

# XXXVIII Congresso Internacional da Propriedade Intelectual

## LICENCIAMENTO PADRÃO DE PATENTES ESSENCIAIS

*Juliana L. B. Viegas*



## ***Standard Essential Patents (SEPs)***

- Patentes que não podem ser evitadas por qualquer empresa que queira produzir um produto compatível com o padrão.
- Um padrão técnico pode estar coberto por centenas ou milhares de ***SEPs***.
- Padrões técnicos são criados / administrados pelas Standard Setting Organizations (***SSOs***)



# ***Necessária rede de licenciamentos – razoavelmente remunerados – das inúmeras patentes envolvidas.***

Do contrário, dois riscos:

- ✓ Risco de que uma norma técnica venha a ser ignorada por fabricantes ou prestadores de serviços, se os **royalties** forem exorbitantes;
- ✓ Risco de que, sendo as **SEPs** indispensáveis, seus titulares abusem de posição dominante no mercado.



# ***Solução : negociação da licença e cálculo dos royalties de acordo com o princípio***

## **FRAND**

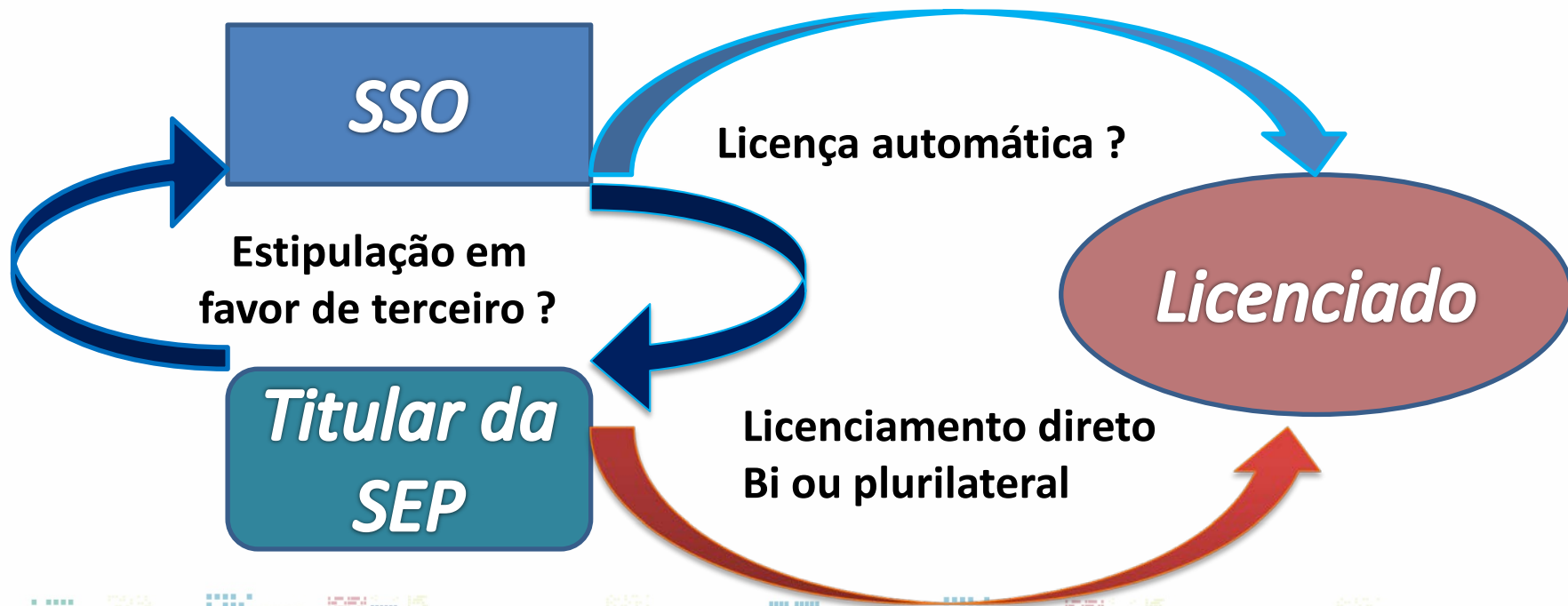
➤ ***Fair, Reasonable and Non Discriminatory***

Via de duas mãos:

- Compromisso dos titulares
- Ônus dos licenciados



# Natureza jurídica do relacionamento entre SSO, titular e licenciado



# *Interpretação dos termos do FRAND:*

## ***Fair:***

- extraído das normas concorrenciais
- os que não seriam considerados anticoncorrenciais, ou abusivos se impostos por empresa dominante no mercado
- Exemplos:
  - licença casada
  - bundling
  - free grant-back
  - exclusividade reversa



# *Interpretação dos termos do FRAND:*

## *Razoabilidade:*

- Quantia máxima de **royalties** que titular de SEP pode exigir, nas circunstâncias do caso concreto;
- **Royalties** cumulativos que aumentem o custo e tornem indústria não competitiva não são razoáveis;
- **Royalty** razoável deve remunerar o licenciante de forma adequada pela contribuição de suas patentes essenciais ao padrão.
- Remuneração será adequada se der ao licenciante um incentivo para continuar a investir.

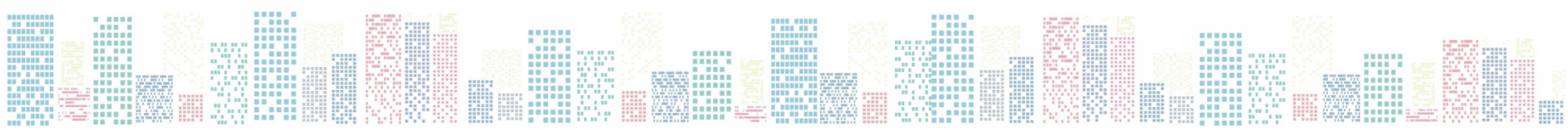


# Interpretação dos termos do FRAND:

## Razoabilidade:

- Cálculo simplista: valor total da tecnologia dividido pelo número de SEPs ou de patentes que cobrem tal tecnologia ➤ não reconhece a qualidade da **SEP** e a contribuição do inventor.
- Algumas tecnologias são revolucionárias e inevitáveis para sistemas fundamentalmente novos.
- Parâmetros para cálculo dos *royalties* com base nos “Fatores Georgia-Pacific” (*Georgia-Pacific Factors*).

*[Georgia –Pacific v. United States Plywood – S.D.N.Y 1970]*





# ***Interpretação dos termos do FRAND:***

## ***Razoabilidade:***

- Fatores *Georgia-Pacific* (modificados) foram usados no caso Microsoft v. Motorola Inc. e Motorola Mobility v. Microsoft, *U.S. District Court*, 20 de novembro de 2012.
- Questão da “menor unidade vendável” (“*smallest saleable unit*”).
- Crítica: o componente acrescenta valor ao produto integral.
- Guia da IEEE: “Understanding Patent Issues During IEEE Standards Development” ➤ a determinação do menor item vendável de um produto padronizado, que use SEP depende das reivindicações da patente e do produto que implementa o padrão.

# Interpretação dos termos do FRAND:

## Não discriminação:

- Licenciante deve tratar cada potencial licenciado de maneira uniforme;
- Os termos básicos de todos os contratos devem ser equivalentes;
- Não significa que *royalties* e termos de pagamento devem ser idênticos. Pode haver diferenças:
  - ✓ volumes de vendas estimados;
  - ✓ reputação do licenciado;
  - ✓ momento em que a licença é negociada: termos podem ser mais favoráveis aos primeiros licenciados, pioneiros daquela tecnologia.



# Preocupações concorrenciais

## A padronização como elemento favorável à concorrência:

- A padronização permite que empresas de todos os tamanhos, inclusive as PMEs contribuam com um ecossistema colaborativo e estimulante;
- A tecnologia torna-se amplamente acessível através da interoperabilidade dos produtos;
- A Comissão Europeia pronunciou-se claramente a favor da padronização, inclusive para efeitos concorrenciais;
- O número de *SEPs* e o número de titulares de patentes essenciais têm aumentado; há fornecedores de redes, fabricantes de equipamentos, universidades, pessoas físicas e as chamadas *Non-Practicing Entities (NPEs)*.



# OBRIGADA!

Juliana L. B. Viegas  
jlbviegas@gmail.com

