

Considerações sobre *essential facilities* e *standard essential patents* nas guerras de patentes

Isabela Brockelmann Faria¹

RESUMO:

As guerras de patentes travadas hoje em dia entre players do mercado de tecnologia da informação evidenciam a importância da padronização de componentes, de forma a permitir o fluxo de dados entre aparelhos diversos, sem que haja incompatibilidade. Assim, quando algum concorrente detém patentes sobre componentes padronizados essenciais – as *standard essential patents* -, é esperado que ele se comprometa a licenciá-la em termos razoáveis, evitando fechamento de mercado. A necessidade de tal licenciamento é compreendida por meio da análise da doutrina das *essential facilities*, e não constitui um esvaziamento indevido dos direitos de propriedade intelectual do detentor da patente. A atualidade de tais discussões na cena tecnológica demonstra a pertinência dessa análise, com fulcro nas teorias supracitadas; e o protagonismo dos players Samsung, Motorola e Apple justifica que se lance um olhar sobre suas disputas.

Palavras-chave: *essential facilities*; *standard essential patents*; tecnologia; licenciamento; propriedade intelectual.

Classificação JEL: K21 - Antitrust Law

ABSTRACT:

The ongoing patent wars between information technology players show the importance of standard setting, in order to enable data stream without incompatibility between different devices. A concurrent that holds standard essential patents is then supposed to compromise to license it under reasonable terms, in order to avoid market foreclosure. The need of such license is understood under the essential facilities doctrine and does not imply an unduly undermine of IP rights of the patent owner. Since it is a current issue in the technology branch, and considering the leading role played by Samsung, Motorola and Apple, an analysis of their judicial disputes based on these theories is relevant.

Key-words: essential facilities, standard essential patents, technology, licensing, intellectual property.

¹Formada em Direito pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Advogada na área de antitruste e concorrência no escritório Tauil e Chequer Advogados associado ao Mayer Brown LLP. E-mail: isabrock@gmail.com

SUMÁRIO: 1.Introdução 2. *Essential facilities* e propriedade intelectual 3. *Essential facilities*: caracterização e histórico 3.1 Aplicação da teoria no Brasil 3.2 Críticas 4. *Standard essential patents* 5. Aplicação recente: Motorola e Samsung 6. Conclusões 7. Referências Bibliográficas

1. Introdução

A doutrina das *essential facilities* insere-se no tema da recusa de contratar e tem aplicação corrente nas jurisprudências americana, europeia e brasileira, apesar de ser passível de críticas² e demandar ponderação do operador. Isso porque, se não preenchidos os critérios correntemente listados como fundamentais à sua caracterização, seu uso pode acabar por desestimular a inventividade, dar margem a comportamentos oportunistas e, em última instância, acarretar um descrédito geral aos sistemas antitruste das diversas jurisdições.

Basicamente, a ideia de *essential facilities* nasceu ligada a infraestruturas físicas, mas logo se despreendeu dessa limitação e passou a ser aplicada também a casos não necessariamente relacionados a grandes obras, mas a *facilities* essenciais do ponto de vista intelectual ou inventivo³. Em um claro desenvolvimento de tal ideia e como decorrência da evolução das tecnologias, o conceito passou a ser empregado também no que se refere a patentes de tecnologia da informação e sua intersecção com o direito antitruste, questão que se mostra extremamente atual e problemática.

Assim, para além dos aspectos clássicos, as *essential facilities* têm sido abordadas atualmente sob outro enfoque, relativo a propriedade intelectual: as *standard essential patents*, ou SEPs. Trata-se de patentes sobre aspectos essenciais a produtos padronizados, como o próprio nome diz. Sendo o uso de tais componentes imprescindível, seus detentores geralmente se comprometem a licenciá-lo em termos FRAND – *fair, reasonable and non-discriminatory* -, de modo a possibilitar que outros players ou mesmo prestadores de serviço no mercado downstream possam lidar com seus produtos sem obstáculos. Sem tal licenciamento, haveria claro fechamento de mercado e prejuízo aos consumidores, o que constitui abuso de posição dominante.

²Veja-se, por exemplo, HOVENKAMP, *Federal Antitrust Policy*. 3rd. edition. Iowa: Thomson West, 2005.

³Nesse sentido, Calixto SALOMÃO FILHO (Direito concorrencial – as condutas. São Paulo: Malheiros, 2007. P. 113): “Note-se que a origem da noção de essential facility poderia dar a impressão de que o conceito só tem relevância quando se está considerando o acesso a infraestruturas bastante específicas, normalmente ligadas a uma indústria organizada em rede. Todavia, não importa tanto o tipo de bem ou de mercado que está sendo considerado. O relevante é a situação de dependência extrema acima referida. Sob essa perspectiva, qualquer bem econômico pode, em princípio, vir a ser uma essential facility. (...)”.

A questão das SEP perpassa dois casos de grande destaque na mídia atualmente, envolvendo as gigantes de tecnologia Samsung e Motorola em suas disputas com a concorrente Apple. O protagonismo das três na cena tecnológica atual e a ampla discussão sobre patentes, inventividade e direito antitruste que os casos levantam demonstram o interesse científico em sua análise sob a ótica das *essential facilities*, e, mais especificamente, das SEP.

Tendo em vista esse pano de fundo, o presente artigo objetiva analisar a evolução da doutrina das *essential facilities* de modo a demonstrar o quanto seu leque de aplicação foi ampliado ao longo dos anos, desembocando, atualmente, em questões intrincadas envolvendo tecnologia de ponta. Tais novas demandas aclaram a dicotomia entre a doutrina das *essential facilities* e os direitos de propriedade intelectual e intensificam o embate entre os dois ramos, ensejando uma análise apurada de suas principais bases. Por fim, será demonstrado que a doutrina das *essential facilities* não deve ser considerada inútil ou ultrapassada, apesar das críticas que lhe são dirigidas e da necessidade de aplicação ponderada.

Com esse escopo, o artigo será estruturado da seguinte forma: i) visão geral sobre a relação entre *essential facilities* e propriedade intelectual, de modo a aclarar seus pontos de tensão e também de concordância; ii) caracterização e histórico das *essential facilities*, além da aplicação da doutrina no Brasil e as principais críticas a ela dirigidas, provendo-se, assim, o esboço histórico necessário para que se empreenda o exame aqui proposto; iii) visão geral sobre as *standard essential patents*, evidenciando suas bases e a razão de sua importância desmedida na atualidade, que justifica a atenção a elas dispensada; e iv) aplicação das teorias abordados aos casos Motorola v. Apple e Samsung v. Apple na jurisdição europeia, corroborando faticamente que tais teses não constituem mera teorização sem consequências práticas. Após, serão apresentadas as conclusões, condensando todo o trabalho.

2. *Essential facilities* e propriedade intelectual

A aplicação da doutrina das *essential facilities* esbarra frontalmente nos direitos de propriedade intelectual daquele que se vê obrigado a licenciá-los. De modo geral, o direito antitruste em si costuma entrar em conflito com a propriedade intelectual; no caso das *essential facilities*, esse embate é particularmente evidente e espinhoso.

De um lado, tem-se direitos de propriedade intelectual juridicamente protegidos, com o escopo de estimular a inventividade e a inovação; de outro, impõe-se ao titular de tais

direitos a obrigação de abrir mão de sua exclusividade, em prol do acesso amplo dos concorrentes a uma estrutura fundamental ao exercício de determinada atividade econômica. É evidente, portanto, a tensão entre as duas abordagens: a princípio, uma simplesmente nega a outra, esvaziando seu significado e objeto de tutela.

Contudo, cada uma das visões tem, naturalmente, sua razão de ser, que se evidenciam em uma análise mais apurada. Os direitos de propriedade intelectual não são absolutos, e passam por constante balanceamento com vistas a evitar prejuízos ao bem-estar coletivo – pelo contrário, buscam fomentá-lo. A doutrina das *essential facilities*, por sua vez, é também extremamente interventiva, devendo ser aplicada com grande cautela. Ou seja: nem a irrestrita proteção da inventividade de um agente, nem a interferência desarrazoada na estrutura de outro podem prosperar; exige-se, em ambos os casos, ponderação.

Há que se levar em consideração, também, que cada um desses ramos, à sua maneira, tem o objetivo último de promover avanços no bem-estar social, por meio do estímulo ao desenvolvimento tecnológico e do combate a comportamentos oportunistas ou predatórios daí decorrentes⁴. Calixto Salomão Filho⁵ aponta que a evolução da propriedade intelectual se deu no sentido de priorizar o interesse público na inovação e no avanço tecnológico, havendo, então, uma harmonização de seus princípios com os do direito concorrencial. Hovenkamp⁶ afirma: “the antitrust laws and the federal intellectual property laws must be interpreted so as to accommodate one another. Importantly, the United States has both a patent policy and an antitrust policy, and neither should be interpreted in such a way as to disregard the other.”

Ademais, como bem apontam Hooks, Paterson e Pitofsky⁷, não há óbice à aplicação da doutrina das *essential facilities* a bens protegidos por direitos de propriedade intelectual. A evolução natural das tecnologias trouxe à tona tal questão, uma vez que originariamente se falava em *essential facilities* de infraestrutura; no entanto, não restam dúvidas de que a natureza tangível ou não do ativo não importa para a aplicação da doutrina. Cabe ressaltar,

⁴“Além disso, o caráter instrumental da propriedade intelectual de cumprir com sua função social (promover o desenvolvimento econômico e tecnológico) e do Direito Antitruste de promover políticas públicas, dentre elas o desenvolvimento econômico, une os institutos. A proteção à propriedade intelectual e o Direito Antitruste tornam-se instrumento de persecução do mesmo objetivo.” Claudia Tosin KUBRUSLY. Análise da recusa de licenciar no âmbito do direito antitruste. Direito concorrencial e regulação econômica. Egon Bockmann Moreira e Paulo Todescan Lessa Mattos (coord.). Belo Horizonte: Fórum, 2010. P. 133

⁵*Op. cit.*, p. 127 e ss. “Vistos como forma de proteger e estimular os investimentos em tecnologia e as inversões na construção da reputação de um determinado produto, os privilégios consistentes nas patentes e nas marcas, respectivamente, ganham uma distinta conotação concorrencial. Passam a ser formas de proteção da instituição ‘concorrência’. Como tais, são dotados de caráter mais publicista que a própria e antiga noção de privilégio estatal na concessão de patentes ou de propriedade privada de um bem imaterial (ideia ou invenção).” *Op. cit.*, p. 143.

⁶*Op. cit.*, p. 241/242

⁷The essential facilities doctrine under U.S. antitrust law. *Antitrust Law Journal*. Vol. 70, 2002, pp. 443-462. P. 452.

também, que tal orientação não deriva apenas de discussões doutrinárias, mas sim, é esponsada pelo USDOJ e pela FTC⁸.

Considerando o objetivo de promoção do bem-estar que ambos os ramos compartilham, como acima ressaltado, deve-se notar que a aplicação da doutrina das *essential facilities* constitui, na verdade, um modo de sopesar os direitos de propriedade intelectual, evitando que eles se desvirtuem em abuso do titular. Assim, tal intersecção é benéfica; se aplicada com parcimônia, como em todos os outros casos, pode ajudar na consecução dos fins caros a ambos os ramos.

Concretamente, vê-se dos apontamentos de Hooks, Paterson e Pitofsky que, uma vez provados os requisitos essenciais à caracterização de uma *essential facility*, é possível aplicar a doutrina, ainda que o bem em questão se trate de propriedade intelectual⁹:

...a firm could be subject to antitrust liability for refusal to deal in protected intellectual property where the presumption of a valid reason not to license was rebutted by evidence of anticompetitive intent. Such liability for refusal to deal would, of course, include situations where intellectual property could be proven to be an 'essential facility'.

Ou seja: verificado ilícito antitruste, os direitos de propriedade intelectual podem ser afastados¹⁰.

No Brasil, o artigo 68 da Lei nº 9.279/96 dispõe sobre a possibilidade de suspensão da patente se o titular exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva. Assim, não se discute, aqui, a possibilidade ou não de derrogação da propriedade intelectual pela legislação antitruste, já que há clara autorização legal para tanto¹¹.

Ademais, o artigo 36, §3º, inciso XIX da Lei nº 12.529/11 deixa claro que os direitos decorrentes de inventividade não são absolutos, podendo, sim, ensejar responsabilização antitruste caso seu titular os utilize de forma abusiva¹². O Cade tem, então, uma baliza legal

⁸“The intellectual property laws and the antitrust laws share the common purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare. (...) The Agencies apply the same general antitrust principles to conduct involving intellectual property that they apply to conduct involving any other form of tangible or intangible property.” U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, 1995, p. 2/3.

⁹ *Op. cit.*, p. 455.

¹⁰Novamente, HOOKS, PATERSON E PITOFSKY são precisos: “U.S. courts are sensitive to concerns that limiting intellectual property protections may dampen incentives for innovation. However, the courts have recognized that permitting antitrust liability in proper circumstances appropriately promotes competition and, ultimately, innovation as well.” *Op. cit.*, p. 453, nota 44.

¹¹“Assim, sob certo aspecto, pode-se dizer que a legislação de proteção à propriedade intelectual brasileira positivou a teoria das estruturas essenciais, na medida em que vedou a negativa de acesso abusiva a instalações por ela protegidas, as quais serão, em muitos casos, essenciais para que possa haver concorrência no mercado, já que a propriedade intelectual é, sabidamente, o monopólio legalizado. Nesse aspecto, merece aplausos a legislação nacional...” LIMA, Edilson Vitorelli Diniz, *op. cit.*, p. 90.

¹²DOMINGUES, Juliana de Oliveira; GABAN, Eduardo Molan. *Direito Antitruste*. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 284. Afirmam os autores: “O CADE tem adotado a premissa de que o Direito Antitruste tem admitido o

que diminui as margens de discricionariedade em decisões desse tema, e mesmo os incisos VI e XVI do artigo 21 da antiga Lei nº 8.884/94 davam margem a essa interpretação.

3. *Essential facilities*: caracterização e histórico¹³

A ideia de *essential facilities* surgiu pela primeira vez no caso *United States v. Terminal Railroad Association*, julgado em 1912, e foi paulatinamente aperfeiçoada nos casos que se seguiram. O *leading case* versava sobre a propriedade de todas as vias de acesso à cidade de St. Louis, no Missouri, por uma única companhia, pertencente ao empresário Jay Gould. As condições topográficas da região impediam que tal infraestrutura fosse duplicada, de forma que concorrentes se viam impedidos de acessar a cidade.

A Suprema Corte aceitou a argumentação de Gould no sentido de que seu sistema de coordenação das vias de acesso tornava o transporte mais eficiente; assim, fazê-lo alienar algumas das vias seria uma medida prejudicial. Por esse motivo, pensou-se na solução comportamental de impor a Gould a obrigação de possibilitar acesso a qualquer empresa à sua estrutura, em condições justas, o que constitui as bases da ideia de *essential facility*: sendo a estrutura essencial e não duplicável, não se pode evitar que ela seja utilizada por todos, inclusive concorrentes – já que havia capacidade física para tanto, e a única justificativa para não se permitir a passagem era negar entrada aos competidores.

Posteriormente, em 1945, foi julgado o caso *Associated Press v. United States*, em que se fixou o entendimento de que não apenas estruturas monopolísticas ensejariam aplicação da doutrina das *essential facilities*, mas também aquelas detentoras de grande poder de mercado – o que constituiu nova evolução na delimitação da doutrina.

Com esses dois casos, temos, então, os seguintes caracteres associados a *essential facilities*: trata-se de estruturas essenciais e não duplicáveis, de forma que, se houver capacidade para atender aos concorrentes, a recusa injustificada de acesso é abusiva. Ademais, a definição da essencialidade da estrutura não está necessariamente atrelada à sua

Direito de PI como veículo à inovação e diferenciação, uma vez que seria um dos principais motores do desenvolvimento econômico. Contudo, certos arranjos estruturais e comportamentais podem fazer dos direitos de PI veículos ao abuso de posição dominante e, logo, afetar negativamente o bem-estar social.”

¹³Histórico a partir de Edilson Vitorelli Diniz LIMA (A doutrina das estruturas essenciais e a defesa da concorrência no Brasil. Revista do IBRAC, São Paulo, v. 12, nº2, pp. 75-99, 2005) e Letícia Frazão ALEXANDRE (A doutrina das *essential facilities* no direito concorrencial brasileiro. Revista do IBRAC, São Paulo, v. 12, nº2, pp. 205-241, 2005).

natureza de monopólio; havendo poder de mercado, pode ser caracterizada uma *essential facility*.

Por fim, no caso MCI Communications Corp. v. AT&T, de 1983, foram delimitados os quatro passos que até hoje se utilizam para averiguar a existência ou não de uma *essential facility*. Naturalmente que tal teorização não se restringe apenas a esse caso, constituindo, na verdade, o resultado de anos de análise jurisprudencial sobre o tema, finalmente sistematizados.

Assim, uma *essential facility* é caracterizada nos casos em que (i) uma estrutura essencial é controlada por um player com poder de mercado, (ii) há impossibilidade física ou econômica de duplicação da estrutura por parte dos concorrentes, (iii) o detentor da estrutura se recusa a fornecer acesso a concorrentes, e (iv) há possibilidade de liberar o acesso sem qualquer dano.

Além disso, hoje em dia se considera que o acesso a concorrentes deve ser dar mediante o pagamento de royalties, de forma justa e razoável, o que demanda constante supervisão dos tribunais quando se impõe judicialmente o dever de prover entrada.

A jurisprudência europeia também adotou a doutrina das *essential facilities*, com o leading case Commercial Solvents, de 1973. A empresa, produtora de matéria-prima para a produção de etanobutanol, passou a atuar no mercado downstream, e em seguida restringiu injustificadamente as vendas da matéria-prima a concorrentes. A Comissão e o Tribunal de Justiça consideraram tal recusa de venda como um abuso de posição dominante, já que praticamente não havia outros produtores da matéria-prima, além das enormes barreiras à entrada no mercado. Apesar de não ter sido utilizada expressamente esta denominação, a matéria-prima em questão preenche os requisitos para ser considerada uma *essential facility*, e a decisão corroborou tal tese.

Nos anos seguintes, a doutrina das *essential facilities* voltou a ser aplicada pela Comissão em outros casos, como no da United Brands, de 1978, e no da Magill TV Guide, em 1989; no entanto, muitos casos famosos da jurisprudência europeia tratam de situações em que não se reconheceu a aplicação da doutrina. Assim, no caso Volvo v. Erik Veng, de 1989, a Comissão asseverou que não havia justificativa para obrigar a Volvo a licenciar seu direito de propriedade intelectual sobre determinado desenho de painel de veículos, já que não havia prejuízo a prestadores de serviços de manutenção, nem sobrepreço, e nem subabastecimento do mercado; na verdade, o licenciamento compulsório romperia a exclusividade da Volvo sobre modelo de sua invenção de forma não razoável, causando desestímulo à inventividade.

Outro caso emblemático de não aplicação da doutrina é o Bronner GmbH v. Mediaprint, de 1998, em que a Comissão considerou que a requerente Bronner pretendia agir como *free rider* em relação a investimentos feitos pela Mediaprint, visando a obter acesso facilitado a seus sistema pioneiro de entrega de jornais. Ora, a Bronner não seria eliminada do mercado se não obtivesse acesso a tal sistema, e poderia perfeitamente desenvolver seu próprio modo de entrega, mesmo que não tão eficiente; obrigar a Mediaprint a disponibilizar seu meio inovador a concorrentes causaria, como no caso da Volvo, desestímulo à inventividade.

Da breve análise das jurisprudências americana e europeia, vê-se que a doutrina das *essential facilities* realmente não perdeu lugar com o passar dos anos, tendo sido, ao contrário, progressivamente desenvolvida e aperfeiçoada. Os dois últimos casos citados corroboram tal afirmação, ao evidenciar a recusa da Comissão Europeia em admitir a aplicação da doutrina sem uma análise cuidadosa dos requisitos. Isso demonstra maturidade dos julgadores e contribui para a credibilidade do sistema antitruste, na medida em que coíbe comportamentos oportunistas.

3.1. Aplicação da teoria no Brasil

No Brasil, o Cade também tem aplicado a doutrina das *essential facilities*, sendo o caso pioneiro de 1998. Curiosamente, nesse primeiro caso brasileiro negou-se acesso à Petroquímica Triunfo S.A., pois se considerou que a Companhia Petroquímica do Sul – COPESUL tinha justificativas econômicas razoáveis para excluir a outra de seus contratos: provável comportamento oportunista, já verificado em relação contratual anterior.

Em 2001, foi julgada a disputa entre Globo e Directv. Novamente, negou-se acesso: o Cade considerou que o sinal da Globo não era essencial à prestação de serviços de TV a cabo pela Directv, pois não preenchia sequer um dos habituais quatro critérios para caracterizar uma *essential facility*. A Directv pretendia aumentar sua competitividade ao ofertar o canal Globo dentre a programação fechada, mas não dependia de tal funcionalidade para subsistir no mercado, e tinha outros meios de obter o referido sinal.

No ano seguinte, 2002, o Cade julgou o caso das tarifas telefônicas de longa distância, considerando que a Telesp conferia vantagem competitiva a sua subsidiária Telefonica em relação à concorrente Embratel, prejudicando-a em licitações. Assim como no caso anterior, todos os quatro passos foram analisados; a diferença é que, sendo o resultado positivo, deu-se razão às alegações da Embratel.

De modo geral, pode-se dizer que a doutrina tem sido utilizada com ponderação no Brasil, com extensa análise dos requisitos autorizadores. Uma vez presentes todas as condições, à luz do caso concreto, intervém-se no sentido de evitar a monopolização e possibilitar o acesso dos concorrentes à estrutura essencial. Dessa forma, são preservados tanto o princípio da livre iniciativa quanto o da função social da propriedade, de forma equilibrada e pertinente.

Mesmo que se considere mais apropriada a regulação setorial do que a importação de institutos estrangeiros¹⁴, há que se considerar que tal solução se restringe a determinados setores estratégicos de infraestrutura, o que nos traz de volta às origens da doutrina; mas, como já ressaltado, é possível, atualmente, aplicá-la a uma extensa gama de atividades, muitas vezes em setores não regulados ou reguláveis. Assim, se observada a razoabilidade e o cuidado na análise, não se vislumbram óbices à aplicação da doutrina das *essential facilities* no direito brasileiro; pelo contrário, ela pode ser considerada especialmente compatível com nossa legislação.¹⁵

3.2. Críticas

Para além dos aspectos históricos a demonstrarem o uso cada vez mais frequente da doutrina das *essential facilities*, há que se analisar as críticas, uma vez que estudiosos de renome a consideram desnecessária e imprecisa¹⁶. De fato, a doutrina em si constitui uma abordagem específica da recusa de contratar, mas que, não obstante a especialização, mantém baixo nível de concretude e poucas definições consolidadas.

Nesse sentido, Hovenkamp¹⁷ censura a quantidade de questões deixadas em aberto, como a definição de *essential facility*, a extensão do dever de contratar e as justificativas válidas para afastá-lo. Tais problemas seriam superiores aos ganhos advindos da aplicação da doutrina, como se vê em sua crítica taxativa:

The so-called ‘essential facility’ doctrine is one of the most troublesome, incoherent and unmanageable of bases for Sherman §2 liability. The antitrust world would

¹⁴Nesse sentido, GONÇALVES, Priscila Brolio. A obrigatoriedade de contratar como sanção fundada no direito concorrencial brasileiro. 2008. 341 p. Tese (doutorado) – Universidade de São Paulo.

¹⁵LIMA, Edilson Vitorelli Diniz. *Op. cit.*, p. 90.

¹⁶A exemplo de HOVENKAMP, *op. cit.*, LIPSKY, Abbot; SIDAK, Gregory. Essential facilities. *Stanford Law Review*, v. 51, nº 5, pp. 1187-1249, maio/99, disponível em: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.205668>, acesso em 09/03/2014, e AREEDA, Philip. Essential Facilities: An Epithet In Need Of Limiting Principles. *Antitrust Law Journal*, v. 58, nº 3, DEVELOPMENTS: 1989, pp. 841-853.

¹⁷*Op. cit.*, p. 309

almost certainly be a better place if it were jettisoned, with a little fine tuning of the general doctrine of refusal to deal to fill any gaps.

No entanto, como anteriormente se aventou, todos esses pontos já foram alvo de discussões e demandam, basicamente, análise do caso concreto – como tantos outros institutos jurídicos, se não a maioria deles.

Também Lipsky e Areeda têm objeções ao uso da doutrina das *essential facilities*. Lipsky¹⁸ considera impossível harmonizá-la com a proteção da propriedade intelectual, e demonstra preocupação com a intervenção judicial na condução do negócio; Areeda¹⁹, por sua vez, considera que seu uso deveria ser reduzido a situações extremas, e questiona sua definição enquanto teoria, já que ela apenas delimitaria exceções ao direito de propriedade.

Apesar disso, tanto doutrina quanto jurisprudência admitem que a teoria ainda tem razão de ser²⁰; ademais, mesmo que, como afirma Hovenkamp, fosse possível julgar os casos a ela relacionados apenas com base na teoria da recusa de contratar²¹, temos que considerar que foi precisamente o refinamento do tema que levou ao desenvolvimento da doutrina das *essential facilities*, de forma que ela congloba em detalhes aspectos antes dispersos, apesar de não ignorados.

Naturalmente que casos podem ser solucionados apenas com base em razoabilidade e análise econômica, carecendo de análises doutrinárias. Todavia, é da relação entre teoria e prática que se derivam e se aperfeiçoam as doutrinas, sendo que sua aplicação posterior não constitui mera tergiversação, mas sim, serve como base para fundamentar decisões e novas argumentações. O exercício teórico leva ao desenvolvimento de novas ideias, em constante intercâmbio com a prática; e a própria doutrina em questão desenvolveu-se nos tribunais, o que nos leva a crer na pertinência de sua análise – seria temerário ignorá-la ou simplesmente reputá-la inútil.

¹⁸*Op. cit.*, p. 33.

¹⁹*Op. cit.*, p. 841.

²⁰De acordo com HOOKS, PATERSON e PITOFKY (*op. cit.*, p. 443/444), “if U.S. scholarship were the last word on the subject, one would be led to conclude that the essential facilities doctrine should be described narrowly or fully abandoned. U.S. courts, however, when faced with real instances of monopoly dominance, have not been so grudging in application of the doctrine. All agree that access should be accorded cautiously, with several qualifying conditions; none concludes that the right course is to abandon the doctrine altogether.” E mais: “... even courts rejecting application of the doctrine note that their analysis is highly fact-specific, rather than condemning the doctrine itself. Similarly, though commentators may disagree with the application of the doctrine to a particular set of facts, even the doctrine’s most prominent critics recognize that it is appropriate to require a monopolist to deal in certain exceptional circumstances.” P. 450.

²¹Sobre isso, afirma Calixto SALOMÃO FILHO (*op. cit.*, p. 114/115): “A principal das consequências comportamentais da teoria das *essential facilities* é a verdadeira obrigação de fornecimento que se cria para as empresas monopolistas detentoras desses bens essenciais. Trata-se de uma obrigação ativa de fornecer bens essenciais, muito mais extensa, portanto, do que aquela derivada da disciplina atual da recusa de contratar em sede antitruste (cuja casuística mais frequente se constrói em torno de relações contratuais continuadas que são abrupta e injustificadamente interrompidas...)”

Por fim, como se analisará adiante, a doutrina das *essential facilities* pode ser estudada por óticas ainda mais atuais e prementes, haja vista seu desdobramento nas denominadas *standard essential patents*, questão perfeitamente aplicável a casos em discussão hoje em dia.

4. *Standard essential patents*

A definição de padrões por parte de *standard setting organizations* (SSOs) constitui uma resposta à necessidade de setores de tecnologia trabalharem com opções compatíveis, de modo a facilitar o uso e a troca de informações entre produtos das diferentes marcas que operam no mercado. É necessário, portanto, que o player siga tais padrões para atuar competitivamente.

Lianos e Dreyfuss²² demonstram a importância da padronização de componentes no setor de tecnologia:

Standards provide increased compatibility between different products, increased interoperability, thus enabling the launch of a network. The role of interface standards is particularly significant in communication technologies, such as cell phones, personal digital assistants, laptops.

No entanto, há, também, margem para condutas anticoncorrenciais e lesivas daí decorrentes, como *patent ambush* e *hold up*²³; e nos casos em que há patentes regulares envolvidas, não escoradas em tais embustes, as SSOs costumam requerer de seus associados *patent holders* que eles as licenciem em termos FRAND, possibilitando, então, que o mercado se utilize dos componentes estabelecidos como padrão²⁴.

As *standard essential patents*, portanto, derivam dessa normatização das SSOs no sentido de padronizar componentes tecnológicos. Tais padrões são escolhidos dentre os muitos existentes para uniformizar alguns aspectos do mercado, possibilitando que

²²New Challenges in the Intersection of Intellectual Property Rights with Competition Law - A View from Europe and the United States. CLES Working Paper Series. Abr/2013. P. 91.

²³"In very broad terms, opportunism or hold-up arises when a gap between economic commitments and subsequent commercial negotiations enables one party to capture part of the fruits of another's investment, broadly construed. Hold-up can arise, in particular, when one party makes investments specific to a relationship before all the terms and conditions of the relationship are agreed. Hold-up generally leads to economic inefficiency that contracting parties, and courts interpreting contracts, often try to avoid." (FARREL et al. Standard setting, patents and hold up. Antitrust Law Journal. nº 3 (2007), v. 74, p. 603/670. P. 603/604.).

²⁴"Standards bodies generally require members to commit to license patents that they have declared essential for a standard on FRAND terms. This commitment is designed to ensure effective access to a standard for all market players and to prevent 'hold-up' by a single SEP holder, since access to those patents which are standard-essential is a precondition for any company to sell interoperable products in the market. At the same time, it allows SEP holders to be fairly remunerated for their intellectual property." European Commission – Press Release. Disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_en.htm. Consulta em 09/03/2014.

consumidores de diferentes marcas usufruam da mesma tecnologia e intercambiem mais facilmente informações e dados. De outra forma, sistemas incompatíveis poderiam obstar o grande tráfego de dados que se verifica atualmente.

Daí termos as SEP enquanto *essential facilities*: são componentes essenciais ao uso de determinada tecnologia, porque definidos como padrão para tanto²⁵; assim, se um concorrente não obtém acesso por negativa do detentor da patente em licenciá-la, a participação de tal concorrente no mercado resta severamente prejudicada. Justamente por isso é que se considera não razoável negar o licenciamento em termos FRAND, desde que o candidato a licenciante também se comprometa a atuar nesses termos, respeitando o titular da patente.

Assim, apesar da possibilidade de patentes SEP decorrerem de condutas desleais, como o *hold up*, há, de fato, patentes justas e regulares, mas que, ainda assim, podem prejudicar o mercado se não licenciadas para concorrentes e players downstream. Por isso foram instituídos os termos FRAND, possibilitando que tal licenciamento seja estabelecido em bases não predatórias, de forma benéfica tanto para o detentor da patente quanto para os licenciados.

Ademais, vê-se que as SEPs preenchem todos os requisitos cunhados para a caracterização de *essential facilities*: trata-se de uma utilidade padrão, e, portanto, essencial, patenteada por um player que detém poder de mercado, decorrente mesmo da titularidade de tal patente; o fato de o componente ser padronizado para uso global impede que concorrentes trabalhem com outras tecnologias, que, mesmo já existentes, não têm uso corrente – portanto, o uso de componentes alternativos é antieconômico, mesmo que factível; e, uma vez negociado o licenciamento em termos FRAND, o detentor da patente pode perfeitamente licenciá-la, não havendo justificativa plausível para que se negue a fazê-lo.

Pode-se ver, então, que o tema se intersecciona com direito antitruste e propriedade intelectual, levando a questionamentos sobre os limites de cada um. Daí, também, a relação com as guerras de patentes analisadas abaixo.

²⁵“Ex ante, before an industry standard is chosen, there are various attractive technologies, but ex post, after industry participants choose a standard and take steps to implement it, alternative technologies become less attractive. Thus, a patent covering a standard may confer market power ex post that was much weaker ex ante. In the extreme, a standard could be built around initially arbitrary choices that become essential once the standard is established.” (FARREL, *op. cit.*, p. 607/608).

5. Aplicação recente: Motorola e Samsung

As gigantes de TI têm protagonizado uma série de disputas com outras empresas do ramo – sendo a Apple o exemplo mais expressivo – quanto a patentes de smartphones, tablets e seus componentes, em diversas jurisdições.

Em maio do ano passado, noticiou-se amplamente²⁶ o envio, pela Comissão Europeia, de um *Statement of Objections*²⁷ à Motorola, em razão das evidências de uso indevido de *standard essential patents* em telefones celulares.

A Motorola tentou se utilizar de *injunctions*²⁸ na Alemanha para barrar o acesso da Apple a suas SEPs sobre a tecnologia GSM, mesmo tendo se comprometido a licenciá-las em termos FRAND²⁹; a Apple, por sua vez, já havia manifestado interesse em ser licenciada também nos termos FRAND³⁰. A Comissão entendeu, então, que não havia justificativa razoável para que a Motorola se negasse a licenciar o componente à Apple, de forma que tal recusa constituiria abuso de posição dominante, coibida pelo artigo 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

²⁶ A nota oficial da Comissão foi reproduzida em diversos veículos, dada a importância do tema. Disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-406_en.htm. Consulta em 26/02/2014.

²⁷“A Statement of Objections is a formal step in Commission investigations. The Commission informs the parties concerned in writing of the objections raised against them and the parties can reply in writing and request an oral hearing to present comments. The Commission takes a final decision only after the parties have exercised their rights of defence. The sending of a Statement of Objections does not prejudice the final outcome of the investigation.” European Commission - MEMO/13/403, de 06/05/2013. Disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-403_en.htm. Consulta em 26/02/14.

²⁸“An injunction is a court order aiming at preventing the continuation of a patent infringement. Generally, it includes the prohibition to sell the product infringing the patent. Such injunctions can be preliminary – as a precautionary measure typically for the time of the assessment of the case on the merits by the court. Injunctions can also be permanent as a result of the decision on the merits by a court.” European Commission - MEMO/13/403, de 06/05/2013. Disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-403_en.htm. Consulta em 26/02/14.

²⁹“The Motorola Mobility SEPs in question relate to the European Telecommunications Standardisation Institute's (ETSI) GPRS standard, part of the GSM standard, which is a key industry standard for mobile and wireless communications. When this standard was adopted in Europe, Motorola Mobility gave a commitment that it would license the patents which it had declared essential to the standard on FRAND terms. Nevertheless, Motorola Mobility sought an injunction against Apple in Germany on the basis of a GPRS SEP and, after the injunction was granted, went on to enforce it, even when Apple had declared that it would be willing to be bound by a determination of the FRAND royalties by the German court.” European Commission – IP/13/406, de 06/05/2013. Disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-406_en.htm. Consulta em 26/02/2014.

³⁰“In the case at hand, the Commission is of the preliminary view that Apple's willingness to enter into a FRAND licence manifested itself in particular by its acceptance to be bound by a German court's determination of a FRAND royalty rate. The Commission's preliminary view is that the acceptance of binding third party determination for the terms of a FRAND licence in the event that bilateral negotiations do not come to a fruitful conclusion is a clear indication that a potential licensee is willing to enter into a FRAND licence. This process allows for adequate remuneration of the SEP-holder so that seeking or enforcing injunctions is no longer justified once a potential licensee has accepted such a process.” European Commission - MEMO/13/403, de 06/05/2013. Disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-403_en.htm. Consulta em 26/02/14.

Atualmente, o caso está prestes a ser julgado³¹ de acordo com os termos do Artigo 7 da Antitrust Regulation 1/2003 da UE, que dispõe sobre a possibilidade de aplicação de medidas estruturais ou comportamentais para fazer cessar a prática, além de multa.

De forma bastante similar, a Samsung também foi investigada pela Comissão³² por fazer uso de *injunctions* contra a Apple em diversos países europeus, apesar de ter se comprometido a licenciar em termos FRAND as SEPs relativas à tecnologia 3G. A Apple também já sinalizara que gostaria de ser licenciada, de forma razoável; não havia, portanto, razões justas para que a Samsung se voltasse contra ela.

Diferentemente da Motorola, no entanto, a Samsung optou por firmar um acordo, comprometendo-se a não fazer uso de tais *injunctions* por cinco anos no que se refere a SEPs usadas em tablets e smartphones. A Comissão sinalizou que aceitará esses termos, também em breve³³.

Ambos os casos constituem exemplos de aplicação da doutrina das *essential facilities*, estando presentes os quatro elementos caracterizadores: (i) trata-se de tecnologias essenciais controladas por players com poder de mercado; (ii) tais tecnologias não são economicamente duplicáveis, porque declaradas padrão – assim, mesmo que haja substitutos próximos, eles não são utilizados em larga escala; (iii) seus detentores recusaram acesso à concorrente; e (iv) havia possibilidade de conceder acesso sem danos, já que a licenciada em potencial se comprometera a agir em termos FRAND.

Apesar de os casos citados se referirem especificamente à União Europeia, as brigas de patentes entre os três players se desenrolam no mundo todo, com acusações mútuas. Isso demonstra a importância da constante vigilância de órgãos antitruste sobre condutas anticompetitivas levadas a cabo por empresas globalizadas e especializadas em alta tecnologia, o que demanda uma análise profunda e técnica sobre as informações em jogo.

6. Conclusões

Do exposto, vê-se que a doutrina das *essential facilities* continua atual e pertinente, já que aplicável a quaisquer mercados que atendam a seus requisitos. Apesar da notória falta de

³¹Joaquín Almunia declarou à imprensa que ambos os casos – tanto o da Motorola quanto o da Samsung - devem ser finalizados em abril. Disponível em <http://www.reuters.com/article/2014/02/10/eu-samsung-motorola-idUSL5N0LF37620140210>. Consulta em 27/02/214.

³²Conforme noticiado em http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_en.htm. Consulta em 09/03/2014.

³³Conforme noticiado em <http://www.reuters.com/article/2014/02/10/eu-samsung-motorola-idUSL5N0LF37620140210>. Consulta em 09/03/2014.

unanimidade sobre seu uso, deve-se considerar que, na prática, diversas cortes a reconhecem a julgam em conformidade a seus princípios, o que demonstra a necessidade de nos determos sobre o tema.

Ademais, salta aos olhos o fato de que mesmo os críticos mais ferrenhos da teoria reconhecem a necessidade de intervenção em mercados tendentes à monopolização, em casos graves de abuso de direitos de propriedade intelectual e de posição dominante – questões que têm estado em pauta com grande frequência.

No Brasil, a existência de dispositivos legais que condenam abusos de direitos de propriedade intelectual, tanto na legislação específica quanto na antitruste, demonstra que a acalorada discussão norte-americana sobre a aplicabilidade ou não da doutrina das *essential facilities* à propriedade intelectual não tem interesse prático por aqui. A disciplina legal é coerente com o princípio da função social da propriedade, e se coaduna com os preceitos da teoria analisada; tanto que os órgãos julgadores comumente analisam os requisitos quando se tem um caso que evidentemente trata de *essential facilities*.

Por fim, a vertente das *standard essential patents* levanta uma discussão imprescindível nos dias de hoje, em que a dependência da tecnologia de ponta alcançou um nível nunca antes visto. A necessidade de se estabelecer contato e trocar informações em tempo real coloca as patentes de tecnologia da informação em posição de destaque, já que restrições ao uso de determinados componentes poderiam comprometer seriamente grupos de usuários que os utilizem. Não sendo possível imaginar a vida atual sem o uso de tais tecnologias, a análise cuidadosa dos casos pelos tribunais se faz ainda mais necessária, de forma a evitar fechamento de mercado e, em último caso, comprometimento do bem-estar da sociedade.

O caráter delicado e complexo das SEP – no meio do caminho entre direito concorrencial e propriedade intelectual, como já se afirmou – dá margem a uma variedade de condutas abusivas e tentativas de fraude, e os casos analisados não fogem à regra. Pelo contrário, trazem à tona as questões intrincadas que permeiam o tema, levando a brigas judiciais milionárias, mas corriqueiras. A dimensão econômica desses embates e a importância vital das novas tecnologias para o mundo globalizado justificam análises detalhadas do tema pelas autoridades antitruste, e demandam atenção, pois o rápido desenvolvimento de novos componentes levanta questões antes nem vislumbradas e torna outras irrelevantes.

Procurou-se defender, ao longo desse estudo, a necessidade de se fugir a respostas peremptórias sobre os conflitos de direitos em questão, tanto porque o caso concreto demanda

análises mais ponderadas, quanto porque o que se reputa correto e pertinente hoje pode logo restar obsoleto. Os próprios casos analisados bem demonstram o descabimento da aplicação de uma ideia dicotômica fechada: Apple, Samsung e Motorola são ora condenados, ora respaldados pelos tribunais em suas litigâncias, a depender de aspectos sutis que tornam cada caso único.

Disso se vê que não há solução mágica para os impasses entre direitos de propriedade intelectual e a necessidade de se impor o licenciamento. A função social da propriedade, a livre iniciativa, a geração de eficiências e o bem-estar comunitário são balizas que orientam o trabalho do julgador, ao demonstrar fins a serem perseguidos. Afinal, essa é também a função das tecnologias: gerar eficiência e bem-estar.

7. Referências bibliográficas

ALEXANDRE, Letícia Frazão. A doutrina das *essential facilities* no direito concorrencial brasileiro. Revista do IBRAC, São Paulo, v. 12, nº2, pp. 205-241, 2005.

AREEDA, Philip. Essential Facilities: An Epithet In Need Of Limiting Principles. *Antitrust Law Journal*, v. 58, nº 3, DEVELOPMENTS: 1989, pp. 841-853.

DOMINGUES, Juliana de Oliveira; GABAN, Eduardo Molan. *Direito Antitruste*. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

FARREL, Joseph; HAYES, John; SHAPIRO, Carl; SULLIVAN, Theresa. Standard setting, patents and hold up. *Antitrust Law Journal*. nº 3, 2007, v. 74. P. 603/670.

GONÇALVES, Priscila Brolio. A obrigatoriedade de contratar como sanção fundada no direito concorrencial brasileiro. 2008. 341 p. Tese (doutorado) – Universidade de São Paulo.

HOOKS, Jonathan; PATERSON, Donna; PITOFSKY, Robert. The essential facilities doctrine under U.S. antitrust law. *Antitrust Law Journal*. Vol. 70, 2002, pp. 443-462.

HOVENKAMP, Herbert. *Federal Antitrust Policy*. 3rd. edition. Iowa: Thomson West, 2005.

KUBRUSLY, Claudia Tosin. Análise da recusa de licenciar no âmbito do direito antitruste. Direito concorrencial e regulação econômica. Egon Bockmann Moreira e Paulo Todescan Lessa Mattos (coord.). Belo Horizonte: Fórum, 2010.

LIANOS, Ioannis; DREYFUSS, Rochelle. New Challenges in the Intersection of Intellectual Property Rights with Competition Law - A View from Europe and the United States. CLES Working Paper Series. Abr/2013.

LIMA, Edilson Vitorelli Diniz. A doutrina das estruturas essenciais e a defesa da concorrência no Brasil. Revista do IBRAC, São Paulo, v. 12, nº2, pp. 75-99, 2005.

LIPSKY, Abbot; SIDAK, Gregory. Essential facilities. *Stanford Law Review*, v. 51, nº 5, pp. 1187-1249, maio/99. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.205668>.

SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito concorrencial – as condutas*. São Paulo: Malheiros, 2007.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE; FEDERAL TRADE COMMISSION. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*. 1995.