

Patentes, padrões técnicos e Ofertas de licença FRAND em direito brasileiro

Denis Borges Barbosa (abril de 2014)

Da criação coletiva de padrões técnicos, e normas técnicas	2
Da exclusiva de patentes e do padrão acolhido pelo mercado	3
Dos <i>pools</i> de patentes	5
O <i>pool</i> e quem não pode participar dele	6
A oferta pública de licenças FRAND	8
Da oferta de licença equitativa no direito brasileiro	10
STJ: quem não cumpre os termos da licença viola a exclusiva.....	12

Num fenômeno muito típico de *economias de redes*¹, é frequente hoje que agentes econômicos distintos se reúnam para criar padrões tecnológicos comuns, que em certos casos possibilitam a criação de *novos mercados*.

Assim, estabelecem-se entre múltiplas empresas, em diferentes fases do sistema de produção e circulação, condições para que produtos e serviços se integrem e complementem nos chamados *padrões de interoperabilidade*²: assim ocorreu no DVDs, nos sistema de celulares, e em inúmeros outros casos³.

Num DVD, ou num celular, o fato de que haja múltiplos aparelhos que executem o padrão, e que haja portabilidade e ubiquidade das soluções técnicas, pode aumentar a utilidade de tal bem para cada usuário. A criação de padrões de compatibilidade propicia esse ambiente.

1 São redes (network), para efeitos dessa noção, os contextos em que a utilidade que um utilizador deriva de consumo do bem aumenta com o número de outros consumidores do mesmo bem, conforme KATZ, Michael L.; e SHAPIRO, Carl: Network Externalities, Competition, and Compatibility, The American Economic Review, Vol. 75, No. 3. (Jun., 1985), pp. 424-440. Como nota PARK, p. 9: “por exemplo, o valor de estar conectado a uma rede telefônica aumenta na proporção direta em que o número de participantes da rede cresce, eis que cada participante adicional cria efeitos positivos de rede para todos demais participantes”.

2 "(...) so-called "interoperability standards" enable products and services offered by different vendors to work together invisibly to the consumer (e.g., WiFi, USB, and the pervasive 3G and 4G telecommunications standards).CONTRERAS, Jorge L., SO THAT'S WHAT "RAND" MEANS?: A Brief Report on the Findings of Fact and Conclusions of Law in Microsoft v. Motorola. Apr 27, 2013. <http://patentlyo.com/patent/2013/so-thats-what-rand-means-a-brief-report-on-the-findings-of-fact-and-conclusions-of-law-in-microsoft-v-motorola.html>.

3 Vide PARK, p. 1, definindo o mercado de rede: neles os consumidores adquirem não um produto singular, mas um sistema, que é composto de vários produtos compatíveis.

Da criação coletiva de padrões técnicos, e normas técnicas

Falamos aqui, sem engano, de um instrumento de tecnologia, que tem sido objeto de algum estudo jurídico no capítulo da normalização técnica⁴. Como diz Fabíola Zibetti⁵:

(...) ao buscar promover o uso de tecnologias de elevada qualidade e eficiência e ambientalmente amigáveis, a normalização é considerada um instrumento fundamental para combater muitos desafios colocados à sociedade global e promover a inovação, a transferência de tecnologia e o desenvolvimento sustentável das nações. Ademais, com o crescente grau de interdependência econômica mundial, a relevância da normalização técnica para o comércio internacional também aumentou consideravelmente. Por estimular a adoção de padrões tecnológicos comuns nos diversos países, constitui um grande facilitador do fluxo internacional de bens, serviços, investimentos e tecnologias.

Ainda que se possam claramente distinguir os *regulamentos técnicos*, normas tornadas *obrigatórias* pela autoridade pública (no caso brasileiro, o INMETRO e os demais órgãos do seu sistema) e as demais, aquelas eleitas pelos agentes econômicos como instrumento de cooperação, em ambos os casos há uma elaboração coletiva e que visa o *consenso*, resultando num corpo normativo transindividual.

Essas atividades *voluntárias* e coletivas, na prática internacional, se fazem em organismos específicos, públicos ou privados, mais frequentemente tendo essa última característica. São elas organizações de criação de padrões técnicos, aqui designados como *Organizações* (ou SSO, para pacificar-nos com a nomenclatura internacional). Exemplo nacional delas é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)⁶.

4 Da complexa nomenclatura para designar o fenômeno que descrevemos, optamos neste estudo adotar a expressão “padrão” para traduzir a voz inglesa standard, como um genérico do qual “norma técnica”, “especificações técnicas”, “códigos de prática”, “regulamentos técnicos” (que são as normas impostas coativamente por uma autoridade), etc., são espécies; o padrão seria o documento aprovado por organismo reconhecido, gerado por consenso, baseado em regras reconhecidas de tecnologia, e disponível ao público (ZIBETTI). PARK, porém, p. 8, nota que não é menos padrão o implantado por um só agente econômico, mesmo fora de SSOs, oferecendo como definição de padrão “o conjunto de especificações técnicas ao qual se vincula um produtor, seja tacitamente, seja como resultado de um acordo formal”.

5 ZIBETTI, Fabíola Wüst, Relação entre normalização técnica e propriedade intelectual no ordenamento jurídico do comércio internacional. Tese apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como requisito parcial para obtenção de título de Doutor em Direito, 2012..

6 Segundo a informação oficial do INMETRO: “A área de normalização no Sinmetro está sob a responsabilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que tem autoridade para acreditar Organismos de Normalização Setoriais (ONS) para o desempenho dessas tarefas. A ABNT é uma organização não governamental, mantida com recursos da contribuição dos seus associados e do Governo Federal. A ABNT representa o Brasil na ISO/IEC e nos foros regionais de normalização, auxiliada por entidades governamentais e privadas. A ABNT tem participação em vários comitês técnicos, como o ISO TC 176 (qualidade), ISO TC 207 (meio ambiente) e ISO/CASCO, além do ISO/TMB (Technical Management Board)”. Encontrado em <http://www.inmetro.gov.br/inmetro/sinmetro.asp>, visitado em 8/4/2014.

Ainda que - a nosso ver - equivocadamente, enfatizou recentemente o TJSP a natureza coletiva⁷ e transparente dessa atividade de cooperação técnica:

Contudo, parece evidente que a atividade de coordenação e supervisão do processo de elaboração das normas técnicas, não possui o caráter privado sustentado pela autora. Pelo contrário, o objetivo da elaboração de um grupo de normas gerenciadoras da vida em sociedade, tem objetivo manifestamente público, posto que visa a regulamentação organizada e específica do sistema empresarial, técnico, científico e ambiental em nosso país.

Interessante verificar a forma como tais normas são editadas, mediante a reunião de comissões de estudos diversificados e elaborados por técnicos e conhecedores da matéria normatizada, tudo a reforçar o entendimento de se tratam de normas de abrangência coletiva e de força obrigatória, sendo até mesmo expressamente adotadas como parâmetro pelas legislações vigentes, como, por exemplo, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

TJSP, AC 9220380-29.2008.8.26.0000,10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Coelho Mendes, 11 de março de 2014.

E ainda mais recente, indicando como a questão em análise é plenamente suscetível de resolução judicial:

"IV. O procedimento de elaboração das normas técnicas no âmbito da ABNT é marcado pela participação de especialistas da área abrangida, que utilizarão os conhecimentos técnicos disponíveis no mercado para responder à demanda de normalização voluntária."

TRF3, AC 0010071-65.2006.4.03.6100/SP 2006.61.00.010071-0/SP, 5ª TURMA, Des. Antonio Cedenho, 2 de abril de 2014.

Assim, cooperativamente, agentes econômicos e entes técnicos públicos e privados elaboram, como *obra técnica coletiva*, especificações, padrões e normas técnicas, para permitir que, sem prejuízo da liberdade de iniciativa e de competição, se exerça a *economia de redes*, em que estamos vivendo.

Da exclusiva de patentes e do padrão acolhido pelo mercado

O que se consensua é um padrão *técnico*, prestações tecnológicas que vários agentes econômicos têm de praticar em comum, ou fazendo interface, para se obter o resultado típico da economia de redes. Para que o DVD comprado na

⁷ Declinando o fato de que é patrono da ação sócio deste parecerista, entendo que a atividade é coletiva a transparente, não necessariamente pública, coisa que ocorre tão-somente quando o resultado da atividade é acolhido pelo poder público e feito coativo através de um regulamento técnico. Nosso entendimento quanto ao objeto da decisão do TJSP está consignado em breve nota, Proteção das normas técnicas pela Propriedade Intelectual, intervenção no Seminário de Proteção das Normas e Padrões Técnicos, ocorrido em Brasília a 25 de junho de 2008, encontrada em <http://denisbarbosa.addr.com/abnt.pdf>.

Saraiva seja usado num sem-número de aparelhos fabricados por diferentes agentes econômicos, e que autôfalantes, conectores, e tudo mais funcionem de maneira que a tecnologia não seja aprisionada por um único agente econômico, é preciso fixar um *ambiente tecnológico coletivo*.

Conforme a complexidade do campo tecnológico, e a participação de numerosos agentes, não é incomum que um padrão se construa num campo coberto por dezenas, centenas, ou milhares de patentes, de titulares diversos.

As patentes, ou outros direitos, *essenciais* para desempenhar o padrão, devem ser cartografadas com toda precisão possível. Com a multiplicidade de fluxos de inovação que existe, com multifários agentes obtendo patentes, desenhos industriais, software, etc., para a elaboração desse padrão é costumeiro que os participantes do grupo que o elabora indiquem quais as *exclusivas essenciais* (tomando emprestado o indicador anglófono, “SEP”) para que o padrão funcione⁸.

Com efeito, para evitar que o padrão seja capturado por emboscada por qualquer participante do grupo, ou terceiro, muitos órgãos especializados em elaboração de padrões colocam em seus estatutos o dever de declarar quais dessas exclusivas se reputam essenciais para exercer o padrão⁹. Há, inclusive, instrumentos institucionais para confirmar a essencialidade desses títulos¹⁰.

8 "After discussing essentiality with industry members, we posit that there are three primary possible types of essentiality. A patent that is relevant to a standard may be viewed as essential in three main ways: 1) core essential, where the patent is technologically essential to a core function of the standard; 2) non-core essential, where the patent is technologically essential to an optional function of the standard; and 3) commercially essential, where the patent's claims cover an option that is not technologically essential to the standard, but other factors exist making the patent commercially essential. A standard may also discuss technologies covered by “nonessential” patents, where the patent claims of a single patent may describe one of several alternatives for implementing the core or non-core features described by the standard”. KESAN, Jay P. and HAYES, Carol M., FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments (February 28, 2013). 89 Indiana Law Journal, 231 (2014); Illinois Public Law Research Paper No. 13-31; Illinois Program in Law, Behavior and Social Science Paper No. LBSS13-21. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2226533> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2226533>

9 A declaração de essencialidade tem consequências favoráveis, como a de ter direito eventual a receber royalties, e desfavoráveis, que é a de dispor-se a licenciar os demais membros do pool. Se não há, por parte de quem declara, um compromisso inicial desse licenciamento, as Organizações costumam ter como política excluir o objeto da patente do padrão: busca-se então outra tecnologia. Vide ZIBETTI.

10 Vide em SILVA, Denise Freitas, Pools de patentes: impactos no interesse público e interface com problemas de qualidade do sistema de patentes (2012). Tese apresentada ao Corpo Docente do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciências, em Políticas Públicas Estratégias e Desenvolvimento. Orientador: Prof. Dr. Denis Borges Barbosa, 3.5 Análise de essencialidade e risco de inclusão de patentes não essenciais no pool: “A definição quanto à essencialidade e à validade das patentes contidas no pool é relevante uma vez que, na análise de pools associados ao estabelecimento de um padrão, é importante analisar se os royalties que o pool está cobrando para implementar um produto padronizado refletem um valor razoável para pacotes de licenciamento da tecnologia oferecida para implementar o padrão, antes do estabelecimento do mesmo. Caso contrário, pode ficar caracterizado um conluio para fixação de preços (CRANE, 2008, p.12)”.

Pois uma vez que um padrão se estabelece, e especialmente quando ele *cria* um mercado circunscrito pela tecnologia padronizada, há uma potencial *clausura tecnológica*¹¹, que os instrumentos de direito têm de tratar ativamente¹².

Dos *pools* de patentes

Uma vez estabelecido o padrão, para que os partícipes da elaboração possam *realizar* o padrão, sem o custo de transação de ter de negociar individualmente licenças de direitos recíprocas, é costumeiro, ainda que de forma alguma imposto por qualquer lei nacional ou norma supranacional, que se institua um *pool*¹³.

Um *pool* de patentes é:

(...) um acordo celebrado entre diversos detentores de patentes a fim de que essas sejam compartilhadas entre si ou para que esse portfólio de patentes sejam licenciados como um pacote para terceiros (Quint, 2008). De acordo com USPTO (2000) um *pool* é formado por dois ou mais titulares de patentes que licenciam suas patentes entre si ou para uma entidade administrativa especificamente criada para esse propósito. Eles muitas vezes são formados quando várias tecnologias patenteadas são necessárias para produzir um produto padronizado (USDOJ e FTC, 2007)¹⁴.

Assim, o participante X licencia a todos os membros do *pool* sua patente que permite um celular se comunicar com uma antena, o participante Y licencia a todos os demais a sua patente que melhora a recepção do sinal, e assim por diante. As tecnologias desenvolvidas pelos participantes se complementam, através de autorizações recíprocas.

A criação de tais padrões tecnológicos cooperativos pode ser, em tese, benéfica para a sociedade e a economia¹⁵. Mas essa reunião de titulares de

11 Em tema análogo, vide o projeto de pesquisa em curso de Maria Fernanda Hosken Viana, Aprisionamento tecnológico: uso da propriedade intelectual para legitimar controle de operações pós-venda Início: 2013. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Denis Borges Barbosa (Orientador).

12 "Once standards are broadly adopted, markets can become "locked-in" and switching to a different technology can be prohibitively costly. Because patent holders have the potential to block others from deploying technology covered by their patents after lock-in occurs, the industry associations that develop standards ("standards development organizations" or "SDOs") often require that companies participating in standards-development license patents that are essential to the standard to others on terms that are "reasonable and non-discriminatory" (RAND, also known as "FRAND" when the equally ambiguous term "fair" is added to the mix). CONTRERAS, op. cit.

13 "O estabelecimento de padrões é uma parte essencial do processo pelo qual novas tecnologias padronizadas são comercializadas (SHAPIRO 2001, p. 144). Pools de patentes são frequentemente formados por ocasião do estabelecimento de um padrão, como foi o caso das tecnologias MPEG-2, DVD e 3G". SILVA op. cit.

14 SILVA, op. cit.

15 Vide PARK, p. 21. O autor se refere ao aumento da informação técnica disponível, a diminuição de barreiras de entrada, inclusive pela divisão do custo de pesquisa e desenvolvimento; diminuição de custos de trocar de um padrão para outro através da publicação dos padrões técnicos; e, no caso de padrões não enclausurados, ou seja, com ofertas de licença, uma expansão do mercado pertinente, com possível aumento de competição.

direitos exclusivos, ajustando privadamente obrigações recíprocas, no tocante a um mercado que, muitas vezes, é *criado* a partir do ajuste, tem óbvias repercussões na economia¹⁶.

As repercussões ocorrem seja quanto o Direito Público da Concorrência¹⁷, seja quanto às políticas públicas nacionais ou internacionais, e nesse caso muito além do campo concorrencial: a política de telecomunicações, de inovação, e assim por diante.

Assim é que não só as autoridades de defesa da concorrência, e outros órgãos do estado, como entidades internacionais, têm seguidamente construído políticas públicas ou legislações específicas para tratar do assunto¹⁸.

O pool e quem não pode participar dele

Um dos grandes problemas dos *pools* de patentes, seguramente o maior deles, é que a junção colaborativa de um conjunto de agentes econômicos cujo interesse converge para um só mercado pode, quase sempre, excluir terceiros

16 Assim, se a criação dos padrões de interconexão pode ser, em si, um fator socialmente apreciável, é preciso avaliar separadamente os pools de patentes, que são um dos muitos instrumentos de se realizar um padrão. Assim, veja-se: “A formação de pools de patentes é considerada um benefício para sociedade sempre que reduza custos de transação e, dessa forma, seja capaz de viabilizar a introdução de produtos no mercado e/ou reduzir o custo final de produtos e serviços ao consumidor. Principalmente no estabelecimento de padrões, os pools de patentes têm sido amplamente usados e considerados de essencial importância. Outro benefício da formação de pools de patentes é que ela pode contribuir para que licenciados e licenciantes possam estar mais focados em seu core business. Shapiro (2001) ressalta que quando há cooperação, é mais provável que diversas empresas forneçam à indústria um produto padronizado enquanto que uma guerra de padrões pode levar a um único produto proprietário. Goldstein e Kearsey (2004, p. 477) ressaltam a redução não só nos custos de transação mas também nos custos de buscas.

Dentre os efeitos competitivos promovidos pela formação de pools, Iversen e outros (2006) ressaltam os seguintes:

- facilitar a qualquer empresa o acesso não discriminatório a licenças;
- integrar tecnologias complementares e acelerar o acesso à tecnologia;
- possibilidade de evitar posições de bloqueio envolvendo patentes;
- possibilidade de evitar os elevados custos de litígios por infração de direitos de patentes;
- potencial redução na taxa cumulativa de licença.

Adicionalmente ressalta-se que membros do pools de patentes podem oferecer licenciamento tipo "one-stop shopping" para as empresas que pretendem fabricar produtos utilizando tais patentes (USDOJ e FTC, 2007. p. 65 e Colangelo, 2004, p. 32). Na ausência de um pool de patentes, uma empresa teria que negociar licenças separadamente com cada um dos titulares de patentes essenciais (USPTO, 2000 e Colangelo, 2004, p. 32).” SILVA. Cit.

17 Até agora, todos os casos relativos a pools de patentes em padrões técnicos foram aprovados pelo CADE, tendo em vista a prévia aprovação do mesmo em órgão análogo estrangeiro. Por exemplo, o caso do pool 3C DVD no CADE, Averiguação preliminar nº 08012.001315/2007-21 de 31 de maio de 2009. Os outros casos de pools revistos pelo CADE são Averiguação Preliminar nº.0812.001315/2007-21, Representantes: Gradiente Eletrônica S.A. e Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia S.A. Representadas: Koninklijke Philips Electronics, N.V. e Philips do Brasil Ltda. Relator: Conselheiro Olavo Zago Chinaglia, 13 maio 2009; Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de Concentração no 08012.008810/2009-23, requerentes: Sony Corporation, Koninklijke Philips Electronics N.V., Panasonic Corporation, Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., Samsung Electronics Co. Ltd. e Cyberlink Corp., relator Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, 29 de junho de 2011.

18 Para um panorama mundial da questão, vide o estudo da American Academy, para o qual contribuimos. Sobre a presente política, ou falta de política brasileiro quanto à questão, vide o nosso texto específico, BARBOSA, Denis Borges, Intellectual Property and Standards in Brazil A study prepared on support of the “American Academy of Sciences” study on IP Management and Standard-Setting Processes, encontrado em http://sites.nationalacademies.org/xpedito/groups/pgasite/documents/webpage/pga_072297.pdf, visitado em 29/3/2014.

do benefício desse mercado. Os partícipes do *pool* usam o padrão, com base nas licenças recíprocas; mas aqueles que não contribuíram com suas patentes para fazer o padrão, estão aliçados não só do *pool*, mas frequentemente do mercado.

Foi o que notamos há 32 anos:

O “pooling” de patentes não é, por si só, uma prática abusiva; é, no entanto, uma das maneiras mais eficazes de controle de um mercado, quando os participantes do “pool” se voltam contra um “outsider”. O uso estratégico do sistema de patentes também pode dar a um titular isolado o domínio sobre um mercado, através das patentes de base, das patentes-guarda-chuva, das patentes-gargalo (cujas denominações bastam para descrever suas funções), do “fencing in” e “fencing off” (patentear todas os usos alternativos de um invento próprio, ou, no segundo caso, alheio)¹⁹.

Assim é que, seja por iniciativa própria, seja por intervenção das autoridades antitruste, as Organizações (SSO) têm frequentemente condicionado a consensuação de um padrão técnico ao estabelecimento de uma *oferta pública de licença* a todos interessados²⁰.

Ou seja, *quando existe tal regra*²¹, os detentores de patentes essenciais são estatutariamente obrigados a oferecer *ao público*, ou mais precisamente, aos competidores potenciais, o direito de usar as patentes necessárias para praticar o padrão. Mesmo àqueles que não tinham patentes essenciais a oferecer ao *pool*.

19 BARBOSA, Denis Borges, Know How e Poder Econômico, 1982. Universidade Gama Filho, UGF, Brasil. Orientador: Prof. Dr. Fabio Konder Comparato. Encontrada em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc>.

20 Narra ZIBETTI, p. 229 e seguintes: “Na década de 1970, as organizações internacionais de normalização já se preocupavam com os problemas que a propriedade intelectual, em especial as patentes, poderia ocasionar com sua incorporação nas normas técnicas. Em comunicação de maio de 1976, o Diretor do Comitê Consultivo Internacional de Telegrafia e Telefonia (CCITT), atual Setor de Normalização da ITU (ITU-T), manifestou sua preocupação a respeito do aumento do número de patentes relacionadas às técnicas e procedimentos em suas normas. Os casos que costumavam ser raros estavam naquele período estavam se tornando crescentes. Uma situação indesejável por ele indicada de forma ilustrativa seria um membro tomar a iniciativa subsequente de solicitar uma patente cujos detalhes refletissem os resultados diretos do trabalho dos grupos de estudos e comitês técnicos. Frente a esse cenário, reconhecendo os potenciais efeitos negativos da inclusão de patentes envolvidas em suas normas, naquele ano, o CCITT adotou informalmente um “código de práticas” em matéria de patentes, baseado nas regras de procedimento da ISO e da IEC de 1970.

Em 1987, uma Declaração sobre Política de Patentes da CCITT foi adotada com o objetivo de assegurar que as recomendações do Comitê, sua aplicação e uso estejam acessíveis em escala mundial. O documento recomendava evitar a inclusão de direitos exclusivos nas recomendações do Comitê. Em 1996, um Código de Prática sobre Patentes foi estabelecido pelo ITU-T (sucessor da CCITT).

Finalmente em 1999, foi oficialmente introduzido um Estatuto de Patentes na ITU. Esse estatuto sofreu algumas alterações no decorrer dos anos, até que, em 2007, a ITU juntamente com a ISO e a IEC adotaram em comum um Código de Boas Práticas em matéria de patentes. Dessa forma, as organizações alinharam suas práticas, sob a bandeira da Cooperação Internacional sobre Normas (WSC, em inglês), por meio de um enfoque harmonizado em relação à incorporação de patentes nas normas técnicas”. (Grifamos)

21 É importante que fique claro que as diferentes Organizações mantêm regras diversas, e muitas vezes com alternativas. Assim, não se tem em todos os casos um regime uniforme. Vide ZIBETTI, p. 230 e seguintes.

A oferta pública de licenças FRAND

O conceito de tais ofertas públicas de licença é que, em condições *equitativas* e *de boa fé*, todos os agentes do mercado, e não só os integrantes do *pool*, passam a ter acesso à tecnologia de interconexão (ou outra tecnologia objeto do padrão). Este fenômeno específico do direito de patentes tem sido recentemente objeto de profusa literatura jurídica²².

A noção de condições *equitativas* (ou seja, isonômicas) e *de boa fé* (ou seja, condições reais e compatíveis com os parâmetros de mercado) tem sido expressa pelos acrônimos RAND ou FRAND²³.

Tais licenças se destinam a evitar que a *clausura tecnológica*, a que nos referimos antes, possibilite aos titulares das patentes abusarem de sua posição uma vez que o padrão seja implantado²⁴. Ainda que muitos autores enfatizem a necessidade de aperfeiçoamento e solidificação de tais mecanismos²⁵, o certo é que o seu uso – neste momento da evolução do direito – é indispensável para promover a economia de redes de maneira pró-competitiva, ou, num viés constitucional, de acordo com sua função social.

Como a oferta se destina a dar acesso ao padrão, usualmente a oferta inclui um portfólio de patentes, ou seja, o conjunto daquelas patentes necessárias e suficientes a tal acesso²⁶. A oferta é habitualmente vinculada ao fato de que a

22 Além do livro da American Academy, cit., como exemplos de uma fartíssima bibliografia: Carlton, Dennis W. and Shampine, Allan, An Economic Interpretation of FRAND (April 24, 2013). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2256007> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2256007>; Galasso, Alberto, Broad Cross-License Negotiations (Winter 2012). *Journal of Economics & Management Strategy*, Vol. 21, Issue 4, pp. 873-911, 2012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2162329> or <http://dx.doi.org/10.1111/j.1530-9134.2012.00348.x>; Hellstrom, Per and Kramler, Thomas, Competition, Standards, and Patents (2012). *CPI Antitrust Chronicle* September 2012 (2). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2156337> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2156337>; Heerle, Maximilian R., Economy in Danger? The Failures of German Injunction Jurisprudence in Patent Litigation with Special Regard to Standard Essential Patents and Their Solution (November 7, 2012). *Chicago-Kent College of Law Research Paper*. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2172387>; Jorge Contreras. 2013. "Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing" *ExpressO*, Available at: http://works.bepress.com/jorge_contreras/6; POWERS, David, FTC Signals Stricter Stance on Injunctions for FRAND-Encumbered Patents, <http://www.mwe.com/IP-Update-Vol-15-No-12-December-2012-11-27-2012/?PublicationTypes=d9093adb-e95d-4f19-819a-f0bb5170ab6d#18>; Coper, Michael, Internationalisation and Standards (March 16, 2012). *International Legal Services Advisory Council (ILSAC), Australian Government Office for Learning and Teaching, National Portrait Gallery, Canberra, March 2012* ; ANU College of Law Research Paper No. 12-33. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2132207>

23 Fair, reasonable and non-discriminatory ou reasonable and non-discriminatory. Como enfatizam os autores, estes parâmetros são nocionais, ou melhor, funcionais, no sentido que eles se destinam a cumprir os propósitos de evitar a enclausuração tecnológica. Mas não há um royalty específico fixado, ou condições fixadas em estatuto, tratado, ou lei nacional. Para representar a expressão cujo acrônimo é FRAND escolhi a noção compatível do nosso direito privado contemporâneo, que é “equitativa e de boa fé”, e não só uma tradução linguística.

24 “FRAND commitments are thought to avoid the problem of patent hold-up: the imposition of excessive royalty demands after a standard has been widely adopted in the market.” CONTRERAS, Fixing, op. cit.

25 Sempre CONTRERAS, Fixing, mas também Langus, Gregor, Lipatov, Vilen and Neven, Damien, Standard Essential Patents: Who is Really Holding Up (and When)? (February 22, 2013). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2222592> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2222592>; e muitos outros autores.

26 Embora a dificuldade para todas as partes de precisar quais são as patentes relevantes possa levar a oferecer portfólios indicativos: “Patent holders in these industries generally license a portfolio of patents within a field of use due to the transaction costs associated with negotiating and monitoring infringement of individual patents and the needed

patente é *essencial*, e perde o sentido se há perda dessa essencialidade, por exemplo, através de mutação tecnológica²⁷. A Organização que recebe a declaração de essencialidade certas vezes estabelece um sistema de arbitramento técnico da essencialidade, mas segundo a norma legal de vários estados, não está sujeita a fazê-lo²⁸.

Não é inaudito que tais licenças, além de ofertadas publicamente, e serem equitativas e de boa fé, também sejam gratuitas; mas cabe exclusivamente o polícitante fixar a gratuidade ou onerosidade do ofertado²⁹. Ainda que o padrão seja elaborado sob um estatuto de SSO que obrigue a uma oferta FRAND, os termos substanciais da licença são muitas vezes objeto de negociação bilateral³⁰.

Em certos países, nos quais não há um sistema institucional para registro público de transferência de titularidade de direitos imateriais, há dúvidas jurídicas quanto à persistência dos deveres de oferta pública de licença no caso de sucessão nas patentes e outros direitos³¹. O sistema brasileiro, que faz depender a transferência do título das patentes e outros direitos de propriedade industrial de um ato público registral em grande parte solve o

freedom to design and manufacture without infringement. Negotiating a patent portfolio licence often involves negotiating a balancing of royalty payments according to the “value of the patent portfolios of each party” and the value of each party’s exposed product sales. GRINDLEY . Peter C. & TEECE, David J., “Managing Intellectual Capital: Licensing and Cross-Licensing in Semiconductors and Electronics”, 39 (1997) California Management Review, 9. Esse é um ponto especialmente sensível neste caso.

27 Assim é que nota SILVA, item 3.5: “A revisão efetuada pelo Departamento de Justiça americano ressaltou que tanto o *pool* MPEG-2 quanto o DVD6C possuem mecanismos para rever a essencialidade das patentes não só durante a formação do *pool* mas também em outros períodos após tal formação (FTC e USDOJ, 2007)”.

28 SILVA, em 3.9.3.1 Essencialidade na Plataforma de Patentes 3G, descreve o mecanismo instituído para essa tecnologia específica. Ainda que a essencialidade da patente ao padrão possa ser, ainda que não obrigatoriamente seja, sujeito à apuração independente pelo pool, não existe regra de mercado que exija apuração análoga quanto à validade das patentes, o que seria, aliás, pouco útil, pois tal qualificação dependerá em última determinação de prestação jurisdicional.

29 Vide ZIBETTI, p. 231, exemplificando com a política de patentes de uma das inúmeras Organizações, a ITU: “O formulário de declaração de licenciamento contempla três opções a serem escolhidas pelo titular ou pela pessoa que tenha o direito de conceder licenças sobre a patente essencial à norma. Nas duas primeiras opções, o titular manifesta sua disposição de conceder licenças gratuitas, ou não, a um número ilimitado de solicitantes de todo o mundo, de maneira não discriminatória e em outras condições razoáveis para fabricar, utilizar e vender aplicações da norma. Na terceira opção, o titular não se compromete a licenciar a tecnologia em condições razoáveis e não discriminatórias, tão somente é incentivado a apresentar as informações a respeito de suas patentes vinculadas às normas.” (Grifamos)

30 Como veremos, o requisito de equitatividade retira a liberdade do ofertante em negociar preços e condições inteiramente arbitrárias com diferentes pessoas. Ainda que FRAND não se traduza em um só preço e uma só minuta, critério de *oferta mais favorecida* suas consequências para a rede de utentes da mesma tecnologia necessariamente condicionam os titulares de patentes.

31 Vide especialmente KESAN, Jay P. and HAYES, Carol M., cit., p. 43: “When a patent holder assigns her patent to a third party, and the patent was previously subject to a FRAND commitment with an SSO, is the third party assignee bound by this agreement? This is a difficult question that current law inadequately addresses. Currently, the discussion of these topics mostly focuses on patent law, antitrust law, and contract law. Patent law offers the weakest options for addressing FRAND disputes. The options under antitrust are somewhat stronger than under patent law, but are fundamentally limited by the nature of antitrust law in the United States. In terms of the legal theories that have been examined for these purposes, contract law has the most potential for addressing the problems set forth in the above hypothetical, but still has many shortcomings.”

problema, pelo menos quando o titular transferente cumpriu o dever de anotar os encargos ou ônus do título³².

Da oferta de licença equitativa no direito brasileiro

A *oferta de licença* é um instrumento típico do direito de patentes brasileiro³³.

Como notamos em nosso Tratado:

[17] § 1 . - Oferta de licença

Em uma inovação interessante, a Lei 9.279/96 (art. 64) prevê a possibilidade de o titular de uma patente ofertar ao público a autorização para usar o invento, em preços e condições determinadas. Tal modalidade de oferta existe em outras legislações, com características ligeiramente diversas.

Esta oferta de licença do art. 64 tem finalidades muito específicas, quais sejam, a de criar um simulacro de mercado no qual os detentores de tecnologias sem uso encontrem interessados, sob o patrocínio da autarquia registral. Como indução a essa oferta, a lei e o normativo garantem ao ofertante condições e custos especiais.

A Lei 9.279/96, ao instituir *essa forma* de oferta de licença – e dar-lhe *certos efeitos* (redução de anuidades, satisfação limitada do dever de uso do invento) aponta para o substrato de direito comum: o da oferta unilateral ao público em geral, que se torna vinculante a quem a faz.

Entendo que essa modalidade *típica* de oferta de licença, cuja finalidade é criar pequenas reduções dos preços do INPI e outros benefícios similares³⁴, não tem qualquer pertinência ao caso em estudo. Importante cita-la aqui, porém, para exemplificar que *como exemplo de um gênero* – a oferta pública de licença – é explicitamente prevista na lei de patentes, ainda que para efeitos didáticos perante os inventores hipossuficientes.

32 Vide BARBOSA, Denis Borges, Transferência de titularidade dos direitos da propriedade intelectual (abril de 2012), <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/transferencia.pdf>

33 Regulada pela Instrução Normativa INPI nº 17/2013, item 8, com base no texto da Lei 9.279/96: Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração. § 1º O INPI promoverá a publicação da oferta. § 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta. § 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta. § 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66. Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração. § 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73. § 2º A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação. Art. 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título. Art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

34 Para favorecer essencialmente o pequeno inventor individual que não tem recursos para pagá-las nem contatos para oferecer seu invento.

Ou seja, ainda que a Oferta de Licença do art. 64 da Lei 9.279/96 seja singular por seus efeitos de direito administrativo, em sua natureza de ato jurídico não se diferencia de outras ofertas *de licença*.

Com efeito, essa oferta do art. 64 da Lei 9.279/96 é uma forma específica dos negócios jurídicos unilaterais de *outorga de poder* a que se refere Pontes de Miranda em seu Tratado de Direito Privado § 3.561. O *nomen juris* dessa promessa de autorizar o uso da patente para quem quer do público aceitar o preço e as condições – o *estatuto da autorização* - é a *pollicitatio* ou policitação.

Na definição de Pontes de Miranda, seria essa

... a promessa unilateral, que produz obrigação, sem que se faça mister a aceitação da outra parte³⁵.

Disso se depreende que se tenha um conteúdo claro e definido, daquilo que *produz obrigação* quanto ao seu objeto, e efetivamente perfeite a obrigação se à oferta se junte uma aceitação:

Não se pode considerar como simples minuta, só para exame, o instrumento entregue por uma parte a outra, em 2 vias, com todos os dados preenchidos, e já ambas as vias assinadas por testemunhas, sendo que uma delas é o próprio advogado da parte que encaminhou o documento. RevETSI da de tais características, o documento deixa de representar uma minuta, e se converte em policitação, que tem força obrigatória, e cuja retirada obriga a indenizar. A boa-fé deve ser respeitada em todas as fases do contrato, mesmo durante a preliminar, e tal princípio não se aplica apenas após o advento do Novo Código Civil.

TJRJ, Apelação cível nº 2003.001.34607, 10ª Câmara Cível, julgado em 02.03.2004.

Mesmo no contexto muito mais estrito do CDC, para que a policitação se configure se exige a precisão do ofertado:

"O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é dirigida, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado. Constatado pelo Eg. Tribunal a quo que o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu a entrega do veículo cujo objeto de contrato de compra e venda firmado

35 PONTES DE MIRANDA, op. Cit., "§ 3.615. Posição do problema após as críticas às teorias unilateralísticas 1. Remissões ao direito sobre a "pollicitatio". A promessa de recompensa é aplicação ou extensão da pollicitatio romana obrigatória. Pollicitatio, definiu L. von ARNDTS (Lehrbuch der Pandekten, 8,a ed., 408 s.), chama-se, em sentido estreito, a promessa unilateral, que produz obrigação, sem que se faça mister a aceitação da outra parte. Passou ele revista aos casos romanos, como a promessa à cidade e o votum. Quanto ao direito moderno, escreveu no mesmo conceito deve incluir-se a promessa de recompensa, isto é, a promessa pública a pessoa indeterminada que pratique algum ato. Entenda-se: ato positivo ou negativo".

entre o consumidor e uma de suas concessionárias, submete-se ao cumprimento da obrigação nos exatos termos da oferta apresentada.” (REsp 363.939/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Assim, o polícitante oferta coisa precisa. Para que se estabeleça o *vinculum* é preciso que o destinatário da oferta unilateral – o chamado *oblato* – a tome como efetiva e precisamente ofertado. Como o diz Carlos Roberto Gonçalves:

“Aceitação ou oblação é a concordância com os termos da proposta. É manifestação de vontade imprescindível para que se repute concluído o contrato, pois, somente quando o oblato se converte em aceitante e faz aderir a sua vontade à do proponente, a oferta se transforma em contrato. A aceitação consiste, portanto, "na formulação da vontade concordante do oblato, feita dentro do prazo e envolvendo adesão integral à proposta recebida".

Para produzir o efeito de aperfeiçoar o contrato a aceitação deve ser pura e simples. Se apresentada “fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, importará nova proposta” (CC, art. 431), comumente denominada contraproposta. Como a proposta perde a força obrigatória depois de esgotado o prazo concedido pelo proponente, a posterior manifestação do solicitado ou oblato também não obriga o último, pois aceitação não temos e, sim, nova proposta. O mesmo se pode dizer quando este não aceita a oferta integralmente, introduzindo-lhe restrições ou modificações³⁶.

Assim, em nada diferente de qualquer outra oferta unilateral, para que o oblato possa se beneficiar de uma *oferta de licença* ele precisa aceitá-la no todo. Se a oferta prevê pagamento de *royalties*, o oblato tem de saldá-los para se beneficiar da autorização; e o mesmo se aplica a todas demais condições, prazo, obrigações acessórias, etc.

Assim, não há obrigação entre polícitante e oblato, se este quer partes ou modalidades da oferta, distintas do que foi precisamente ofertado. Para que se chegue a uma obrigação, neste caso, é necessária negociação completa, em termos inteiramente diversos do que o ofertado pela polícitação. E a obrigação pode jamais ocorrer, pois o polícitante só está obrigado pela sua exata oferta, e nenhuma outra.

STJ: quem não cumpre os termos da licença viola a exclusiva

E se o oblato não o faz? Simplesmente pagará uma indenização, continuando a infringir?

Recente decisão do STJ ilumina essa questão:

36 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil, 7ª edição, São Paulo: Saraiva, 2012, págs. 80/81.

3. A marca é mais que mera denominação: traz em si o conceito do produto ou serviço que a carrega; possui feição concorrencial, distinguindo-a dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; diminui o risco para a clientela, que conta com a padronização dos produtos, serviços, atendimento e demais atributos que a cercam.

4. A licença de uso gera o compromisso, *ex lege*, de o licenciador zelar pela integridade e reputação da marca. É da essência da própria marca que o uso por terceiros deve respeitar-lhe as características, pois a inobservância dos traços distintivos desvirtua a sua existência.

5. A não observância dos padrões dos produtos e serviços pela licenciada para o uso da marca demonstra o uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização.

STJ, REsp N° 1.387.244 - DF (2012/0199491-3), Terceira Turma, por unanimidade, Min. João Otávio de Noronha, 25 de fevereiro de 2014.

Ou seja, qualquer potencial oblato, deixando de aceitar e cumprir os termos da oferta de licença – os padrões exigidos pela titular do direito – viola a exclusiva e pode ser tolhido por tutela inibitória.