portanto, a que as empresas que já se encontravam estabelecidas e que tinham linhas de distribuição próprias as partilhassem com os demais concorrentes.

No entanto, várias distribuidoras locais vieram acusar esta empresa de estar a violar as obrigações decorrentes do *Telecommunications Act*, tendo o Estado de Nova Iorque levado a cabo várias investigações paralelas no sentido de compreender o problema. Seguiu-se uma sequência de ações instauradas nas instâncias locais, pelo escritório de advogados “*Trinko*”, que tiveram diferentes decisões nas diferentes instâncias, tendo chegado ao *Supreme Court*. Considerou este tribunal que a recusa de licenciamento dificilmente pode ser vista como um ato de monopolização quando a aceitação do pedido feito pelos seus concorrentes represente a disponibilização de uma infraestrutura que não é realmente irrepetível nem indispensável, tal como não pode ser obrigada a produzir algo que até aí não produzia nem a aceitar criar um *joint venture* com os seus concorrentes.

Ora, a secção 5 do *Telecommunications Act* também encontra aplicação no âmbito das SEPs. Uma vez que esta proíbe “*unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce*”.

Posteriormente, na decisão do *Supreme Court* dos EUA relativa ao caso *eBay, Inc. vs. MercExchange*⁸² reconheceu-se que os Tribunais de cada Distrito Federal tinham poderes para interromper e fazer cessar a violação de uma certa patente com o

⁷⁹ *Verizon Communications, Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP* 540 US 398, 124 S.Ct.872, 157 L.Ed.2d 823 (2004).

⁸⁰ *Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing*, 472 U.S. 585 (1985).

⁸¹ Damien, G. “Limiting the Scope of Article 82 of the EC Treaty: What Can the EU Learn from the US Supreme Court’s Judgment in *Trinko* in the Wake of *Microsoft*, *Im*s, and *Deutsche Telekom*?”. *Common Market Law Review* (2005).

⁸² Cf. *eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 US 388 (2006).

intuito de garantir valores fundamentais de equidade, tais como interesse público, valores esses que seriam determinantes para a concessão, por exemplo, de providências cautelares.⁸³

Se analisarmos a decisão do juiz Robert no caso Microsoft/Motorola⁸⁴ bem como a do juiz Posner no caso Apple/Motorola⁸⁵ concluímos que a jurisprudência norte-americana considera que o titular da patente não poderá, em princípio, obter uma *injunction* nos termos normalmente pedidos. O juiz Crabb, em sede de recurso do caso Apple/Motorola, concluiu que um compromisso de negociação em termos FRAND com uma SSO, como qualquer outro acordo contratual, não priva o titular do SEP do direito de obter uma providência cautelar, reunindo-se claro, desde que se encontrem reunidos os pressupostos processuais para a sua instauração. Estas incongruências demonstram uma tendência de decisão, mas estão longe de demonstrar uma harmonia na jurisprudência não federal americana.

Nesse contexto, também é importante referir que, em janeiro de 2013, o Departamento de Justiça dos EUA e o *Patent Office* emitiram conjuntamente uma Declaração relativamente aos compromissos que os titulares de SEPs tenham assumido voluntariamente no sentido de negociarem o licenciamento destas em termos FRAND. Nesta declaração foi explicado que uma injunção no sentido de proibir o concorrente de utilizar a patente poderá ser contrário ao interesse público, ainda para mais quando o titular de uma SEP tenha assumido o compromisso perante uma SSO de, como vimos supra, negociar o licenciamento em termos FRAND.

Em sentido inverso, mas complementar, aquela declaração estabelece que uma ordem de exclusão pode ainda ter consequências benéficas dependendo das circunstâncias. Esta solução poderá aplicar-se, por exemplo, nos casos em que o concorrente que pretende obter o licenciamento não está disposto a negociar em termos FRAND que naturalmente devem funcionar nos dois sentidos. Nenhum detentor de uma

⁸³ Oliveira Pais, S. – “The Huawei Case and Its Aftermath: a New Test for a New Type of Abuse”, *Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies*, 10 (2017), pp. 23 e ss.

⁸⁴ Microsoft Corp. v Motorola, Inc. (Case No. 14-35393), US Court of Appeals for the Ninth Circuit (San Francisco).

⁸⁵ Apple v. Motorola, No. 1:11-cv-08540 (N.D. III, June 22, 2012).

SEP deve ser obrigado a negociar o licenciamento da sua patente em termos economicamente injustificáveis⁸⁶.

Uma alternativa, dada aos titulares de SEPs, ao litígio em sede de Tribunal Federal passa pela apresentação de queixa junto da Comissão Internacional de Comércio Internacional dos EUA requerendo que não seja permitida a importação de produtos que se considerem estar a violar patentes protegidas por este ordenamento jurídico, desenvolvidas e exploradas pelos seus produtores.

Será então imprescindível retirar a ilação de que as recusas unilaterais de licenciamento são geralmente lícitas. Isto é os tribunais dos EUA aplicam uma presunção geral de legalidade para recusas unilaterais.⁸⁷

As orientações para o licenciamento de Direitos de PI dadas pelo *department of justice* dos EUA⁸⁸ determinam que: "Geralmente não se impõe responsabilidade a uma empresa por esta recusar unilateralmente ajudar os seus concorrentes, em parte porque isso pode reduzir o incentivo ao investimento e à inovação".

O responsável da Divisão Antitrust do *department of justice* dos EUA adotou recentemente a posição de que se deve aplicar esta presunção não só aos DPI no seu geral mas às próprias SEPs, afirmando que os termos FRAND não devem ser abordados como sendo "um esquema de licenciamento obrigatório"⁸⁹ corroborando e sintetizando da "melhor" forma possível a abordagem dada pelos EUA a esta problemática.

A abordagem Japonesa

No panorama jurídico japonês, podemos considerar que apesar de não existir uma solução tão elaborada como nos outros polos, esta não pode ser encarada como sendo menos eficaz (muitas vezes "*less is more*").

⁸⁶ Lao, M. – "Search, Essential Facilities, and the Antitrust Duty to Deal", *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, 11 (2013), p. 319.

⁸⁷ Padilla, J., Douglas, H., Koren, W., Wong-Ervin, W. – "Antitrust analysis involving intellectual property and standards: implications from economics", *Harvard Journal of Law & Technology*, 33 (2019), pp. 50-51.

⁸⁸ U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission - Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (2017).

⁸⁹ Assistant Attorney General Makan Delrahim, "Antitrust Law and Patent Licensing in the New Wild West", IAM's Patent Licensing Conference, San Francisco, 2018.

Aqui que diz respeito aos potenciais problemas que as SEPs e o seu licenciamento podem levantar são dados dois caminhos para a resolução. Ou se recorre à lei civil japonesa ou em alternativa à lei das patentes.⁹⁰

Assim, esta lei contém normas que visam salvaguardar a possibilidade do licenciamento compulsório, ou seja, esta é outra possível abordagem para a instauração de um verdadeiro *Duty to Deal*, que se radica num dos mais básicos princípios dos Estado de Direito, a proibição do Abuso de Direito. Ou seja, a recusa de licenciamento em termos justos para os casos em que a patente possa de certa forma representar um certo grau de importância para o interesse público consubstancia, por si, um abuso de direito que além de transgredir uma norma de Direito Civil afeta o Direito da Concorrência pelo resultado alcançado (a limitação da inovação e do bem-estar do consumidor).

Desenvolvendo, esta prerrogativa não é aplicada levemente no ordenamento jurídico nipónico, tal como jurisprudência e a doutrina vão esclarecendo: raramente o titular da patente é impedido de instaurar uma ação, por via do instituto do abuso de direito. Posto isto, deveremos considerar que esta prerrogativa de Direito Civil se aplica quando se verifique que, de facto, o uso da patente seja contrário aos fins da Lei da Patente. Noutras palavras, apenas quando o comportamento do titular da patente esteja a impedir o desenvolvimento da sociedade e da indústria. Consequências que se têm como inaceitáveis, *in casu*, para a sociedade do “*País do sol nascente*”.

Esta abordagem pode, à partida ser demasiado rigorosa pelo que importa explorar mais profundamente os critérios que podem levar à aplicação do instituto do Abuso de Direito.

Num ato de claro vanguardismo o Supremo Tribunal de Propriedade Intelectual do Japão optou, para melhor decidir o litígio Apple/Samsung que corria naquele Tribunal em janeiro de 2014, reunir como que um fórum consultivo⁹¹ para recolher opiniões sobre se deveria ser possível que o titular da patente visse o seu direito a obter

⁹⁰ Lipsky, T.; Wright, J.; Ginsburg, D., (2018) “The Japan Patent Office (JPO) Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents”, Comment of the Global Antitrust Institute, Antonin Scalia Law School, George Mason University George Mason Law & Economics - Research Paper. pp. 1 e ss.

⁹¹Oliveira Pais, S. – “Standard Essential Patents – Licence to kill?”, Tokyo 10th ASCOLA Conference, p.16.

uma injunção restringido, caso a patente se tratasse de uma SEP sobre a qual havia sido assumido um compromisso de negociá-la em termos FRAND.

A Samsung, uma empresa coreana a atuar no mercado japonês, instaurou uma ação em tribunal com vista a que fosse proibida a importação de certos produtos Apple, uma vez que, considerava que os produtos da Apple estavam a violar uma patente essencial (detida pela Samsung) que deveria ser negociada em termos FRAND. Em sua defesa a gigante tecnológica americana procurou obter uma decisão que determinasse que os seus produtos não estavam a violar a SEP que deu origem ao litígio. Em resultado da visão restritiva da aplicabilidade do instrumento do Abuso de Direito, o tribunal de primeira instância deu razão à Apple, recusando assim o argumento de que esta não estaria disposta a negociar o licenciamento da patente com o seu titular nos termos devidos.

O Supremo Tribunal acima referido veio alterar a decisão do Tribunal de Primeira Instância tendo concluído que podemos estar aqui perante um abuso de monopólio, mas apenas se o detentor da SEP estivesse a procurar obter mais vantagens patrimoniais pelo recurso à via judicial do que aquelas que poderiam advir da negociação do licenciamento em termos FRAND, não se justificando, portanto, economicamente a decisão de não negociar.

Há então que concluir que os dois ordenamentos até aqui analisados têm abordagens mais fechadas do que a europeia. Apesar de reconhecerem a importância das SEPs e a necessidade da promoção do seu licenciamento pelos seus efeitos benéficos, não conseguiram, ainda, “libertar-se” da quase intocabilidade do direito de propriedade, reconhecendo-o e justificando que tal repressão só pode operar quando outros valores também eles de incontestável importância, como o interesse público, estejam em causa. Preferindo, portanto, em situações que não se destaquem pela sua excecionalidade proteger os interesses do Titular do Direito sobre a Patente.

A abordagem Indiana⁹²

A Índia, enquanto um dos maiores países do mundo, tem assumido uma posição relevante na indústria inventiva a nível global, pelo que começa também a sentir a necessidade de articular o Direito da Propriedade Intelectual com o Direito da

⁹² Vivekanandan, V. C.. – “Compulsory Licensing of Patents – A Comparative Analysys of Japanese and Indian Practices”, IIP Bulletin, 25 (2016), pp. 2 e ss.

Concorrência para evitar que seja posto um travão nesse desenvolvimento, uma vez que a não articulação destes Direitos resultará sempre na redução da inovação.

Assim, vem tentando aplicar um pouco daquilo que está a ser feito tanto na UE, como nos EUA, como no Japão. A lei indiana das patentes data já de 1950 mas foi revista no passado ano de 2005, para que pudesse ser adaptada à nova realidade do país. Estas circunstâncias vieram criar uma forte política de licenciamento compulsório no cenário do “mercado de patentes” indiano.

Esta alteração foi principalmente criada para tratar de questões de saúde pública e garantir que em caso de necessidade não pudesse um só titular ficar monopolisticamente no poder de um ou mais medicamentos essenciais à garantia do bem estar da população.

Corria o ano de 2012, quando uma das primeiras licenças compulsórias passou do papel à realidade por decisão do Controlador Geral do Instituto de Patentes Indiano: o caso "NATCO Pharma contra a Bayer Corporation" após a recusa da Bayer em negociar uma licença voluntária para seu medicamento “Sorafenib” (Carboxy Substituted Diphenyl Ureas) comercializado como Nexavar para o tratamento da doença de cancro do rim e fígado em estágio avançado.

Tendo por fundamento as disposições da secção 82 do *patente act* indiano NATCO procurou o Controlador Geral de Patentes para que este concedesse uma licença compulsória nos termos dessa lei. O CG considerou o pedido procedente tendo por base:

- a) que as necessidades do interesse público em relação à invenção patenteada não foram atendidas ou
- b) que a invenção patenteada não está disponível ao público a um preço razoavelmente acessível, ou
- c) que a invenção patenteada não é trabalhada no território da Índia.

Assim, este “novo polo” tem uma consciência de certa forma mista. Se estas prerrogativas forem postas em causa, então, a abertura das autoridades indianas em conceder uma licença compulsória comprimindo, assim, enormemente, o direito de exploração exclusiva que decorre da titularidade da patente, será bastante superior ao normal.

A Comissão da Concorrência da Índia (CCI) apresenta a jurisdição principal no que à execução do direito da concorrência diz respeito na Índia (algo semelhante à nossa AdC), e é a única decisora em primeira instância, embora haja a possibilidade de recurso judicial.

O panorama de direito da concorrência indiano é ainda jovem e conseqüentemente certas questões institucionais e de competências entre instituições ainda não foram totalmente esclarecidas. Este tipo de litígios gera ainda algumas tensões dentro das instituições e entre instituições (CCI e sistema judicial).⁹³

Ademais, a abordagem Indiana proíbe recusas de licenciamento que restrinjam verticalmente a concorrência, bem como as recusas por empresas em posição dominante, recorrendo até a uma verdadeira *rule of reason* para análise de cada caso. Esta análise tem como principal objetivo esclarecer se existe uma negação do acesso ao mercado, se se restringe a produção de bens ou serviços ou se se restringe o desenvolvimento técnico/científico.⁹⁴ Um exemplo da aplicação desta abordagem é a *AutoParts Decision*⁹⁵ da CCI, em que esta considerou a recusa das empresas automobilísticas em licenciar as suas ferramentas de diagnóstico (software) a reparadores e oficinas independentes uma “recusa em negociar como sendo anticoncorrencial”.

Com a evolução dos últimos anos e da própria doutrina indiana para a resolução deste tipo de litígios foram surgindo outros casos que puseram à prova a “solução indiana”. O maior caso de “*Technology Wars*” a acontecer neste país foi sem dúvida o litígio envolvendo a multinacional Ericsson⁹⁶. A Ericsson, como membro da ETSI, comprometeu-se a conceder licenças nas tecnologias 2G, 3G e EDGE segundo termos FRAND. A Micromax Informatics Ltd. (Micromax) alegou que a Ericsson havia abusado da sua posição dominante no mercado indiano, uma vez que:

⁹³ Ghosh, S., Sokol, D. – “FRAND in India”, Legal Studies Research Paper Series Paper No. 16-46, University of Florida Levin College of Law, (2016), p.4;

⁹⁴ Padilla, J., Douglas, H., Koren, W., Wong-Ervin, W. – “Antitrust analysis involving intellectual property and standards: implications from economics”, Harvard Journal of Law & Technology, 33 (2019), p. 49.

⁹⁵ Decisão da CCI relativa ao caso Shri Shamsheer Kataria v. Honda Sael Cars Indian Ltd., n.º 03/2011 de 25 de Agosto de 2014.

⁹⁶ Caso n.º. 442 de 2013 do *High Court* de Deli - Telefonaktiebolaget Lm Ericsson v. Mercury Electronics & Anr.

- a) Exigia royalties excessivas com base no valor de venda do telefone no seu todo, e não no valor da tecnologia patenteada a utilizar;
- b) Requereu uma providência cautelar relativa à falha da Micromax em pagar as royalties.

A principal objeção levantada pela Ericsson foi a falta de jurisdição da Comissão Indiana para a Concorrência⁹⁷ de decidir sobre o mérito da causa. Ainda assim, o tribunal desconsiderou esta alegação, e decidiu como sendo abusivo o comportamento da Ericsson, dando razão às pretensões da Micromax. Esta decisão parece demonstrar a abertura da jurisprudência indiana para considerar a existência de um abuso de posição dominante no momento da negociação do licenciamento e até nos momentos posteriores.

Deste modo, tornou-se então incontestável a tese de que a jurisprudência indiana, no que a estas matérias diz respeito, se vem inclinando mais para uma abordagem europeia do que propriamente para uma nipónica ou estado-unidense, não sendo de deixar de ressaltar que para que tal aconteça sempre existirá uma compressão dos Direitos de Propriedade Intelectual *per se*, mas ao mesmo tempo garante-se uma maior defesa da Concorrência e da inovação tecnológica que acabará por trazer resultados benéficos para o consumidor final quer em preço, quer em qualidade de produto.

⁹⁷ Muralidharan, S. – “Ericsson v. Micromax – A Kick-Start to SEP-FRAND Antitrust Jurisprudence in India”, West Bengal National University of Juridical Sciences, Kolkata, (2016).

CAPÍTULO VII

TO DEAL OR NOT TO DEAL?

(Reflexão Crítica)

Percorrido o caminho que se havia designado no início deste estudo, e compreendido o panorama atual da negociação de patentes consideradas como infraestruturas essenciais, resta agora refletir sobre qual deve ser o caminho a seguir com vista ao objetivo da harmonizar a relação entre titulares de Direitos de Propriedade Intelectual e os seus concorrentes que estejam dispostos a pagar para usufruírem das invenções que aqueles “blindaram” com o patenteamento.

Ora, antes de tudo será de indagar (até porque no panorama jurídico europeu já existe consenso) que sempre que uma patente seja considerada uma infraestrutura essencial, então, o seu titular ver-se-á, sempre, pelo menos, obrigado a negociá-la em termos justos, razoáveis e não discriminatórios, pelo que existe efetivamente um *Duty to Deal*.

A questão mais pertinente não é, contudo, a referida no parágrafo anterior, mas antes a da compreensão se em cada caso tais prerrogativas estão a ser respeitadas, e de que modo será possível confirmá-lo. É aliás neste ponto que a jurisprudência Huawei “falha” uma vez que não conseguiu estabelecer na sua plenitude o modo de confirmação do seguimento destas regras.

Ademais, será sempre extremamente ambicioso delinear um processo para determinar se estamos perante um abuso/ou não de posição dominante, porque a especificidade de cada invenção e o posicionamento das partes no mercado exigirá sempre uma adaptação *in casu* de quaisquer critérios que venham a ser desenvolvidos. Tal como a jurisprudência alemã vem expondo, será sempre imprescindível compreender qual a “willingness” do titular do DPI em negociar e qual a “willingness” do seu concorrente em pagar o preço justo por esse licenciamento.

De qualquer das formas, neste modelo de licenciamento a inovação estará sempre presa à vontade das partes, pelo que será de ter em extrema consideração a lógica do estabelecimento de *Patent Pools* bem como o fortalecimento das SSOs.

Poderia até ser colocada a hipótese da criação de uma SSO, com intervenção de autoridades (como acontecia inicialmente em cada estado)⁹⁸ europeias (i.e. a Comissão Europeia, a ETSI, o Instituto Europeu de Patentes e as autoridades nacionais da concorrência) no sentido de, além de promover o desenvolvimento de *Standards*, criar acima de tudo uma *Patent Pool* que reunisse exponencialmente mais SEPs do que qualquer outra de setores especializados de cada mercado.

Isto é, se a grande parte dos litígios emergentes dos processos de licenciamento de SEPs se prende com as condições em que cada licenciamento é negociado, poderia, eventualmente, ser proveitoso criar um sistema que reunisse o máximo de SEPs possível, em que, em concordância com o modelo de licenciamento das *patent pool*, os moldes dessa mesma licença estariam definidos à partida não estando tão sujeitos às variáveis vontades dos titulares de direitos e seus concorrentes.

Ora, a partir do momento em que uma SEP integrasse uma *patent pool* criada por uma SSO europeia, regulada pelas autoridades competentes, o seu titular estaria obrigado a licenciar aquela patente essencial sempre que o concorrente estivesse disposto a entregar as devidas remunerações nas condições que já haviam sido definidas e aceites pelo próprio titular do DPI.

Um sistema deste género permitiria potenciar o mercado concorrencial no sentido em que todos aqueles que quisessem aceder à licença em causa faziam-no em pé de igualdade e mediante as mesmas condições, ao invés de um modelo de licenciamento “negócio a negócio” que poderá sempre restringir a entrada de novos agentes no mercado.

Além disso, seria garantido um processo de licenciamento mais célere, uma vez que se poupam os possivelmente extensos períodos de negociação (garantindo a tempestividade do acesso à licença, uma vez que nos tempos que correm rapidamente surge outra invenção que vem substituir a que se pretendia negociar inicialmente).

A existência de uma *Patent Pool* desta dimensão torná-la-ia de especial interesse para todos os intervenientes⁹⁹ dos mercados tecnológicos, bem como a SSO que a

⁹⁸ Vid. Pág. 19 *Patent Pools*

⁹⁹ Uma solução em parte semelhante a este foi até já proposta pela *Fair Standards Alliance*. Cf. FSA (2019), *Patent pools and licensing platforms in SEP licensing*, Bruxelas.

“At the FSA we appreciate that patent pools can have notable advantages such as potentially reduced transaction costs and more clarity on cumulative licensing rates,” – said FSA Chairman Robert Pocknell.

geriria. Numa perspetiva mais analógica poderia ser visto este conceito como um verdadeiro Banco Europeu de Patentes, no qual todos os intervenientes desejariam participar pela quantidade de patentes a que teriam acesso em termos que já conheceriam.

“Indeed, SEP licensing via patent pools may benefit both SEP holders and SEP licensees, particularly in case of complex standards that otherwise would require multiple separate negotiations. However, such benefits are unlikely to be enjoyed if numerous patent pools exist for the same standard”.

CONCLUSÃO

Questionava-se neste estudo se existe entre o Direito da Concorrência e o Direito da Propriedade Intelectual uma complementaridade para o futuro ou uma incompatibilidade insanável. Mas o facto é que não é possível dar uma resposta concreta e concisa a esta questão. No entanto, revelou-se incontornável que o fim das normas desenvolvidas dentro de cada um destes ramos do Direito possui uma teleologia comum: a promoção da inovação e do bem-estar dos consumidores.

Ora, se o objetivo é o mesmo, então dizer que estes dois ramos são completamente incompatíveis parece injustificado, restando apenas desenvolver vias que, por complicadas e complexas que sejam, consigam conciliá-los. Nesta investigação em específico, ficaram por abordar algumas temáticas, como a possibilidade de o tribunal obrigar o concorrente do titular do DPI a prestar uma caução pela utilização da sua patente (essencial) enquanto corre termos a ação que definirá a possibilidade de acesso ou não a essa patente. No entanto, não era esse o rumo deste estudo, que se prendeu mais com a compreensão do *modus operandi* da negociação em contexto de SEPs do que propriamente com a tramitação dos litígios emergentes dessas mesmas negociações.

Outra das grandes questões desta investigação passava por compreender se os litígios resultantes dos processos de licenciamento de SEPs se reconduzem a uma situação de recusa de fornecimento – e com efeito a uma verdadeira teoria da infraestrutura essencial e aos requisitos construídos pelo TJUE para essas situações - ou se os requisitos a ter em conta são diferentes e porquê. Ora, ao conjugarmos aquilo que foi abordado nos Capítulos I, III, V e VI, devemos ilidir que a especificidade da temática não nos permite aplicar um teste que seja tão genérico como o apresentado pela jurisprudência Magill, uma vez que as patentes essenciais estandardizadas implicam que sejam tidos em consideração outros fatores, como veio a ser posteriormente concretizado pela jurisprudência Huawei.

Ressalve-se que o ora exposto não significa que não estamos perante uma infraestrutura essencial. As SEPs efetivamente preenchem todos os pressupostos para serem consideradas como tal, no entanto, por via da sua especificidade deve o seu licenciamento, ou a recusa deste, ser analisado tendo em consideração essas

características que não se enquadram na teoria original do abuso de posição dominante por recusa de fornecimento.

Pelo exposto, há então que concluir que, apesar de ainda não ser possível afirmar a total compatibilidade entre estes dois ramos do direito, já não restam quaisquer dúvidas sobre o facto de que um não pode existir de forma completamente independente do outro. Nem pode o Direito da Concorrência, sem mais, fazer com que o titular de uma SEP a licencie, nem pode o Direito da Propriedade Intelectual, sem mais, garantir que os titulares de uma patente usufruam de um direito exclusivo e absoluto do uso e oneração desta, pois no caso de esta consubstanciar uma infraestrutura essencial, então, a negociação do seu licenciamento em termos FRAND terá de ser sempre garantida.

Em súmula, mesmo que consideremos que existe harmonia em relação a esta obrigatoriedade em negociar, não podemos ainda afirmar que exista consenso quanto à negociação em contexto de licenciamento de SEPs. O caminho para essa definição será ainda, certamente, longo, mas será também, como já vem sendo, ilu-

minado por decisões da Comissão e Acórdãos do Tribunal de Justiça que cada vez mais se aproximam da realidade prática inerente à especificidade destas problemáticas, ainda tão pouco discutidas no panorama jurídico português.

BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS

Bibliografia

Anderman, S. – Does the Microsoft offer a new paradigma for the “exceptional circumstances” test and compulsory copyright licences under EC competition law?” *The competition law review*, 2 (2004);

Areeda, P. – “Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting Principles”, *Antitrust Law Journal*, 58 (1989);

Bavasso, Antonio; Tolley, Louise (2013). *Buttoreorths Competition Law – Handbook*, London: LexisNexis;

Bharadwaj, A.; Devaiah, V.; Gupta, I. - “Multi-dimensional Approaches Towards New Technology”, (2018) Springer;

Competition Law Research Paper on the Modernization of Article 82 EC, (2005);

Contretas, J. – “A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard Setting and Antitrust Through a Historical Lens” - *Antitrust Law Journal*, 39, (2015);

Couto Gonçalves, Luís (2012). *Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*, Coimbra: Edições Almedina, S.A.;

Evrard, S. J. "Essential Facilities in the European Union: Bronner and Beyond." *Columbia Journal of European Law*, vol. 10, no. 3 (2004);

Gabison, G. – “Worldwide FRAND Licensing Standard”, Queen Mary University of London - Centre for Commercial Law Studies (2018);

Galli, N. (2015) – *Standard Essential Patents Litigation and Abuse of Dominant Position: The “FRAND” Defense in the EU Competition Law Context*, *Curso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza*, Università degli studi Firenze;

Geradin, D. - “Pricing Abuses by Essential Patent Holders in a Standard-Setting Context: A View from Europe”, (2008) University College London - Faculty of Laws, Introduction;

Geradin, Damien – “SEP Licensing After two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Address”, University College London - Faculty of Laws (2020);

Geradin, D., Hofer, P., Louis, F., Petit, N., Walkerlerner, M.,– “The Concept of Dominance in EC;

Geradin, D., Rato, M. ,– “Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND, University College London - Faculty of Laws (2006);

Graef, I. – “Tailoring the essential facilities doctrine to the ITSector: compulsory licensing of intellectual property rights after Microsoft”, Cambridge Student Law Review (2011);

Ghosh, S., Sokol, D. – “FRAND in India”, Legal Studies Research Paper Series Paper No. 16-46, University of Florida Levin College of Law, (2016);

Jacob, R. ; Milner, A. – “Lessons From Huawei v. ZTE”, Italian Antitrust Review, 1 (2017);

Jones, Alison; Sufrin, Brenda (2014). EU Competition Law – Text, Case, and Material, Oxford: Oxford University Press;

Korber, T. (2013) – “Standard Essential Patents, FRAN Commitments and Competition Law”, Baden- Baden: Nomos;

Kuhn, K. – “Justifying Antitrust Intervention in ICT Sector Patent Disputes: How to Adress the Hold-Up Problem”, Competition Policy International, 9 (2013);

Lao, M. – “Search, Essential Facilities, and the Antitrust Duty to Deal”, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 11 (2013);

Leitão Marques, Maria; Almeida, Jorge (2014). Entre a Propriedade e o acesso: A questão das infraestruturas essenciais, in Concorrência- Estudos, Coimbra: Edições Almedina, S.A.;

Lemley, M. A. – (2001) “Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations”, Boston: MIT Press;

Lerner, J; Tirole, J. – “Efficient Patent Pools”, American Economics Review, 94 (2004);

Lipsky, T.; Wright, J.; Ginsburg, D., (2018) “The Japan Patent Office (JPO) Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents”, Comment of the Global Antitrust Institute, Antonin Scalia Law School, George Mason University George Mason Law & Economics - Research Paper;

LO BUE, Marco (2019) – “The Interplay Between Competition Law and Intellectual Property: An International Perspective”, International Competition Law Series, Kluwer law;

Marinello, M.– “European Antitrust Control and Standard Setting”, Bruegel Working Paper, (2013);

Moura e Silva, Miguel (2008). Direito da Concorrência – Uma introdução jurisprudencial Coimbra: Edições Almedina, S.A.;

Muralidharan, S. – “Ericsson v. Micromax – A Kick-Start to SEP-FRAND Antitrust Jurisprudence in India”, West Bengal National University of Juridical Sciences, Kolkata, (2016);

Oliveira Pais, S. – “Standard Essential Patents – Licence to kill?”, Tokyo 10th ASCOLA Conference;

Oliveira Pais, S. – “The Huawei Case and Its Aftermath: a New Test for a New Type of Abuse”, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 10 (2017);

Oliveira Pais, Sofia (2011) – Entre inovação e concorrência: em defesa de um modelo Europeu. Universidade Católica Editora;

OLIVEIRA PAIS, Sofia (2008) – Entre Inovação e Concorrência (Em Defesa de um Modelo Comunitário), Tese de doutoramento em Ciência Jurídico-Comunitárias, Universidade Católica Portuguesa;

Padilla, J., Douglas, H., Koren, W., Wong-Ervin, W. – “Antitrust analysis involving intellectual property and standards: implications from economics”, Harvard Journal of Law & Technology, 33 (2019);

Parcu, Luigi; Monti, Giorgio; Botta, Marco (2017). Abuse of Dominance in EU Competition Law: Emerging Trends, Florence: Edward Elgar Publishing;

Ggeradin, D., Rato, M.,- “Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND, University College London - Faculty of Laws (2006);

Pohlmann, T. , Blind, K.- “IPlytics EU Report on Landscaping Standard Essential Patents (SEPs)”, European Coimssion (2016);

Shapiro, C. – “Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting”, California Law Review, 90 (2002);

Temple Lang, J. – “The Principle of Essential Facilities in European Community competition law – the position since Bronner”, Journal of Network Industries, (2000);

Tsilikas, H. – “Chapter 23: Enforcement of FRAND Commitments and Competition Law: Litigation of Standard-Essential Patents in Germany Post-Huawei”, in, “The Interplay Between Competition Law and Intellectual Property: An International Perspective, International Competition Law Series”, Kluwer Law International (2019);

Vivekanandan, V. C.. – “Compulsory Licensing of Patents – A Comparative Analysys of Japanese and Indian Practices”, IIP Bulletin, 25 (2016);

Waller, S. W.; Tash, W. – “Harmonizing Essential Facilities”, Antitrust Law Journal (2010);

Whish, Richard; Bailey, David (2012). Competition Law, Oxford: Oxford University Press.

Jurisprudência

Acórdão Huawei do Tribunal de Justiça relativo ao processo C-170/13 de 16 de julho de 2015;

Acórdão IMS Health do Tribunal de Justiça relativo ao processo C-418/01 de 29 de abril de 2004;

Acórdão Magill do Tribunal de Justiça relativo aos processos C-241/91 P e C-242/91 de 6 de abril de 1995;

Acórdão Microsoft do Tribunal de Primeira Instância (Grande Secção) relativo ao processo T-201/04 de 17 de setembro de 2007;

Acórdão Oscar Bronner do Tribunal de Justiça relativo ao processo C-7/97 de 26 de novembro de 1998;

Decisão do caso Apple v Motorola, EUA (22 de junho de 2012);

Decisão do caso Aspen Skiing v Aspen Highlands Skiing, EUA (1985);

Decisão do caso eBay, Inc. v MercExchange, EUA (2006);

Decisão do caso Image Technical Service Inc CPO v Eastman Kodak Co, EUA (1992);

Decisão do caso Microsoft Corp. v Motorola, Inc. EUA (2012);

Decisão do caso n.º. 442 de 2013 do *High Court* de Deli - Telefonaktiebolaget Lm Ericsson v. Mercury Electronics & Anr.;

Decisão do caso SCM Corp v Xerox Corp. EUA (1981);

Decisão do caso UKSC 2019/0041, do Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido, Decisão Pendente;

Decisão do caso Verizon Communications, Inc. v Law Offices of Curtis V. Trinko, EUA (2004);

Decisão dos casos n.ºs I-15 U 65/15 e I-15 U 66/15 de 13 de janeiro de 2016 do High Regional Court de Düsseldorf.

Instrumentos Governamentais e Institucionais

ANNEX 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy - RULES OF PROCEDURE, 3 de abril de 2019;

Assistant Attorney General Makan Delrahim, "Antitrust Law and Patent Licensing in the New Wild West", IAM's Patent Licensing Conference, San Francisco, 2018;

Comissão Europeia (2015), Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms - Research Analysis of a Controversial Concept. Sevilha, Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies;

Comunicação da Comissão 2011/C 11/01— Orientações sobre a aplicação do artigo 101.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal;

Conclusões do Advogado Geral Jacobs relativas ao processo C-7/97;

Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, Munique, 05/10/1973;

Decisão da CCI relativa ao caso Shri Shamsheer Kataria v. Honda Sael Cars Indian Ltd., n.º 03/2011 de 25 de Agosto de 2014;

Decisão da Comissão (94/19/CE) de 21 de dezembro de 1993;

OCDE (1996), The Essential Facilities Concept, Paris, Head of Publications Service;

Regulamento (UE) n.º 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2012 que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes;

Resolução do Parlamento Europeu, de 30 de janeiro de 2020, sobre um carregador comum para equipamentos de rádio móveis (2019/2983(RSP));

Sítio da internet da WIPO, direção: <https://www.wipo.int/patents/en/>;

Sítio da internet do Ministério da Justiça português, direção: [https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial/Patente/O-que-e-uma-patente](https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial/Patente/O-que-e-uma-patente;);

U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission - Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (2017).