

Essential facility doctrine e a propriedade intelectual: a imposição do compartilhamento de padrões tecnológicos essenciais frente aos direitos de exclusividade do inventor

Caroline Ferreira Feijó Machado¹

RESUMO

O presente trabalho tem por escopo analisar a relação existente entre a *essential facility doctrine* e a propriedade intelectual, de forma a demonstrar as consequências decorrentes da obrigação do compartilhamento dos padrões tecnológicos essenciais e seus impactos ao inventor, que abre mão da sua exclusividade, e à sociedade, que acaba sendo beneficiada com esse aumento da concorrência. Para isso, analisa-se os requisitos da referida doutrina e a nota técnica apreciada pela Superintendência Geral do CADE acerca do tema: TCT X Ericsson.

Palavras-chave: *essential facilities*; propriedade intelectual; padrões tecnológicos; compartilhamento.

¹ Bacharel em Direito, EAB/IDP- Instituto de Direito Público.

Sumário: 1. Introdução; 2. Essential facility doctrine: requisitos; 3. Essential facility e propriedade intelectual; 3.1- Obrigação de compartilhamento e a conduta free rider; 4. Nota técnica apreciada pelo CADE: TCT X Ericsson; 5. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o artigo 170, inciso IV da Constituição Federal, a ordem econômica deve observar o princípio da livre concorrência, este preceitua que a concorrência não pode ser cerceada por agentes econômicos com poder de mercado, ou seja, agentes com capacidade de influenciar de forma determinante níveis de oferta, preços, o modo de atuação daquele mercado e outras variáveis relevantes, de maneira diversa da que ocorreria se a concorrência estivesse presente naquele mercado.

Assim, infere-se que a regra no Brasil é que as empresas possuem liberdade para decidir com quem manter relações comerciais. Todavia, esse princípio não é absoluto, podendo ser restringindo através da doutrina das *essential facilities*.

Calixto Salomão Filho (2008) traz como um dos princípios gerais da regulação o princípio da difusão do conhecimento econômico, que tem como desdobramento o princípio do acesso necessário.

O princípio do acesso necessário é aplicável na relação entre concorrentes, quando ocorre recusa de contratar, ou seja, é uma obrigação negativa, impondo sanções àqueles que se negam a contratar de maneira injustificada, no entanto, essa obrigação pode ser estendida para uma obrigação ativa de contratar através da teoria das “*essential facilities*”, que fornece as bases para o desenvolvimento de uma disciplina regulatória.

A doutrina das *essential facilities*, se enquadra no tema recusa de vender ou recusa de contratar, que é uma das espécies de condutas unilaterais, prevista na lei 12529/11, artigo 36, XI e XII. Insta ressaltar, que nas condutas unilaterais, também chamadas de condutas por efeitos, a ilicitude decorre da potencialidade anticompetitiva dos efeitos da conduta que, a priori, é lícita, e por isso, são analisadas pela regra da razão, a qual demanda a demonstração de que esses efeitos foram, de fato, alcançados.

De modo geral, presume-se que a recusa de contratar é prática normal de mercado, integrante da liberdade de iniciativa dos players. Contudo, quando se passa em uma estrutura verticalizada envolvendo agente econômico que detenha posição dominante, a recusa de contratar ou de

vender pode gerar efeitos anticoncorrenciais. (GABAN, DOMINGUES, 2012, p. 144)

Assim, ocorrerá a aplicação da *essential facility doctrine*, impondo a obrigação de compartilhamento quando estivermos diante de uma conduta de recusa de vender ou contratar que configure uma prática anticoncorrencial, ou seja, quando esta prática configurar uma tentativa de dominação de mercado ou de eliminação da concorrência, visando ou não o monopólio.

Inicialmente, a mencionada doutrina estava atrelada a infraestruturas físicas, entretanto, também passou a ser aplicada para outros casos, como do ponto de vista intelectual e inventivo, o que preceitua Calixto Salomão (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* (...).

Destarte, pode ser utilizada quando se tratar também de propriedade intelectual, que é conceituada por Eduardo Lycurgo Leite (2004, p. 22) como

(...) o direito do ser humano sobre as suas criações intelectuais, ou seja, sobre as suas invenções, textos, desenhos, expressão criativa, etc., ou seja, o direito do indivíduo sobre as criações do seu intelecto (obras). Sob o termo propriedade intelectual, estão compreendidas todas as regras tendentes à proteção dos direitos de propriedade industrial, dos direitos autorais e do *know how*.

A partir das questões tratadas acima, o presente artigo tem por objetivo demonstrar a aplicação da *essential facility doctrine* aos casos ligados a propriedade intelectual, analisando em que medida a referida doutrina, ao impor o compartilhamento dos padrões tecnológicos essenciais, é prejudicial aos inventores que tem seus direitos resguardados através da propriedade intelectual. Trabalha-se com a hipótese de que o compartilhamento das estruturas essenciais beneficia a sociedade, mas prejudica os inventores, que abrem mão de sua exclusividade, diminuindo, assim, a auferição de lucro.

Com esse escopo, o trabalho será estruturado da seguinte forma: i) uma abordagem sobre as características necessárias para a aplicação da *essential facility doctrine*; ii) exposição sobre a relação entre as *essential facilities* e a propriedade

intelectual; ii.1) análise da obrigação de compartilhamento e o problema do *free rider*;
iii) a apreciação da nota técnica julgada pelo CADE a respeito do caso TCT vs. Ericsson.

2. ESSENTIAL FACILITY DOCTRINE: REQUISITOS

A doutrina das “*essential facilities*” é utilizada nos casos que configuram o chamado monopólio natural, isto é, quando a exploração de uma mesma atividade econômica não pode ser desenvolvida por mais de um agente, pois a maximização de resultados e a plena eficiência alocativa só serão alcançadas quando a exploração dessas atividades se der em regime de exclusividade.

E nesse contexto, visando diminuir o efeito negativo dos monopólios naturais, a doutrina das *essential facilities* impõe a obrigação de compartilhamento das chamadas infraestruturas essenciais, todavia, para que essa teoria seja aplicada, devem estar presentes quatro requisitos trazidos por Calixto (2008, p.67):

Em primeiro lugar, é preciso que exista o controle de um bem fundamental para a concorrência. Também deve haver impossibilidade de prática e/ou econômica de duplicação do referido bem (e aqui entram as considerações- sobretudo econômicas- relativas aos monopólios naturais). Terceiro requisito óbvio é o da negativa do uso do bem fundamental. Finalmente, é preciso que haja possibilidade física e técnica de fornecer a interconexão.

Entretanto, a Corte Europeia de Justiça, ao julgar o caso Bronner, estabeleceu dois passos para se identificar a necessidade de aplicação da *essential facility doctrine*, primeiramente deve restar caracterizada que para além de uma posição dominante de mercado, o agente domina injustificadamente uma estrutura que seu concorrente não tem condições de duplicar, inviabilizando, assim, a competição; e ademais, deve-se verificar se o controle dessa estrutura possui mais probabilidade de levar à monopolização do mercado downstream. Podendo-se ainda adicionar um terceiro requisito, que é a ausência de justificativa objetiva para a recusa do produto ou serviço.

Enquanto nos Estados Unidos, A Suprema Corte Americana aplica essa doutrina nos casos em que considera que houve violação ao Sherman Act por haver negativa de acesso ao insumo essencial aos rivais. Ao encontro dessa aplicação, Hovenkamp (2016, p. 413) preceitua que

most of the things found by courts to be essential facilities have fallen into one of three classifications: (1) natural monopolies or joint venture arrangements subject to significant economies of scale; (2) structures, plants or other valuable productive assets that were created as part of regulatory regime, whether or not they are properly natural monopolies;

or (3) structures that are owned by the government and whose creation or maintenance is subsidized. What all these structures have in common is that those who do not.

Dessa forma, podemos inferir que a aplicação dos requisitos e da própria teoria em questão, ocorre de maneira distinta em cada jurisdição, visto que há liberdade para abordá-la de maneira específica, no entanto, podemos citar quatro elementos básicos para que haja a configuração de uma conduta como *essential facility*, são eles: a) controle de infra-estrutura essencial por um monopolista; b) impossibilidade de um concorrente duplicar, de modo fático ou razoável, a infraestrutura; c) recusa de acesso a um concorrente; d) o acesso a terceiros é tecnicamente possível.

Outrossim, deve-se analisar se o remédio imposto pela autoridade antitruste, que enseja a obrigação de compartilhamento, está promovendo o efeito esperado, que é permitir o acesso de concorrentes a infraestruturas essenciais, visto que mesmo permitindo o acesso aos seus rivais, o agente econômico poderia, em tese, cobrar um preço exacerbado, já que não há a necessidade de que o acesso seja fornecido em igualdade absoluta de condições, o que continuaria a inviabilizar a concorrência. Então, o preço cobrado deve ser razoável e as condições também, sob pena de continuar a ser enquadrado na recusa de acesso, continuando sujeito às sanções cabíveis a essa conduta anticoncorrencial.

Insta ressaltar, que a aplicação desse remédio demanda cautela e, sobretudo, ponderação, pois pode ser considerada uma intervenção excessiva e prejudicial caso não se observe todos os requisitos, gerando a invasão de liberdades do particular, de forma a tolher direitos ligados a princípios da ordem econômica, como a livre iniciativa do agente econômico.

3. ESSENTIAL FACILITY E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Uma vez que existem bens que são considerados de condição essencial para a produção de outros, e que não podem ser duplicados, seja por circunstâncias econômicas ou jurídicas, são os chamados bens de acesso necessário, isso justifica a obrigação de fornecimento das que detém a estrutura essencial aos demais concorrentes que necessitam desta para ingressar no mercado.

Como dito anteriormente, a doutrina das *essential facilities* se estende aos casos onde o bem em questão é ligado à propriedade intelectual, sendo assim, Isabela

Brockelmann Faria (2014, p.89) afirma que “ (...) 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”.

Dessa forma, via de regra, os detentores dessas *standard essential patents* devem licenciá-las de maneira razoável e em termos FRAND, sem cometer discriminação com os que usarão estes componentes imprescindíveis, de forma a possibilitar a utilização destes produtos. Do contrário, configuraria abuso de posição dominante, podendo gerar um monopólio por parte dos detentores dessa propriedade intelectual, prejudicando, assim, os consumidores.

Assim, pode-se vislumbrar que existe claro antagonismo entre o que preceitua os direitos de propriedade intelectual e a doutrina das *essential facilities*, uma vez que o primeiro visa proteger os direitos do inventor, enquanto o segundo impõe o compartilhamento destes.

Como já mencionado, o direito de propriedade intelectual visa proteger os criadores de alguma produção do intelecto humano, de forma a fomentar a pesquisa e o desenvolvimento. Este ramo do direito se divide em direito autoral, proteção *sui generis* e propriedade industrial. Este último será objeto do presente artigo, mais especificamente no que tange às patentes de invenção.

A propriedade industrial é regulamentada pela Lei nº 9.279/96 e abarca direito e obrigações ligados a bens intelectuais, assegurando ao detentor do direito a exclusividade quanto a fabricação do bem ou produto, além da comercialização, importação, uso, venda e cessão, como demonstra a tabela abaixo.

Propriedade Industrial				
Modalidade de Direito	Objeto de Projeção	Requisitos	Direito Assegurado ao Titular	Exemplos
Patente	Invenção ou modelo de utilidade que envolve novos produtos e/ou processos com aplicabilidade industrial	- Novidade - Atividade inventiva* - Aplicação industrial	Exclusividade de produzir, usar, vender e exportar no país onde a proteção foi concedida	Máquinas, equipamentos, produtos químicos, fármacos, compostos alimentares, processos de melhoramentos genéticos

Para tratarmos do impacto da *essential facility doctrine* nas *standard essential patents*, deve-se ter em mente o conceito de patente, que é trazido por Diana de Mello Jungmann (2010, p.27) como sendo

(...) um título de propriedade temporária concedidos pelo Estado, com base na Lei de Propriedade Industrial (LPI), àqueles que inventam novos produtos, processos ou fazem aperfeiçoamentos destinados à aplicação industrial. (...) Sua importância é fundamental, pois a concessão deste direito de exclusividade garante ao seu titular a possibilidade de retorno do investimento aplicado no desenvolvimento de novos produtos e processos industriais.

É imperioso esclarecer que para ser considerado patente, não basta que o inventor considere que aquele bem é uma invenção, mas sim que atenda aos requisitos trazidos pelo artigo 8º da Lei nº 9.279/96 (lei de propriedade industrial), que são novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Assim, o titular detém direitos sobre aquela *standard essential patent*, podendo utilizá-la da forma que achar melhor, podendo ceder ou não a sua exclusividade e cobrar ou não para isso. Entretanto, o direito de propriedade industrial não é absoluto, como infere-se do artigo 36, § 3º, inciso XIX da Lei nº 12.529/11, e é aqui que entra o conflito com a doutrina das *essential facilities*, pois está impõe que haja o compartilhamento das *standard essential patents*, ou seja, obriga o inventor a abrir mão de sua exclusividade em determinadas situações, tolhendo, assim, a liberdade que lhe foi conferida através da proteção da propriedade industrial. Então, o licenciamento será compulsório, não restando outra alternativa ao titular do direito, a não ser ceder os padrões.

Insta ressaltar que uma vez que os direitos de propriedade intelectual não são absolutos, eles podem sofrer limitações através da legislação antitruste, pois esta tem o dever de coibir comportamentos abusivos que prejudiquem a coletividade, porém, também não se pode coibir o direito do detentor sem um motivo justo e que vise o bem-social.

E é por esse motivo que a referida doutrina deve ser aplicada com o máximo de cautela, demandando a ponderação do aplicador, pois do contrário, pode ensejar o efeito inverso ao desejado, de forma a desestimular a invenção e a estimular comportamentos oportunistas, chamados de *free-rider*, que trataremos adiante.

Entretanto, é de extrema importância afirmar que o compartilhamento de padrões tecnológicos visa o bem social da coletividade, visto que aumenta a oferta desses produtos no mercado, permitindo, assim, um maior alcance e conseqüentemente a melhora na

qualidade destes devido ao aumento na concorrência. O que é demonstrado por Carvalho (2016, p.73)

A formação de padrões é amplamente favorável aos negócios dos detentores de patentes, fornecendo incentivos ainda mais atrativos à medida que garante o licenciamento das invenções em termos justos e aumenta em grande medida o alcance do mercado consumidor, compensando o risco que correm os titulares de direitos de exclusividade ao exporem suas invenções a um número maior de agentes (Lim, 2014). A criação de padrões tecnológicos é, vale notar, medida fomentadora da concorrência, tendo em vista que mitiga a força das chamadas *blocking patents*, patentes cuja difícil consecução através da negociação de licenciamento impede que agentes econômicos adentrem determinado mercado por não serem capazes de alcançar uma tecnologia (Shapiro, 2001).

Ademais, o conserto destes quando dão defeito, é facilitado, uma vez que os sistemas são interoperáveis. Então essa obrigação imposta pela *essential facility doctrine* vai beneficiar a sociedade, mesmo que restrinja a liberdade do inventor, que compartilhará suas infraestruturas essenciais mediante pagamento de royalties. Nesse sentido, Camara Junior e Torres (2015, p.1) afirmam que

Para que as patentes essenciais não se tornassem óbices a essa difusão tecnológica, cortes internacionais criaram regras limitando a cobrança a “royalties” a termos considerados justos, razoáveis e não discriminatórios - o termo FRAND – “fair, reasonable and non-discriminatory”, considerando que essas tecnologias, por serem padronizadas, deveriam ser utilizadas por todos. A exceção a essa regra seria na remota hipótese de uma empresa se recusar a pagar esses “royalties” razoáveis, hipótese em que o detentor da patente poderia promover ações inibitórias.

3.1. OBRIGAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO E A CONDUTA FREE RIDER

A conduta *free rider*, também conhecida como problema do carona, pode ser resumida como a obtenção de um benefício decorrente de um bem ou serviço, do qual se está usufruindo sem ter arcado com os custos gerados pela produção desse bem ou serviço, e é uma das preocupações dos inventores. Como enunciam Middleyon e Colston (2005, p. 102).

The essential facility doctrine is particularly relevant in industries such as telecommunications, energy and transport where involvement of the state has tended to create a monopoly. (...) The use of the essential

facility doctrine in these sectors has been relatively uncontroversial. Concern has arisen, however, in the private sphere as to the appropriateness of intervention and companies have expressed concern over the need to protect their investment and prevent competitors from taking a free ride.

Essa conduta é relevante no presente trabalho pois pode ser uma consequência da *essential facility doctrine*, ocorrendo quando oportunistas visarem obter vantagem sobre seus concorrentes por meio do acesso facilitado as infraestruturas essenciais. E essa é uma das razões pela qual o operador deve sobrepesar a aplicação da referida doutrina, de modo a evitar a monopolização, mas também a evitar a ocorrência de comportamentos parasitas. Nesse sentido, Salomão Filho (2006, p.14) afirma que

A proteção à invenção industrial serve, por outro lado, ao estímulo criativo. Impedindo o free-riding, ou seja, o aproveitamento por parte daquele que não investiu na pesquisa dos resultados dela advindos, estimula a pesquisa e o desenvolvimento individual. A repressão ao free-riding encontra, portanto, um fundamento eminentemente concorrencial.

Essa proteção ocorre para propiciar aos inventores que investiram, em muitos casos, considerável quantia monetária, além de seu tempo e esforços em algo inovador para a sociedade, possam, ao menos, reaver o dinheiro investido. Então, quando se impõe o compartilhamento deve-se analisar não só se o inventor está cumprindo o dever de ceder o seu bem exclusivo de forma razoável e não discriminatória, mas também se o beneficiado está agindo de boa-fé e se realmente não há possibilidade de duplicação da estrutura essencial.

Entretanto, o argumento de que não se deve compartilhar estruturas essenciais para evitar a conduta do free rider é fraco, visto que essa conduta só seria relevante se impedisse o inventor de recuperar o que foi investido na invenção do produto, o que, via de regra, não ocorre no Brasil. Nesse sentido, Calixto Salomão Filho (2006, p. 15) afirma que o free-riding

(...) só ocorreria se o investimento em pesquisa fosse realizado no Brasil, o que raramente ocorre. Realizado no exterior, só se poderia considerar o free-riding como relevante do ponto de vista concorrencial, caso não permitisse a recuperação dos investimentos. Sendo o investimento em tecnologia realizado normalmente pelas matrizes das empresas que aqui utilizam a tecnologia, a verificação da possibilidade de recuperação tem de ser realizada no mercado internacional. Mas mesmo que não o fosse, é difícil sustentar que a recuperação do investimento não ocorreria.

4. NOTA TÉCNICA APRECIADA PELO CADE: TCT X Ericsson

O único caso julgado pelo CADE até o presente momento, mais precisamente pela Superintendência-Geral deste, acerca do tema das patentes essenciais foi a nota técnica Nº 11/2015/CGAA1/SGA1/SG/CADE, que tem como procedimento preparatório o nº 08700.008409/2014-00.

Esta foi iniciada em 07/10/2014, tendo como representante a TCT MOBILE TELEFONES LTDA (TCT), que ingressou contra a TELEFONAKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON (Ericsson) alegando possíveis infrações à Ordem Econômica, devido ao abuso de posição dominante.

A representante entende ter havido abuso de posição dominante devido a ocorrência de abuso de propriedade industrial, negociação coercitiva e *sham litigation*. Uma vez que a Ericsson, titular das patentes brasileiras PI 9811615-0 e PI 9405405-3 que faziam parte do acordo internacional com o Instituto de Padrões de Telecomunicações Europeu, visando a implementar o padrão 3GPP no mercado de telefonia móvel, cedendo, assim, sua patente a padrão tecnológico internacional.

A Representante entende que uma vez que a Ericsson cedeu sua patente, ela deveria apenas receber os royalties razoáveis e não discriminatórios decorrentes da utilização desta por concorrentes, não podendo interferir no seu uso. Logo, não deveria ajuizar ações visando a coagi-la a firmar contrato de licença para uso de tecnologia desenvolvida pela Ericsson. Ademais, afirma que apenas utiliza a tecnologia da Ericsson de maneira indireta e que a Representada estava buscando limitar a concorrência, o que não pode ser feito, pois essas patentes visam a harmonização de tecnologias e a facilitação do acesso ao mercado de certos produtos, de forma a reduzir o preço pago pelos consumidores finais.

Em resposta as acusações da TCT, a Representada alegou que essa ação seria uma manobra da Representante para adiar o pagamento dos royalties que devem ser pagos para se utilizar a patente, obtendo, assim, vantagem sobre os demais concorrentes que realizam o pagamento. Esclarece ainda, que uma vez que suas patentes são necessárias para o padrão 3GPP, todos os produtos que utilizem esse padrão, estão utilizando a tecnologia da Ericsson e devem pagar por isso.

Em réplica, a Representante afirma que a Ericsson apenas visa a diminuição da concorrência ao tentar excluí-la do mercado, visto que ela já recebe os royalties em contraprestação a tecnologia 3GPP, que são pagos pelas empresas QUALCOMM e

MEDIATEK, das quais a TCT compra o *chipset* que utiliza. Assim, se a Requerente também pagasse os royalties, a Requerida estaria recebendo duas vezes por ceder a patente. Ademais, alegou subsidiariamente que caso o pagamento de royalties fosse de fato devido, deveriam ser negociados em termos FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory), já que a tecnologia foi cedida ao Instituto de Padrões de Telecomunicações Europeu.

É imperioso esclarecer que ambas as partes afirmam já haver prévia negociação de termos e valores para licenciamento das patentes que são de propriedade da Requerida, visando solucionar o problema.

Como várias ações já foram ajuizadas alegando a quebra das patentes já mencionadas e visando a retirada dos produtos que a utilizaram do mercado, além de indenização pela infração da patente, segue abaixo lista com a relação das ações judiciais relativas a esse tema.

DATA DE INTERPOSIÇÃO/AUTORIA	PROCESSO Nº	FORO	OBJETO
19.8.2012 Parte autora: ERICSSON	0373121- 63.2012.8.19.0001	2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro	Patente PI9811615-0: infração pelo telefone celular da TCT modelo <u>Alcatel One Touch M900</u>
29.11.2012 Parte autora: ERICSSON	0489343- 17.2012.8.19.0001	2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro	Patente PI9405405-3: infração pelo telefone celular da TCT modelo <u>Alcatel One Touch M900</u> .
09.06.2014 Parte autora: ERICSSON A TCT apresentou reconvenção em 13.08.2014	0197160- 40.2014.8.19.0001	2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro	Patente PI9811615-0: infração pelos telefones celulares da TCT modelos <u>Alcatel One Touch Idol</u> , <u>Alcatel One Touch MPop</u> , <u>Alcatel One Touch Pixi</u> e <u>Alcatel One Touch Fire</u> ; e no tablet modelo <u>Alcatel One Touch EvoZ</u> . Em reconvenção, a TCT argumenta que tutelas inibitórias não são cabíveis em casos envolvendo SEPs, e requer que a ERICSSON seja condenada a indenizar a TCT por danos morais e materiais.
19.12.2014 Parte autora: ERICSSON	0005896- 94.2015.8.19.0001	2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro	Patente PI9811615-0: infração pelos telefones celulares da TCT modelos <u>Alcatel One Touch Pop C5</u> , <u>Alcatel One Touch Pop C3</u> ,
A TCT apresentou reconvenção em 11.03.2015			<u>Alcatel One Touch Pop C1</u> e <u>Alcatel One Touch Mini</u> . Em reconvenção, a TCT argumenta que tutelas inibitórias não são cabíveis em casos envolvendo SEPs, e requer que a ERICSSON seja condenada a indenizar a TCT por danos morais e materiais.
15.01.2015 Parte autora: TCT	0006532- 93.2015.4.02.5101	31ª Vara Federal do Rio de Janeiro	Busca obter declaração judicial de que a inserção das tecnologias protegidas pelas patentes PI 9811615-0 e PI 9405405-3 no standard 3GPP/WCDMA implica, automaticamente, direitos restritos sobre tais patentes, de modo que o titular da patente não pode pleitear tutela liminar ou final para cessação da infração por terceiros, restando-lhe apenas o direito de cobrar royalties

Ao analisar o caso, entendeu-se que que o argumento utilizado pela Representante de que seu contrato firmado com a QUALCOMM não especifica o sublicenciamento das patentes em discussão e que como as demais concorrentes realizam a contraprestação para

utilizar as patentes, seria razoável o pagamento pela TCT. Ademais, ambas não são mais concorrentes no mercado de telefonia móvel, o que torna a tese apresentada pela TCT prejudicada, pois eliminá-la do mercado não seria benéfico para a Representada, uma vez que esta apenas atua na área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, sendo mais vantajoso para a Ericsson ceder suas patentes à Representante mediante recebimento de royalties.

Portanto, pediu-se o arquivamento deste procedimento preparatório com base na falta de indícios que caracterizassem a infração à ordem econômica, visto que não ocorreu impacto anticoncorrencial no mercado, mas apenas na relação privada entre as partes, o que não é objeto de tutela da defesa da concorrência. Sem prejuízo de investigação futura que por ventura venha a ser realizada.

5. CONCLUSÃO

A partir do presente artigo, pode-se inferir a importância da *essential facility doctrine* nos dias atuais, principalmente no que tange aos padrões tecnológicos essenciais, visto que esta beneficia, sobretudo, a sociedade, que é a finalidade maior da ordem econômica.

Como visto, não há mais divergência quanto a aplicação da referida doutrina, basta que se preencha os requisitos e que se pondere a real necessidade de compartilhamento da infraestrutura essencial, por não haver possibilidade de duplicação do sistema. Deve-se ainda, analisar se o compartilhamento está ocorrendo em termos FRAND, permitindo, de fato, a concorrência.

Ademais, é evidente o conflito existente entre os direitos de propriedade intelectual, que visam proteger a exclusividade do inventor, que pode gerenciar sua patente da forma que desejar, e a doutrina das *essential facilities*, que preza exatamente o contrário, uma vez que obriga o titular da patente a abrir mão dos seus direitos de exclusividade e cedê-las a seus concorrentes.

Entretanto, esse compartilhamento ocorre mediante o pagamento de royalties, então o titular não sai tão prejudicado, pois apesar de agora possuir concorrentes que possuem o mesmo padrão que ele, ocorre o aumento do alcance do produto no mercado consumidor.

Dessa forma, não necessariamente ocorre a diminuição da auferição de lucro por parte do titular da patente, pois além de receber os royalties de seus concorrentes, seu produto ainda passa a ter maior visibilidade no mercado. Destarte, é inegável que a obrigação de compartilhamento beneficia a sociedade, pois propicia maior concorrência, o que, em regra, gera a diminuição do preço dos produtos e o aumento da qualidade destes.

É imperioso esclarecer, ainda, que a conduta do *free rider* só seria relevante se o inventor não conseguisse recuperar o que investiu, o que, via de regra, não ocorre. Dessa forma, essa conduta não se mostra um empecilho a aplicação da *essential facility doctrine*.

Quanto ao caso TCT vs. Ericsson, entendeu-se pelo arquivamento do procedimento preparatório por falta de indícios suficientes para caracterizar infração à ordem econômica. Assim, tem-se que não basta que o efeito anticoncorrencial atinja apenas as empresas, para caracterizar infração à ordem econômica é necessário que a conduta praticada por uma das empresas tenha o condão de atingir o mercado.

Ante o exposto, refuta-se parcialmente a hipótese, pois é certo que a sociedade é beneficiada, todavia, não se pode afirmar que o titular do direito terá menos lucro devido a imposição de compartilhamento.

Assim, entendo ser de grande valia a utilização da presente teoria, quando preenchidos os requisitos necessários a sua aplicação, nos casos que envolvem propriedade industrial, pois, como demonstrando, além do flagrante benefício a sociedade, também pode-se gerar benesses aos inventores, apesar destes abrirem mão de seus direitos de exclusividade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CADE. **Nota técnica Nº 11/2015/CGAA1/SGA1/SG/CADE**. Disponível em: <http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?sHdR8Y4INVi4_DPNHUWpIR3Ibf-wDyXcmKJUse0--sX_pLntjzi2L3DxVFHTi24xZQZ-GF7kOepeOtkCJbEpcw>. Acesso em 15 de novembro de 2017.

CADE. **Perguntas gerais sobre defesa da concorrência**. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/servicos/perguntas-frequentes/perguntas-gerais-sobre-defesa-da-concorrenca>>. Acesso em 26 de outubro de 2017.

CAMARA JUNIOR, Eduardo da Gama e TORRES, Rodrigo de Assis. **Tecnologias padronizadas e patentes essenciais colocam a Justiça norte americana em sintonia com a Justiça brasileira**. Gazeta do Povo- Paraná, 2015. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=962&pp=1&pi=2>. Acesso em 16 de novembro de 2017.

CARVALHO, Angelo Gamba Prata de. **As patentes essenciais a padrões tecnológicos no direito brasileiro**. (CPR LATAM Conference, Mexico, June 22-23rd, 2016 in conjunction with CLT2016, June 20-23rd, 2016)

COLSTON, Catherine; MIDDLETON, Kirsty. **Modern Intellectual Property Law**. 2ed. Routledge-Cavendish, 2005.

CORDEIRO, Alexandre. **Essential facility doctrine**. Disponível em: <<https://jota.info/colunas/doutrina-antitruste/essential-facility-doctrine-17022017>>. Acesso em 26 de outubro de 2017.

FARIA, Isabela Brockelmann. **Considerações sobre essential facilities e standard essential patents nas guerras de patentes**. RDC, Vol. 2, nº 1, 2014.

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

HOVENKAMP, Herbert. **Federal antitrust policy: the law of competition and its practice**. 5 ed. ST.Paul, MN: West Academic Publishing, 2016.

JUNGMANN, Diana de Mello. **A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário** /Diana de Mello Jungmann, Esther Aquemi Bonetti. – Brasília: IEL, 2010. 125 p.: il. ISBN 978-85-87257-49-9.

LEITE, Eduardo Lycurgo. **Direito de Autor**. Brasília: Brasília Jurídica, 2004.

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

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito concorrencial**. São Paulo: Malheiros, 2013.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito industrial, direito concorrencial e interesse público**. Revista CEJ, Brasília, n.35, p. 12-19, out./dez. 2006

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Regulação da atividade econômica** – princípios e fundamentos jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2008.

UNIOESTE. **O que é propriedade intelectual?** Disponível em:
<<http://200.201.88.180/nit/index.php/propriedade-intelectual/o-que-e-propriedade-intelectual>> Acesso em 12 de novembro de 2017.