

Licenciamento Padrão de Patentes Essenciais: Passado e Futuro

Fabíola Wüst Zibetti

XXXVIII Congresso Internacional da
Propriedade Intelectual



Padronização



‘Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black.’ (Ford, 1909)

Ford Model T, 1921

https://www.classicdriver.com/de/cars/ford/model-t?make=147&model=1382&search_type=advanced



Padronização

Nível de padronização técnica

- Empresarial
- Setorial
- Nacional
- Internacional



“Diferenças de padrões de parafusos entre UK e US elevaram o custo da guerra em pelo menos 25 milhões libras esterlinas” (The Economist)



Padronização

Objetivos da padronização

- Controle de variedade
- Segurança
- Saúde
- Proteção do meio ambiente
- Proteção do produto
- Facilidades de uso
- Entendimento mútuo
- Compatibilidade
- Intercambialidade
- Desempenho econômico
-



Padronização



Tipos de padrões técnicos

- Padrões voluntários
- Padrões obrigatórios

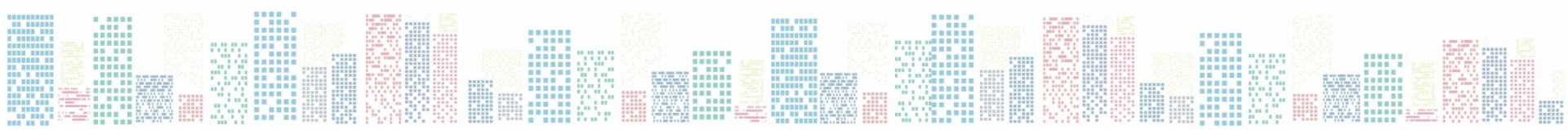


Padronização e patentes

Impacto das patentes nos padrões técnicos

1930 [EUA] ‘Política de patentes’ da *American Standards Association (ASA)*, antecessora do *American National Standards Institute (ANSI)*

Evitar a incorporação de patentes nas normas americanas, salvo quando titulares concordassem previamente em licenciar seus direitos, de modo a afastar tendências monopolistas.



Padronização e patentes

1976 ITU estabelece diretrizes informais sobre patentes nos moldes da ISO

Diretor do Comitê Consultivo Internacional Telefônico e Telegráfico (CCITT) [ITU]: preocupação com 'eventual' proteção dos resultados alcançados nos grupos e comitês técnicos, e incluídos nas normas ITU, pelos especialistas que participavam do processo de normalização.



Padronização e patentes

- 1987 CCITT: Declaração sobre Política de Patentes para evitar a inclusão de direitos exclusivos nas recomendações do Comitê.
- 1996 ITU-T (sucessor da CCITT): Código de Prática sobre Patentes
- 1999 ITU: Estatuto de patentes.
- 2007 ITU/ISO/IEC: Código de Boas Práticas (divulgação e compromisso de licenciamento).



Padronização e patentes

Impacto das patentes no processo de padronização

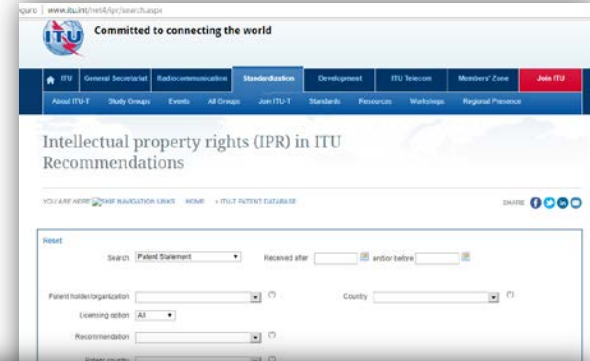
- Elaboração dos padrões técnicos
- Adoção dos padrões técnicos
- Aplicação dos padrões técnicos



Padronização e patentes

Elaboração de padrões técnicos

- Identificação das patentes essenciais
- i. Buscas em bases de patentes
- ii. Divulgação de patentes (e pedidos de patentes)



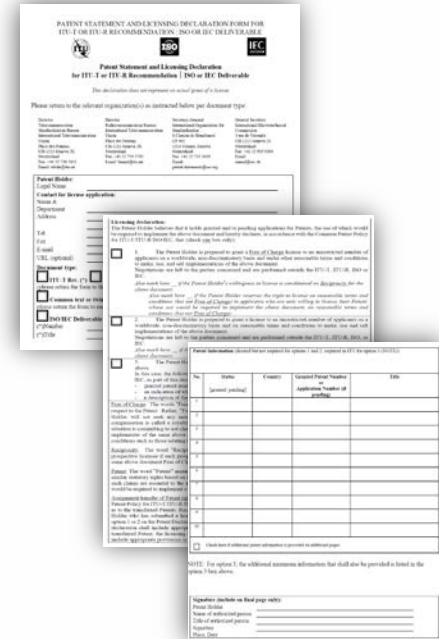
Year of publication	Patent holder/organization	Inventive	Issued	Patent address	Issuing jurisdiction	Licensing distribution	Licensing definition
14/02/2008	FREESTAR COMMUNICATIONS INC.	00162.070.029	00162.0240-3	See the copy of the document.	China	Not a valid license of stage	See the copy of the document.
11/07/2008	Electronics and Telecommunications Research Institute	00162.070.029	00162.0206-3	See the copy of the document.	Korea, Republic of		See the copy of the document.
11/07/2008	Electronics and Telecommunications Research Institute	00162.070.029	00162.0209-3	See the copy of the document.			See the copy of the document.
14/06/2008	Compagnie Générale des Télécommunications, Michelin	00162.01	001391-1	See the copy of the document.	France	Exclusive. See the copy of the document.	See the copy of the document.
04/04/2008	Asigra Limited	00162.048	0010116	See the copy of the document.	Japan		See the copy of the document.
07/04/2008	Ativa Wireless Testing Technology, LLC	00162.403.6	001071-4	See the copy of the document.	USA		See the copy of the document.
10/05/2008	Tombien International BV	00162.094	00119100-2	See the copy of the document.	The Netherlands		See the copy of the document.
10/04/2008	Samsung Electronics Co., Ltd.	00162.071.030	00162.0208-3	See the copy of the document.	Korea, Republic of		See the copy of the document.
05/05/2008	Merkele Deutschland GmbH	00162.815.4	0010223	See the copy of the document.	Germany		See the copy of the document.
18/11/2008	Research Corporation (Research Intellectual Property Management Co Ltd)	00162.41	0010954-1	See the copy of the document.	Japan		See the copy of the document.
17/02/2008	Electronics and Telecommunications Research	00162.071.030	00162.0209-3	See the copy of the document.	Korea, Republic of		See the copy of the document.



Padronização e patentes

Adoção dos padrões técnicos

- Compromisso prévio de licenciamento gratuito e/ou F/RAND para patentes essenciais
- Não incorporação de técnicas relacionadas a patentes essenciais cujos titulares não se comprometeram a licenciar F/RAND



PATENT STATEMENT AND LICENSING DECLARATION FORM FOR ITC-1 OR ITC-8 RECOMMENDATION, ISO OR IEC DELETABLE

Patent Statement and Licensing Declaration for ITC-1 or ITC-8 Recommendation / ISO or IEC Deletable

This declaration does not represent an actual grant of a license.

Please return to the relevant organization(s) as instructed below per document type:

Patent Holder:
 Legal Name: _____
 Contact for license application: _____
 Department: _____
 Address: _____
 City: _____
 State: _____
 ZIP: _____
 Country: _____
 E-mail: _____
 URL (optional): _____

Patent type:
 ITC-1 or ITC-8
 ISO
 IEC

Consent not to file:
 ITC-1 or ITC-8
 ISO
 IEC

Licensing Declaration:
 I, the undersigned, declare that I fully grant and will provide applications for Patents, the list of which would be provided in a separate document, to be made available to all interested parties, in accordance with the relevant Patent Recommendation for ITC-1 or ITC-8, ISO or IEC, that I have filed with you.

Patent Information:

No.	Title	Class	Current Patent Holder	Applicant's name at filing	IPC
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

Signature (include on final page only):
 Name of applicant: _____
 Title of applicant/owner: _____
 Signature: _____
 Date: _____



Padronização e patentes

Aplicação dos padrões técnicos

- ‘Patentes submarino’; emboscada de patentes (*ambush*)
- Conformação com o padrão pelos usuários sem licenciamento pode implicar, automaticamente, infração dos direitos de patente
- Licenciamento F/RAND



Obrigada!

Fabíola Wüst Zibetti
fwzibetti@gmail.com

