

PRÊMIO SEAE– 2015

Tema 1. Defesa da Concorrência

Inscrição: 17



CLASSIFICAÇÃO: 3º Lugar

Título da Monografia:

Contribuição para Procedimentos para Análise de *Pools* de Patentes

Denise Freitas Silva (representante)

Rio de Janeiro - RJ

Doutora em Políticas Públicas Estratégias e Desenvolvimento
com ênfase em inovação, propriedade intelectual e desenvolvimento
(Instituto de Economia) – UFRJ.

Pesquisadora em Propriedade Industrial / Examinadora de Patentes do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Coautoras:

1 - Fabíola Wüst Zibetti

Doutora em Direito - USP.

Professora – Universidade de Passo Fundo - UPF.

2 - Maria Tereza Leopardi Mello

Doutora em Ciência Econômica - Unicamp.

Professora - UFRJ.

CONTRIBUIÇÃO PARA PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE *POOLS* DE PATENTES

Resumo

É proposta uma metodologia para análise de *pools* de patentes que inclui o subsídio à elaboração de condicionantes pelas autoridades antitruste quando esses se fizerem necessários a fim de buscar minimizar o risco de efeitos prejudiciais à concorrência e ao interesse público. Foi feito um levantamento dos principais parâmetros para análise de *pools*, com base principalmente em documentos elaborados pelas autoridades antitruste europeia e americana. Com base em tais parâmetros, foram definidos os principais efeitos negativos que podem ser decorrentes da formação de tais *pools*. Ao final, é elaborada uma tabela a fim de subsidiar a elaboração de condicionantes. Tal tabela expressa o impacto de cada parâmetro de análise proposto em cada potencial efeito negativo. A metodologia proposta busca auxiliar no sentido de que diretrizes gerais para análise de *pools* de patentes no âmbito nacional sejam esclarecidas a fim de: **(a)** incentivar a criação de *pools* com efeitos líquidos pró-competitivos e inibir a criação de *pools* propensos a serem considerados anti-competitivos **(b)** prover um ambiente institucional com maior certeza legal e transparência e **(c)** permitir que as partes interessadas possam incorporar em suas práticas mecanismos destinados a eliminar ou minimizar o risco de efeitos anticoncorrenciais.

Palavras-chaves: *pools* de patentes, padrões técnicos, antitruste

X PRÊMIO SEAE- 2015

Tema 1: Defesa da Concorrência

CONTRIBUIÇÃO PARA PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE *POOLS* DE PATENTES

Resumo

É proposta uma metodologia para análise de *pools* de patentes que inclui o subsídio à elaboração de condicionantes pelas autoridades antitruste quando esses se fizerem necessários a fim de buscar minimizar o risco de efeitos prejudiciais à concorrência e ao interesse público. Foi feito um levantamento dos principais parâmetros para análise de *pools*, com base principalmente em documentos elaborados pelas autoridades antitruste europeia e americana. Com base em tais parâmetros, foram definidos os principais efeitos negativos que podem ser decorrentes da formação de tais *pools*. Ao final, é elaborada uma tabela a fim de subsidiar a elaboração de condicionantes. Tal tabela expressa o impacto de cada parâmetro de análise proposto em cada potencial efeito negativo. A metodologia proposta busca auxiliar no sentido de que diretrizes gerais para análise de *pools* de patentes no âmbito nacional sejam esclarecidas a fim de: **(a)** incentivar a criação de *pools* com efeitos líquidos pró-competitivos e inibir a criação de *pools* propensos a serem considerados anti-competitivos **(b)** prover um ambiente institucional com maior certeza legal e transparência e **(c)** permitir que as partes interessadas possam incorporar em suas práticas mecanismos destinados a eliminar ou minimizar o risco de efeitos anticoncorrenciais.

Palavras-chaves: *pools* de patentes, padrões técnicos, antitruste

SUMÁRIO

1	Introdução	6
2	O potencial anticompetitivo e os benefícios dos <i>pools</i> de patentes	10
2.1	EXTERNALIDADES DE REDE E LOCK-IN	10
3	Etapas preliminares	13
3.1	OS MERCADOS RELEVANTES	13
3.2	PARCELA DE MERCADO DAS TECNOLOGIAS LICENCIADAS	14
3.2.1	<i>Parcela de mercado para pools envolvendo padrões em uma fase inicial</i>	16
3.3	CARACTERIZAÇÃO DE POSIÇÃO DOMINANTE	16
3.4	RESTRICÇÕES CLARAMENTE ANTICOMPETITIVAS	17
3.4.1	<i>Inclusão de patentes substitutas no pool</i>	18
3.5	NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DO POOL	20
4	<i>Safe harbor</i> : “espaço de admissibilidade automática” para <i>pools</i> não relacionados a padrões	20
4.1	ABERTURA DO POOL A OUTRAS PATENTES ESSENCIAIS	22
4.2	ESSENCIALIDADE DAS PATENTES DO POOL	22
4.3	INFORMAÇÕES SENSÍVEIS À CONCORRÊNCIA	28
4.4	RAZOABILIDADE DOS ROYALTIES	29
4.5	ROYALTIES NÃO-DISCRIMINATÓRIOS	30
4.6	CONTESTAÇÃO DA VALIDADE DAS PATENTES DO POOL	31
4.7	RESTRICÇÕES A P&D	34
5	Outros fatores relevantes na análise de efeitos líquidos gerados pelo <i>pool</i>	37
5.1	BARREIRAS À ENTRADA	37
5.2	POOLS QUE INCLUEM TECNOLOGIAS NÃO ESSENCIAIS MAS COMPLEMENTARES	40
5.3	RISCO DE COLUSÃO TÁCITA EM MERCADOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA COBERTA PELO POOL	41
5.4	CLÁUSULAS DE GRANT-BACK	43
5.5	MECANISMOS INDEPENDENTES PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS	44
6	<i>Pools</i> relacionados apadronização	44
6.1	PARTICIPAÇÃO ABERTA NO ESTABELECIMENTO DE UM PADRÃO	49
6.2	ACESSIBILIDADE AO PADRÃO	50
6.3	DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES OU PRODUTOS ALTERNATIVOS	51
6.4	NEGOCIAÇÕES DE ROYALTIES EX-ANTE E PESQUISA CRITERIOSA ANTES DA ESCOLHA DO PADRÃO	51
6.5	DIREITO EXCLUSIVO DE PROCEDER A TESTES DE CONFORMIDADE COM UM PADRÃO	54
7	Exame das eficiências proporcionadas pelo <i>pool</i>	54

8	Ponderação dos efeitos líquidos do <i>pool</i>	55
9	Impacto de cada parâmetro de análise nos potenciais efeitos negativos	58
9.1	SUBSÍDIOS À ELABORAÇÃO DE CONDICIONANTES	60
9.1.1	<i>Impactos indiretos</i>	62
10	Considerações Finais	63
	Anexo 1 - Parâmetros de análise e potenciais efeitos negativos	71

Lista de Acrônimos

DPI	- Direitos de Propriedade Intelectual
FRAND	- <i>Fair, reasonable and non-discriminatory</i>
FTC	- <i>Federal Trade Commission</i>
INPI	- Instituto Nacional da Propriedade Industrial
OCDE	- <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
SSO	- <i>Standard Setting Organization</i>
TFEU	- <i>Treaty on the Functioning of the European Union</i>
TTBER	- <i>Technology Transfer Block Exemption Regulation</i>
USDOJ	- <i>United States Department of Justice</i>
USPTO	- <i>United States Patent and Trademark Office</i>
WB	- <i>World Bank</i>

1 Introdução

O objetivo do presente trabalho é identificar os tópicos relevantes para análise de *pools* de patentes¹ do ponto de vista da defesa da concorrência, bem como propor uma metodologia para análise de tais *pools*.

A metodologia proposta visa a contribuir para o estabelecimento de diretrizes para análise de *pools* de patentes no âmbito nacional a fim de: **(a)** incentivar a criação de *pools* com efeitos líquidos pró-competitivos² e inibir a criação de *pools* propensos a se tornarem anticompetitivos **(b)** prover um ambiente institucional com maior certeza jurídica e transparência e **(c)** permitir que as partes interessadas possam incorporar em suas práticas mecanismos destinados a eliminar ou minimizar o risco de efeitos anticoncorrenciais.

Para isso, após um rápido apanhado sobre os efeitos anticompetitivos e benefícios proporcionados por *pools* de patentes (seção 2), fazemos um levantamento dos principais parâmetros para análise de *pools* de patentes utilizados principalmente pelas autoridades antitruste europeia e norte-americana³ (seções 3 a 8). Organizamos tais parâmetros em um fluxograma (Fig. 1), a fim de propor a metodologia de análise; os

¹ A metodologia proposta é relativa a *pools* de patentes. Porém, licenciamentos cruzados que criam um padrão *de facto* na indústria (ou seja, um padrão, legalmente não-vinculante que é utilizado pela maioria da indústria) devem ser analisados pelos mesmos princípios que aqueles aplicados a *pools* de patentes: quando as partes no acordo de licenciamento cruzado forem concorrentes com terceiros em um mercado de produto e o acordo incidir sobre esse mercado, um padrão fechado pode ter efeitos exclusionários substanciais (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 196)

²Antes que uma atividade proposta se inicie, as partes envolvidas, desejando uma avaliação favorável das autoridades antitruste, muitas vezes incorporam em suas práticas mecanismos destinados a eliminar ou minimizar o risco de efeitos anticoncorrenciais, a fim de prover confiança suficiente nas autoridades antitruste em sua avaliação dos prováveis efeitos anticompetitivos da atividade proposta para permitir a emissão de um parecer favorável por tais autoridades (USDOJ e FTC, 2007, p. 72).

³As autoridades do sistema brasileiro de defesa da concorrência citam o exemplo americano e o europeu em seus pareceres quanto à análise de *pools* (ver por exemplo CADE, 2011, item 35 e SEAE e SDE, 2011, p. 2). Por isso, o disposto nas seções 4 a 13, que trata de evidenciar os principais tópicos envolvidos na análise, está fortemente baseado nas regulações europeia e americana.

parâmetros servirão de base para identificar os principais efeitos negativos decorrentes dos *pools* (seção 9).

Ao avaliar os efeitos líquidos proporcionados por um *pool*, a autoridade antitruste pode considerar necessária a elaboração de condicionantes (remédios) a fim de aumentar a probabilidade de que tais efeitos líquidos sejam positivos. Assim, na seção 9.1, propomos uma abordagem para subsidiar a elaboração de tais condicionantes com base nos parâmetros levantados anteriormente e nos respectivos potenciais efeitos negativos associados a eles.

Tal abordagem é baseada em uma tabela (Anexo 1) que expressa o impacto do não atendimento de cada parâmetro de análise nos principais efeitos negativos que podem estar associados com a formação de um *pool*. Com isso identificam-se as medidas de caráter preventivo que podem estar associadas a cada um dos potenciais efeitos negativos.

Considerando que os *pools* de patentes frequentemente estão relacionados a padrões técnicos, os efeitos de tais *pools* não podem ser dissociados dos efeitos decorrentes de processos de padronização. Tais efeitos são também levados em consideração na metodologia de análise (seção 6).

As etapas da metodologia proposta estão expressas na Fig. 1, e serão detalhadas posteriormente.

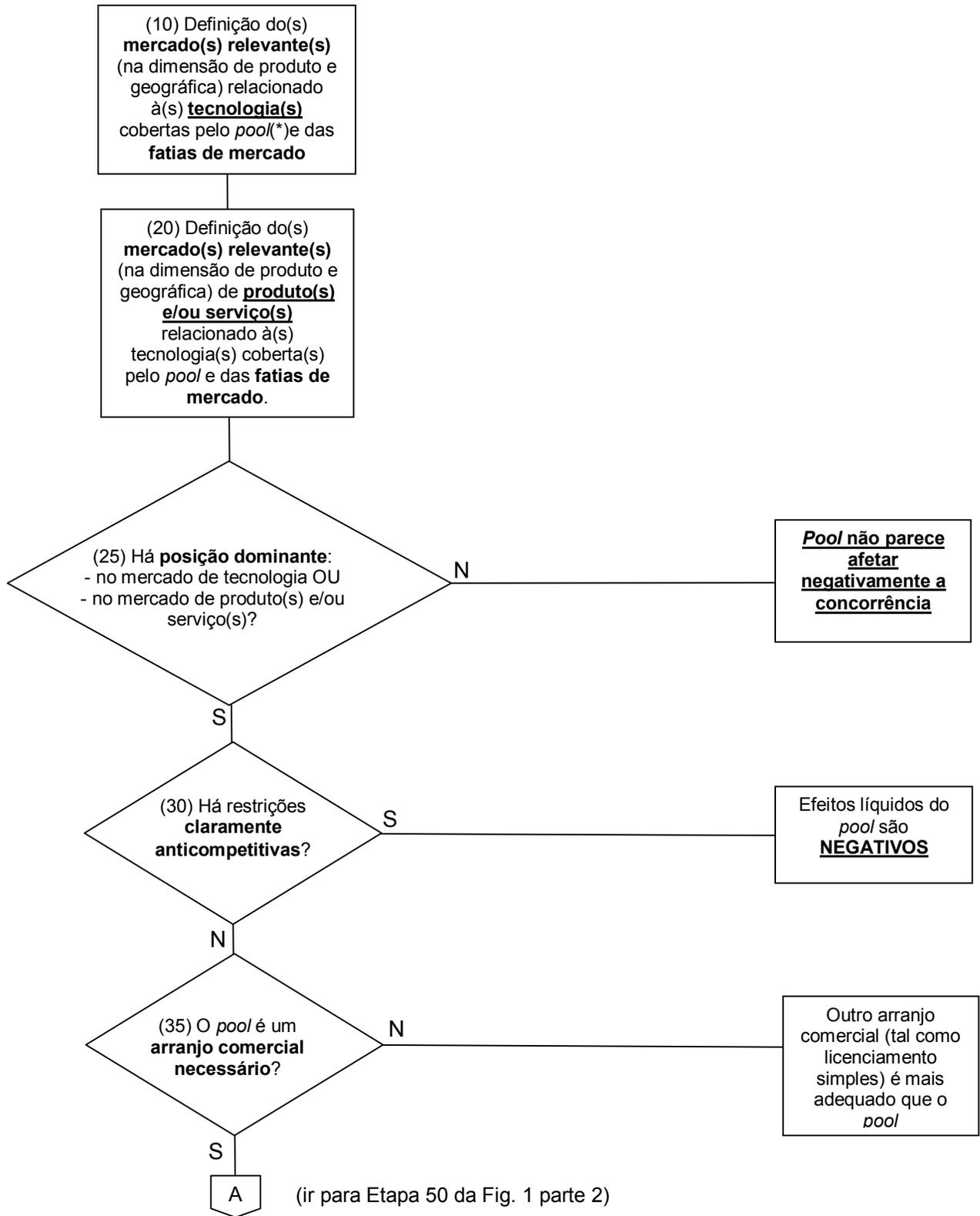


Figura 1 (parte 1 de 2)– Fluxograma para análise de *pools* de patentes – Etapas preliminares.

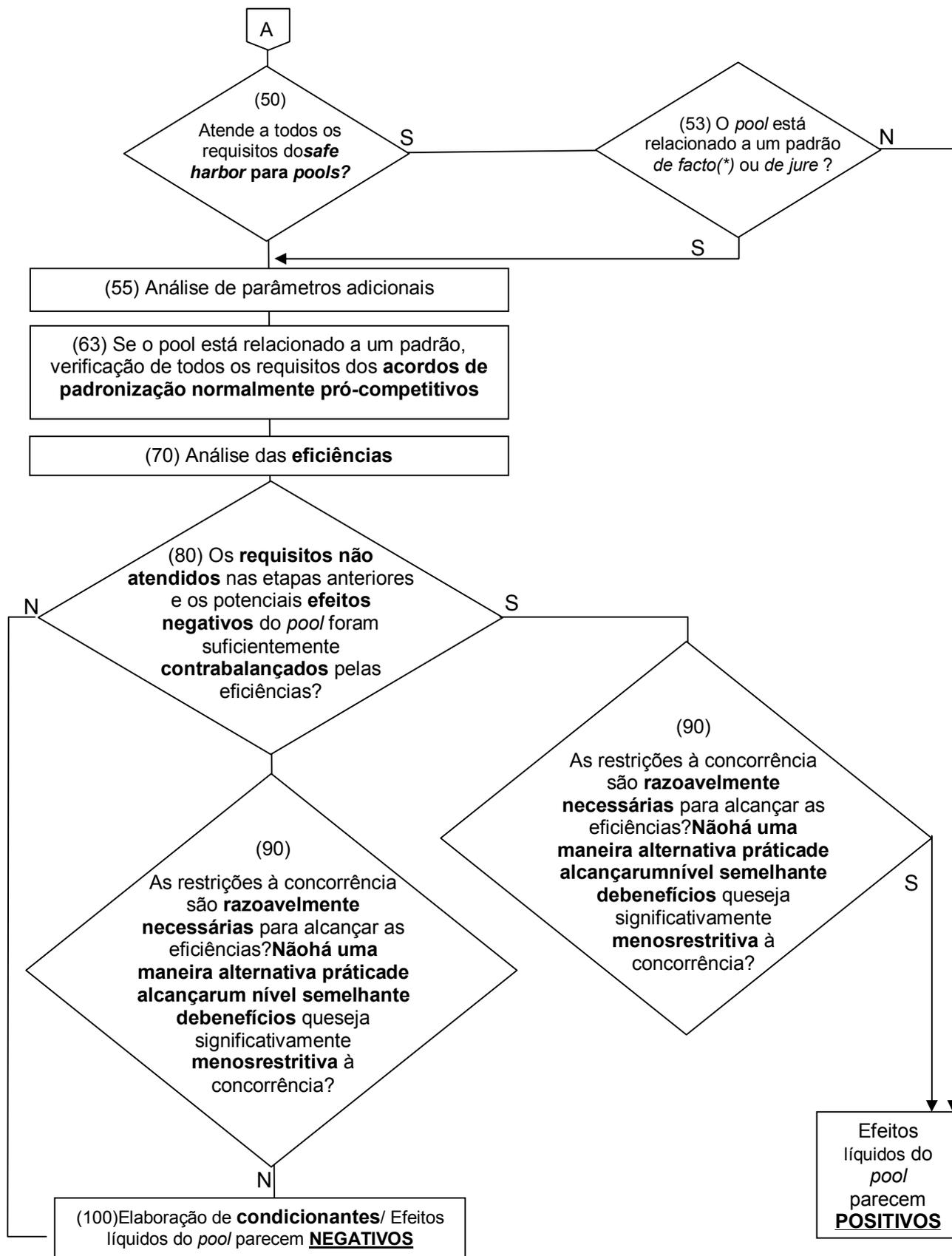


Figura 1 (parte 2 de 2) – Continuação do fluxograma para análise de *pools* de patentes.

(*) Padronização *de facto* refere-se a uma situação onde um padrão (legalmente não-vinculante) é, na prática, utilizado pela maioria da indústria (EUROPEAN COMMISSION, 2011, p. 66).

2 O potencial anticompetitivo e os benefícios dos *pools* de patentes

Um *pool* de patentes é formado quando dois ou mais titulares de patentes licenciam suas patentes entre si ou para uma entidade administrativa especificamente criada para esse propósito (USPTO, 2000). Produtos relacionados a tecnologias como *BluRay*, DVD, *smartphones* e receptores de TV digital incorporam tecnologias proprietárias que são licenciadas por meio de *pools* de patentes. Tais produtos são produzidos com base em padrões tecnológicos a fim de que haja compatibilidade e interoperabilidade e entre eles. O valor dos produtos produzidos sob licenciamento de *pools* excede 100 bilhões de dólares por ano no mercado norte-americano (CLARKSON, 2004).

O excesso de patentes cobrindo determinada tecnologia acarreta os chamados “emaranhados de patentes” (*patent thickets*) causando acúmulo de royalties, incerteza legal, disputas judiciais dispendiosas e custos de transação proibitivos (DELCAMP, 2012). Nesse cenário, *pools* de patentes podem representar uma alternativa eficiente para buscar reduzir custos de transação, promover a interoperabilidade entre produtos complementares e uma divisão eficiente de trabalho. Por outro lado, *pools* podem servir como mecanismos para fixação de preços, erguer barreiras à entrada, efetuar *tying* de patentes não essenciais às essenciais, encobrir patentes inválidas, dividir vendas em uma indústria bem como outras violações à legislação de defesa da concorrência.

2.1 Externalidades de rede e lock-in

Pools de patentes são formados principalmente em mercados onde a necessidade de integração entre tecnologias complementares é alta tais como aqueles

em que tenha ocorrido algum tipo de padronização e que são comumente afetados por externalidades de rede (também chamadas “efeitos de rede”). O conceito de externalidades de redes é muito importante no entendimento dos efeitos da padronização *de facto* ou *de jure* na dinâmica de concorrência no mercado de tecnologia e/ou de produto. Em mercados onde há externalidades de rede, o valor de um produto se baseia não tanto nas características produto em si, mas na rede na qual o produto está inserido⁴. Adicionalmente, em mercados sujeitos a externalidades de rede a adoção de um bem por um agente: (a) beneficia outros agentes que adotaram tal bem e (b) aumenta o incentivo para que outros agentes adotem o mesmo bem (FARRELL e KLEMPERER, 2006, p. 44).

Externalidades de rede estão presentes, por exemplo, em mercados de aparelhos eletrônicos como telefones celulares, produtos relacionados às tecnologias blu-ray e DVD, áudio *players* e *video games* já que nesses mercados os produtos devem ser compatíveis entre si (LIU, 2008, p. 2).

As externalidades de rede podem fazer com que a sociedade esteja atrelada (*locked in*) a um padrão tecnológico, uma vez que ele se estabeleça. A existência de um padrão e de um *pool* de patentes a ele relacionado pode dificultar a entrada no mercado de tecnologias novas e melhoradas (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 246).

Na prática, um *pool* pode dar origem à criação de um padrão, que conduzirá a uma situação em que a concorrência é reduzida em termos de formato tecnológico. A

⁴Um exemplo típico de mercado onde há externalidades de rede é o de aparelhos de fax. Para um usuário de aparelho de fax, quanto maior a quantidade de usuários que possuem tal aparelho - ou seja, quanto maior for essa rede na qual o aparelho está inserido - maior valor o aparelho terá para o usuário.

partir do momento em que os principais operadores do mercado tiverem adotado um determinado formato, as externalidades de rede podem dificultar muito a sobrevivência de formatos alternativos (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 180).

Dentro desse contexto, as externalidades de rede têm implicações fundamentais na estrutura do mercado e na habilidade das autoridades antitruste em afetar tal estrutura. Mesmo na ausência de condutas anticompetitivas, quando tais externalidades são fortes, a mera existência delas resulta em grandes desigualdades nas parcelas de mercados e nos lucros. A estrutura de mercado resultante pode ser chamada de “oligopólio natural” cujas características estruturais não podem ser alteradas por intervenção antitruste sem perdas significativas para a sociedade.(ECONOMIDES, 2006, p. 30).

Com efeito, as externalidades de rede associadas a elevados custos de substituição podem fazer com que consumidores fiquem atrelados (*locked-in*) a vendedores e às escolhas anteriores se produtos alternativos forem incompatíveis, fazendo com que consumidores ou até mercados estejam atrelados (*locked-in*) a suas escolhas anteriores. Esse atrelamento impossibilita que os consumidores mudem de provedor, proporcionando poder de mercado aos vendedores (FARRELL e KLEMPERER, 2006, p.2).

Portanto, as externalidades de rede podem contribuir para formar barreiras à entrada e conseqüentemente para consolidar a posição dominante de determinado(s) agente(s) no mercado. A presença de tais externalidades é considerada um fator relevante na análise dos efeitos líquidos do *pool* e, juntamente com outros fatores relacionados ao mercado e ao ambiente institucional no qual o *pool* e seus produtos

derivados estão inseridos, serão levadas em consideração na metodologia de análise proposta (seção 9, Tabela 2).

As etapas necessárias para análise dos efeitos concorrenciais dos *pools* de patentes estão encadeadas no fluxograma da Figura 1 e serão detalhadas a seguir.

3 Etapas preliminares

As etapas preliminares no processo de análise são como se segue: definição dos mercados relevantes, caracterização de posição dominante, avaliação quanto a restrições claramente anticompetitivas e avaliação da necessidade de formação do *pool*. Cada uma delas será detalhada a seguir.

3.1 Os mercados relevantes

A definição de mercado relevante é detalhada em SEAE/MF e SDE/MJ (2001, par. 28 a 33)⁵. Conforme evidenciado nas etapas 10 e 20 da Fig. 1, por simplificação, é proposto que a análise seja focada apenas considerando os mercados relevantes na

⁵Para fins de simplificação, a referência a mercado relevante na dimensão de produto inclui também serviços (SEAE e SDE, 2001, item 29). A dimensão de produto inclui, portanto, o serviço de licenciamento da tecnologia em questão.

dimensão “produto”⁶ como sendo o mercado de tecnologia e de produto(s)/serviço(s) relacionado(s) à tecnologia⁷.

3.2 Parcela de mercado das tecnologias licenciadas

O cálculo das parcelas de mercado nos mercados relevantes em que os direitos da tecnologia são licenciados (etapa 10 da Fig. 1) deve ser efetuado de forma diferente da prática habitual: a parcela de mercado do licenciador deve ser calculada com base nas vendas, realizadas pelo licenciador e por todos os seus licenciados, de produtos que incorporam a tecnologia licenciada⁸ tanto para a dimensão de produto como para a dimensão geográfica, assim, as vendas combinadas do licenciador e dos seus licenciados de produtos contratuais são calculadas como parte de todas as vendas de produtos concorrentes, independentemente de esses produtos concorrentes serem fabricados com uma tecnologia que esteja sendo licenciada (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 86). Similarmente, quando a avaliação do *pool* envolver a

⁶Quanto à dimensão geográfica, a delimitação do mercado relevante geralmente irá depender, entre outros, da tecnologia em questão e da rede na qual essa tecnologia e seu usuário estão inseridos. Por exemplo, no caso de *players* de discos óticos, é improvável que um cliente compre um *player* que não está em conformidade com os padrões nacionais, na hipótese de que, globalmente, o(s) padrão(ões) de *players* fossem incompatíveis com o nacional, mesmo que tais padrões ocupassem uma parcela significativa no mercado global. Nessa hipótese, é razoável supor que, se o cliente comparecer a lojas no Brasil (ou acessá-las via Internet), ele deseja encontrar discos compatíveis com o formato do *player* que ele irá comprar. Assim, nesse caso, adotar o mercado relevante na dimensão geográfica como sendo o mercado nacional, é mais adequado.

Por outro lado, no caso onde é provável que o cliente adquira o produto desejado no mercado global via Internet - independente de divergências de compatibilidade entre padrões técnicos que possam haver entre diferentes países e independente do cliente querer encontrar bens compatíveis em lojas localizadas fisicamente próximas a ele – é mais adequado assumir que o mercado relevante na dimensão geográfica é o global.

⁷Quando a tecnologia do *pool* estiver relacionada a um padrão *de jure*, uma abordagem mais completa consideraria que o mercado de estabelecimento de padrões também pode ser afetado se existirem organizações ou acordos de padronização diferentes (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 261).

⁸Essa abordagem quanto à definição do mercado relevante de tecnologia foi adicionada à versão atual da TTBER (*Technology Transfer Block Exemption Regulation*, EUROPEAN COMMISSION, 2014, Art. 8.d) com reflexos nas *Technnnology Transfer Guidelines* (EUROPEAN COMMISSION, 2014b), após tais documentos terem sido submetidos a consulta pública em 2012.

análise dos efeitos de um acordo de estabelecimento de padrões, devem ser levadas em consideração as parcelas de mercado dos bens ou serviços baseados no padrão (EUROPEAN COMMISSION, 2011, item 296).

Essa abordagem de cálculo da parcela de mercado do licenciador no mercado da tecnologia com seu foco ao nível do produto foi escolhida devido às dificuldades práticas em calcular a parcela de mercado do licenciador com base nas receitas dos *royalties*. Além da dificuldade de obtenção de dados confiáveis sobre as receitas por *royalties*, tais receitas efetivas podem também subestimar significativamente a posição da tecnologia no mercado no caso de os pagamentos de *royalties* serem reduzidos em resultado de um licenciamento cruzado. Se a parcela de mercado do licenciador no mercado de tecnologia é calculada com base nos produtos fabricados com essa tecnologia, em comparação com produtos fabricados com tecnologias concorrentes, esse risco não existe. Em geral, essa abordagem ao nível do produto refletirá bem a posição de mercado da tecnologia (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 87). Outra vantagem do cálculo da parcela de mercado do licenciador no mercado da tecnologia com seu foco ao nível do produto é que essa abordagem refletirá bem a posição de mercado da tecnologia no caso em que uma tecnologia patenteada concorre com uma tecnologia não patenteada no mercado relevante. Nesse caso, basear o cálculo da parcela de mercado com base nas receitas de *royalties* seria inadequado pois a tecnologia concorrente não está sujeita ao pagamento de *royalties*.

3.2.1 Parcela de mercado para *pools* envolvendo padrões em uma fase inicial

Em *pools* relacionados com um padrão, nem sempre será possível analisar em uma fase inicial, com alguma segurança, se o padrão se tornará dominante ou não. Em muitos casos, as parcelas de mercado relevantes das empresas que participaram no desenvolvimento do padrão poderão ser utilizadas como um valor aproximado para determinar a parcela de mercado provável do padrão, já que as empresas participantes no estabelecimento do padrão terão, na maior parte dos casos, interesse em aplicá-lo (EUROPEAN COMMISSION, 2011, item 296).

3.3 Caracterização de posição dominante

Após a determinação dos mercados relevantes e parcelas de mercado, na etapa 25 da Fig. 1 pode-se analisar se o arranjo específico do exercício dos direitos de patentes que constitui o *pool* confere posição dominante⁹ ao(s) agente(s) econômico(s) em tais mercados (CADE, 2009, p. 8 e 9). Caso negativo, considera-se que *pool* não parece afetar negativamente a concorrência¹⁰.

⁹ Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% ou mais do mercado relevante (Lei 12.529/11, Art. 36 § 2º).

¹⁰ Uma abordagem parecida com essa é adotada pela Comissão Europeia, na análise antitruste envolvendo padrões, onde é considerado que, na ausência de poder de mercado, um acordo de padronização não pode produzir efeitos restritivos da concorrência (EUROPEAN COMMISSION, 2011, item 277). Assim, um padrão que apenas corresponder a uma parte reduzida do mercado de produto e/ou serviços, provavelmente não eliminará a concorrência (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 324). Similarmente, em Competition Bureau/Canada Government (2000, p.6) uma das etapas é determinar se a(s) empresa(s) sob análise possuem poder de mercado através da análise do nível de concentração e as condições de entrada no(s) mercado(s) relevante(s), bem como de outros fatores.

A fim de consolidar a identificação da posição dominante é importante identificar a presença de barreiras à entrada (abordadas na seção 5.1) e a dificuldade ou impossibilidade de substituição (GABAN e DOMINGUES, 2012, p.99).

3.4 Restrições claramente anticompetitivas

Na etapa 30 da Fig. 1, é analisado se há restrições claramente anticompetitivas (*facially anticompetitive*) i.e., restrições que costumam justificar um tratamento pela regra *per se*, bem como outras restrições que sempre ou quase sempre tendem a reduzir a produção ou aumentar os preços (USDOJ e FTC, 1995, p. 22) sem que a elas possam se relacionar ganhos de eficiência.

Segundo Mello (2001, p. 18), a regra *per se* é um caso especial de aplicação do princípio da razoabilidade: trata-se apenas de um método de aplicação da lei que simplifica a análise e economiza custos para julgar tipos de condutas cuja não razoabilidade é suposta. Além da economia de custos e tempo para solução de um caso, a abordagem *per se* apresenta a vantagem adicional de servir de orientação para os agentes, no sentido de evitar que sejam cometidas práticas que, na maioria das vezes, têm, de fato, mais efeitos restritivos.

Fixação expressa de preços (*naked price fixing*), limitação da produção e divisão de mercado são práticas tratadas como ilegais *per se* nos EUA (USDOJ e FTC, 1995, p. 16).

Conforme detalhado a seguir, a inclusão de patentes de tecnologias substitutas no *pool* é considerada nessa abordagem uma restrição claramente anticompetitiva.

3.4.1 Inclusão de patentes substitutas¹¹ no *pool*

Com relação a *pools* formados no contexto do estabelecimento de um padrão, os acordos de padronização só deverão abranger os elementos estritamente necessários à realização dos seus objetivos, quer se trate de interoperabilidade e compatibilidade técnicas ou de um certo nível de qualidade. A inclusão de direitos de propriedade intelectual (DPI) substitutos como componentes essenciais a um padrão, forçando simultaneamente os usuários do padrão a pagar um volume de DPI superior ao necessário de um ponto de vista técnico, excederia o necessário para alcançar eventuais ganhos de eficiência identificados (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 317).

USDOJ e FTC (2007, p. 77) estabelecem que uma parte importante da análise de um *pool* é saber se, e em que medida, os licenciados utilizam as patentes do *pool* como complementares ou como substitutas entre si¹², pois nesse último caso, o *pool* pode ter efeito anticoncorrencial de aumentar os *royalties* total a licenciados. Na análise do *pool* 3C DVD, o USDOJ estabeleceu que a inclusão no *pool* de patentes substitutas arriscaria transformar o *pool* em um mecanismo para fixação de preços (USDOJ e FTC, 2007, p.78).

Nesse sentido, de acordo com SEAE (2011, item 25) a questão chave é avaliar se o *pool* é composto apenas por patentes essenciais pois caso ele inclua patentes substitutas, provavelmente os resultados do *pool* serão anti-competitivos.

¹¹Tecnologias substitutas são aquelas que são vistas pelos usuários ou licenciados como intercambiáveis ou substituíveis entre si, devido às características ou ao uso pretendido das tecnologias (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 317 nota de rodapé).

¹²MPEG-2 Business Review Letter p.15-16; 3C DVD Business Review Letter p. 15; 6C DVD Business Review Letter p. 16; 3G Business Review Letter p. 13 apud USDOJ e FTC (2007, p. 77).

Ressalta-se porém que nem sempre é fácil distinguir patentes complementares de patentes substitutas (LERNER e TIROLE, 2004). Os mecanismos que visem proporcionar uma análise de essencialidade independente dos interesses dos licenciadores (que serão abordados na seção 4.2) também atuam no sentido de atenuar o risco de que patentes substitutas sejam inclusas e mantidas no *pool*.

Os inconvenientes adicionais decorrentes do risco de inclusão de patentes substitutas em um *pool* foram detalhados em Silva (2012, seção 3.4.4).

Em licenciamentos cruzados resultantes de disputas judiciais, as empresas têm um incentivo em alegar que suas patentes são mutuamente de bloqueio e, portanto, que suas tecnologias são complementares quando na verdade elas são substitutas. É, portanto, apropriado que as autoridades de defesa da concorrência nestas circunstâncias assumam que as tecnologias são substitutas a menos que seja provado pelas partes que tais tecnologias são complementares (LIND et al., 2003 p. 73).

A proposta de tratar tais restrições como claramente anticompetitivas deve ser entendida aqui, não como um cerceamento ao direito de defesa dos membros do *pool*, mas como uma presunção não absoluta, que admite prova em contrário e inverte o ônus da prova: sabe-se, com base na experiência, que a inclusão de patentes de tecnologias substitutas em *pools* provoca grande efeito anticoncorrencial, sem que a eles possam se associar eficiências compensatórias na grande maioria dos casos. Por isso, a autoridade deve presumir que os efeitos serão liquidamente anticompetitivos, admitindo-se que o interessado possa provar o contrário dessa presunção.

3.5 Necessidade da formação do pool

Na etapa 35 da Fig. 1, é verificado se o *pool* é um arranjo necessário ou se ele poderia ser substituído por um licenciamento simples. No caso de um *pool* formado por duas empresas (empresa A e empresa B), é relevante analisar se: (i) basta que a empresa A licencie sua(s) patente(s) para a empresa B a fim de viabilizar que uma nova tecnologia entre no mercado, ou caso contrário (ii) se a empresa A possui pelo menos uma patente infringida pela empresa B e a empresa B também possui pelo menos uma patente que é infringida pela empresa A¹³(COMPETITION BUREAU/CANADA GOVERNMENT, 2000, p. 23). No caso, (i) um licenciamento simples de A para B é mais adequado que a formação de um *pool*. No caso (ii), o *pool* promove o benefício de evitar posições de bloqueio e altos custos de litígio e a análise segue para a etapa 50 da Fig. 1.

4 Safe harbor: “espaço de admissibilidade automática” para pools não relacionados a padrões

Na etapa 50 da Fig. 1 é verificado se o *pool* atende aos requisitos do *safe harbor*¹⁴, ou seja, se são atendidos todos os requisitos para que o *pool* seja considerado pró-competitivo, caso não esteja relacionado a um padrão. Tais requisitos

¹³Na diretriz canadense que aborda *pools* de patentes, é citado um caso onde as empresas A e B formaram um *pool* e estabeleceram a tarifa de \$500 que era para ser paga ao *pool* cada vez que a tecnologia fosse usada. Na análise desse caso, a diretriz estabelece que a autoridade antitruste analisaria a alegação da empresa A de que sua patente é infringida pela empresa B e caso tal alegação seja infundada ou se a empresa B poderia ter facilmente contornado (“*invented around*”) a patente de A, o *pool* é contestado (*challenged*) por tal autoridade uma vez que o *pool* seria, em essência, um acordo para evitar competição de preços entre as empresas (COMPETITION BUREAU/CANADA GOVERNMENT, 2000, p. 23).

¹⁴O termo *safe harbor* é às vezes traduzido como “espaço de admissibilidade automática” ou como “zona de segurança”. Para fins de simplificação, optou-se neste trabalho por manter o termo em inglês.

são estabelecidos na presente proposta de forma similar ao *safe harbor* incluso na versão atual das diretrizes europeias sobre transferência de tecnologia (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 261) após elas terem sido submetidas à consulta pública em 2012¹⁵. A diferença na presente proposta é que requisitos adicionais àqueles estabelecidos no *safe harbor* devem ser analisados se o *pool* está relacionado a um padrão. Tais requisitos são conforme estabelecidos em European Commission (2011, par. 278) e constam na seção 6.

Assim, considera-se que o *pool* que não está relacionado a um padrão possui efeitos líquidos pró-competitivos, ou seja, que tal *pool* atende aos requisitos do *safe harbor*, se forem cumpridas *todas* as seguintes condições:

- a) abertura de participação no processo de criação do *pool*
- b) adoção de salvaguardas suficientes para garantir que apenas tecnologias essenciais sejam inclusas no *pool*
- c) salvaguardas suficientes para garantir que o intercâmbio de informações sensíveis é limitado ao necessário para a criação e funcionamento do *pool*
- d) licenciamento das tecnologias do *pool* a todos os licenciados potenciais em condições FRAND (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*)
- e) possibilidade das partes que contribuem com tecnologia para o *pool* e de os licenciados contestarem a validade e essencialidade das tecnologias do *pool*
- f) possibilidade de as partes que contribuem com tecnologia para o *pool* e de os licenciados desenvolverem produtos e tecnologias concorrentes.

¹⁵<http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_technology_transfer/index_en.html#replies>. Acesso em 26/07/2014.

Tais condições são conforme estabelecidas em European Commission (2014b, par.261) e serão detalhadas a seguir.

4.1 Abertura do pool a outras patentes essenciais

Quando a participação no processo de criação de um *pool* é aberta a todas as partes interessadas, é mais provável que as tecnologias que integram o *pool* sejam selecionadas com base em considerações de preço/qualidade do que quando o *pool* é criado por um grupo limitado de proprietários de tecnologia (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 249). Para análise dessa questão, deve-se verificar se há no *pool* mecanismos para viabilizar a entrada de outros titulares de patentes essenciais (USDOJ, 1999, p.5). A independência do(s) especialista(s) (conforme será abordado na seção 4.2 item b) também é importante a fim de que os licenciadores não ajam de forma concertada a fim de excluir patentes essenciais que pleiteiem ingresso ao *pool*¹⁶.

4.2 Essencialidade das patentes do pool

Uma das alterações na versão atual das diretrizes europeias para transferência de tecnologia (*Technology Transfer Guidelines*, EUROPEAN COMMISSION, 2014b), após ter sido submetida a consulta pública em 2012, é que ela deixa claro que o conceito de essencialidade não está apenas restrito a casos onde a tecnologia é essencial para a produção de determinado produto ou para a realização de determinado processo. Uma tecnologia pode ser considerada essencial:

¹⁶ USDOJ (1997, p.10). Similarmente, em European Commission (2014b, 267.c) consta que o *pool* não deve excluir indevidamente tecnologias de terceiros.

- (i) para fabricar um determinado produto ou realizar um determinado processo aos quais as tecnologias do *pool* estão relacionadas ou
- (ii) para fabricar esse produto ou realizar esse processo em conformidade com um padrão que inclua as tecnologias do *pool*.

No caso (i), uma tecnologia é considerada essencial, se não houver qualquer substituto viável (tanto de um ponto de vista comercial como técnico) para esta tecnologia dentro ou fora do *pool* e se a tecnologia em questão constituir uma parte necessária do pacote de tecnologias para fabricar o(s) produto(s) ou realizar o(s) processo(s) a que o *pool* está relacionado. No caso (ii), uma tecnologia é essencial se constituir uma parte necessária (ou seja, quando não existem substitutos viáveis) das tecnologias do *pool* necessárias para cumprir um padrão abrangido pelo *pool* (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 252).

Pode ocorrer que o licenciado para adquirir um pacote de patentes essenciais, acabe sendo levado a licenciar também patentes não-essenciais porque elas também estão inclusas no pacote de licenças do *pool*. No entanto isso caracterizaria uma prática típica, que pode ser considerada anticompetitiva (cf. previsão do art. 36, § 3º XVIII da Lei 12.529/11)¹⁷.

Assim, é importante a adoção de salvaguardas suficientes para garantir que apenas tecnologias essenciais (por conseguinte, também necessariamente

¹⁷Essa postura anticompetitiva é denominada de *tying*. O estudo de casos dos *pools* relativos às tecnologias MPEG-2 e DVD (conforme consta em Silva, 2012, seções 3.9.1 e 3.9.2) revelou que o valor dos *royalties* cobrados por esses *pools* é independente da quantidade de patentes nele inclusas. Porém, caso seja incluída no *pool* uma patente não-essencial cujo término de vigência seja mais recente que as demais patentes do *pool*, isso terá o efeito de prolongar indevidamente o tempo de vigência do contrato de licenciamento do *pool*.

complementares) sejam inclusas no *pool*¹⁸. Nesse sentido, os seguintes fatores são relevantes:

a) Verificar disposições contratuais que visem assegurar que os especialistas responsáveis pela análise de essencialidade das patentes do *pool* devem ter "conhecimento completo e suficiente e ser versado na tecnologia relevante" (*Expert Agreement*, 2.3 apud USDOJ [1999, p.4]), *Business Review Letter* do *pool* DVD6C e EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 257).

b) Verificar mecanismos que visem garantir que tais especialistas atuem efetivamente de forma independente dos interesses dos licenciantes também na análise de essencialidade. Isso inclui: (i) verificar se os especialistas são mantidos diretamente pelos licenciadores ou por entidade separada dos titulares de patentes (USDOJ, 1998, p. 12 e USDOJ, 2002, p.10); (ii) verificar disposições contratuais que estabeleçam um comprometimento por parte dos licenciadores junto aos especialistas de que sua remuneração e manutenção futura não serão afetadas por suas decisões quanto à essencialidade das patentes (USDOJ, 1998, p.12); (iii) verificar a forma como os especialistas são selecionados: “[s]e os especialistas estiverem ligados aos licenciadores (ou à atividade de licenciamento do *pool*) ou de qualquer modo deles dependentes, à sua participação será atribuída menos peso” (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 257). Nesse sentido ressalta-se que o USDOJ (1998, p.12)

¹⁸As *Technology Transfer Guidelines* europeias estabelecem que quando o *pool* incluir tecnologias não essenciais, o acordo pode ser abrangido pelo artigo 101(1) do *Treaty on the Functioning of the European Union* - TFEU (que trata de práticas anticompetitivas) se o *pool* tiver uma posição significativa em qualquer mercado relevante. A inclusão de tecnologias que não são necessárias para fabricar o(s) produto(s) ou realizar o(s) processo(s) a que se refere o *pool* ou para estar em conformidade com o padrão que inclui a tecnologia do *pool*, obriga os licenciados a pagarem por tecnologias das quais provavelmente não têm necessidade. A inclusão de tecnologias complementares mas não essenciais, equivale, por conseguinte, a um agrupamento (*bundling*) coletivo (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 262).

emitiu sua revisão favorável ao *pool* 3C DVD baseado no fato de que as provisões propostas assegurariam que o especialista estaria isolado dos interesses dos licenciantes, mas caso isso não ocorresse, seu parecer favorável ao *pool* poderia ser alterado.

A atuação de examinadores de patentes do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) a fim de prestar consultoria junto às entidades do Sistema Brasileiro para Defesa da Concorrência sobre o relatório de essencialidade feito pelos especialistas pode atuar de forma positiva na avaliação desse parâmetro¹⁹.

c) Disponibilidade, no contrato de licenciamento, de uma lista atualizada²⁰ contendo todas as patentes que estão sendo licenciadas pelo *pool*. No contexto de um padrão, a lista deve conter as patentes consideradas essenciais ao padrão.

d) Se forem contratados especialistas independentes para análise da essencialidade das patentes preliminarmente apenas em alguns países (tais como Estados Unidos e Japão), verificar a presença de critérios de análise de essencialidade também nos demais países a fim de evitar que patentes estrangeiras cujo escopo tenha sofrido restrições no exame nacional de tal forma que não possam mais ser

¹⁹ Em 2010 foi celebrado um acordo de cooperação técnica entre INPI, CADE e SDE/MJ. O acordo incluía prestação de consultoria, prestação de estudos e troca de informação e conhecimento entre as entidades (MJ/MDIC, 2010). No entanto, a previsão de vigência de tal acordo era de apenas dois anos. Se o especialista que analisa a essencialidade das patentes do *pool* for de alguma forma vinculado às empresas que constituem o *pool*, essa colaboração com o INPI assumiria papel relevante. A cooperação entre escritórios de patentes e SSO's é abordada em Willingmore (2012).

²⁰ Conforme abordado na seção 3.5 de Silva (2012), os critérios de essencialidade podem se alterar com o tempo.

consideradas essenciais ao padrão, sejam inclusas indevidamente no *pool*²¹. A tabela referenciada no item (g) a seguir facilita também a avaliação desse parâmetro.

e) Verificara presença de 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). Isso é importante pois o resultado da análise de essencialidade de uma patente a um padrão ou tecnologia depende de quando essa análise é feita, ou seja, uma patente pode ser considerada essencial durante a formação do *pool*, mas, como resultado de inovações ou mudanças no padrão, uma patente pode deixar de ser essencial²².

f) Face à possibilidade do desenvolvimento de tecnologias substitutas e complementares após a criação do *pool*, a necessidade de análise de essencialidade essencial não termina necessariamente com a criação do *pool*. Uma tecnologia pode tornar-se não essencial após a criação do *pool* devido ao aparecimento de novas tecnologias de terceiros. Nesse sentido, é importante a verificar a presença de mecanismos a fim de que, sempre que houver uma nova tecnologia de terceiros sendo oferecida a licenciados e por eles demandada, que seja oferecido a licenciados, novos e atuais, uma licença sem a tecnologia que deixou de ser essencial e com uma redução correspondente dos *royalties* (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 263). Nesse sentido, segundo Lind e outros (2003, p. 83) talvez a maior desvantagem potencial de um padrão bem sucedido é que pode não haver concorrência na produção de produtos

²¹O *pool* DVD6C considera que patentes de outros países sejam essenciais caso seu quadro reivindicatório tenha escopo "substancialmente igual ou maior que uma patente [equivalente] americana ou japonesa" USDOJ (1999, p.4).

²²Conforme abordado na seção 3.5 de Silva (2012), 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 (MPEG-2 Business Review Letter p. 5; 6C DVD Business Review Letter p. 3-5).

em conformidade com um padrão de melhor qualidade. Se o padrão é altamente bem sucedido e bem aceito pelos consumidores altamente satisfeitos, isso pode não ser um problema significativo, mas se o padrão se torna obsoleto ou soluções novas, melhores e mais baratas se tornam disponíveis, é importante que haja incentivos para que tais soluções sejam desenvolvidas e implementadas.

g) Verificar se, ao pleitear ingresso ao *pool*, o candidato a membro fornece informações a fim de subsidiar sua alegação de que sua patente é essencial ao padrão, por exemplo, através do preenchimento de uma tabela onde, para cada elemento de cada reivindicação da patente, o candidato cita trechos equivalentes da especificação do padrão²³.

h) Verificar se a análise de essencialidade é feita por um grupo de especialistas ao invés de individualmente²⁴.

i) Finalmente, com relação à contestação da essencialidade de uma patente do *pool*, um parâmetro de análise relevante é verificar se, após proferida uma decisão final de que a reivindicação de uma patente é essencial à tecnologia, esse fato é publicado (por exemplo, no site do *pool*) para que outros membros possam questionar essa decisão. As informações publicadas aos membros devem incluir a reivindicação

²³ Esse procedimento é adotado para titulares de patentes que pleiteiam ingresso nos *pools* da plataforma de patentes da tecnologia 3G, conforme Goldstein e Kearsy (2004, p.346). A empresa pode também, quando achar necessário, para cada elemento da reivindicação e correspondente trecho da tecnologia, especificar porque o elemento da reivindicação é essencial à tecnologia ou padrão (Goldstein e Kearsy, 2004, p.347). A empresa pode fazer referência aos desenhos contidos no documento patentário para fundamentar sua argumentação (Goldstein e Kearsy, 2004, p.346). Adicionalmente, ela pode descrever as deficiências do estado da técnica que foram resolvidas por sua patente (Goldstein e Kearsy, 2004, p.357).

²⁴ No *pool* DVD6C (USDOJ, 1999, p.4) a análise de essencialidade poderia ser feita por um painel de especialistas. No *pool* 3C DVD, o especialista poderia contratar outros especialistas a fim de assisti-lo na análise de essencialidade (USDOJ, 1998, p. 4).

considerada essencial e as características do padrão que correspondem à referida reivindicação²⁵.

4.3 Informações sensíveis à concorrência

É muito importante a adoção de salvaguardas suficientes para garantir que o intercâmbio de informações sensíveis (tais como dados relativos à fixação de preços e à produção) seja limitado apenas ao necessário para a criação e funcionamento do *pool*. Para isso, os seguintes fatores são relevantes:

a) Verificar se os direitos dos licenciadores como participantes da administração do *pool* permitem acesso a informações confidenciais e sensíveis à concorrência²⁶, tais como dados sobre custos e se há nos contratos algo que facilite a colusão entre licenciadores²⁷ (SEAE/MF, 2011, item 15.c e CADE, 2011, item 16).

Em mercados oligopolistas, o intercâmbio de informações sensíveis, tais como os dados relativos à fixação de preços e à produção, pode facilitar a colusão. Em tais casos, principalmente deve ser levado em consideração se foram criadas salvaguardas para garantir que não sejam trocadas quaisquer informações sensíveis. A independência do especialista ou da entidade que concede licenças pode desempenhar um papel importante relativamente a este aspecto garantindo que os dados relativos à produção e às vendas, que podem ser necessários para efeitos de cálculo e de verificação dos *royalties*, não sejam divulgados a empresas concorrentes nos mercados

²⁵Ibid. p.377 (em referência à plataforma de patentes 3G).

²⁶Maiores detalhes quanto ao compartilhamento de informações constam em European Commission (2011, Cap. 2).

²⁷Esse parâmetro de análise é importante a fim de evitar que concorrentes em mercados verticalmente relacionados à tecnologia licenciada obtenham vantagens em virtude de vazamento de tais informações (CADE, 2011, item 28). A proteção contra vazamento de informações sensíveis à concorrência foi também contemplada em USDOJ (1999, p. 9 e p. 14) e em EUROPEAN COMMISSION (2014b, par. 259-260).

relacionados (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 259)²⁸. Sobre a independência do especialista, ver também seção 4.2 item (b).

b) Quando as partes participam simultaneamente nos esforços para formação de *pools* de padrões concorrentes, deve haver salvaguardas para que não haja troca de informações sensíveis entre *pools* concorrentes (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 260).

4.4 Razoabilidade dos royalties

Com relação à razoabilidade dos *royalties* os seguintes fatores são relevantes:

a) A análise quanto à razoabilidade dos *royalties* pode ser feita, por exemplo, verificando-se se os *royalties* cobrados são proporcionalmente pequenos em comparação com custos totais de fabricação²⁹ e/ou com relação ao preço do produto³⁰.

b) Em situações onde os licenciadores competem com os licenciados em mercados a jusante, a concorrência pode ser prejudicada por uma postura anticompetitiva que é conhecida como “elevação dos custos dos rivais”, “*price squeeze*” ou ainda “*margin*”

²⁸ O intercâmbio de informações do mercado pode provocar efeitos restritivos da concorrência, em especial em situações em que é susceptível de permitir que as empresas tomem conhecimento das estratégias de mercado dos seus concorrentes. Tal intercâmbio pode alterar o contexto do mercado relevante, tornando-o passível de coordenação (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 58). Qualquer operador econômico deve determinar de maneira autônoma a política que pretende seguir no mercado interno e as condições que deseja aplicar à sua clientela (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 60). Quando uma empresa recebe informações estratégicas de um concorrente (seja numa reunião, por correio ou por via eletrônica) presume-se que aceitou essas informações e adaptou o seu comportamento de mercado em conformidade, a não ser que responda com uma declaração inequívoca de que não deseja receber tais informações (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 62).

²⁹Essa abordagem foi adotada em SEAE/MF (2011, item 15.b).

³⁰Conforme abordado na seção 3.9.1 de Silva (2012),na *Business Review Letter* do padrão MPEG-2 (USDOJ,1997, item II-B-2) foi ressaltado que, uma vez que os *royalties* adotados parecem constituir apenas uma pequena fração dos preços dos produtos no padrão MPEG-2, ao menos no curto prazo, parece altamente improvável que tais taxas de *royalties* sejam usadas como um dispositivo para coordenar os preços de produtos a jusante. Na análise do *pool* DVD 6C pela Comissão Europeia um dos tópicos levados em consideração para a aprovação do *pool* foi que os *royalties* não pareciam representar uma parte significativa dos preços finais dos produtos DVD (Lundqvist, 2014, p. 167).

squeeze”³¹. É importante que essa postura seja levada em conta na análise de razoabilidade dos *royalties*.

c) Verificar se há um limite máximo para aumento dos *royalties* para renovação do contrato de licenciamento a fim de evitar que licenciadores usem o fato das licenciadas estarem atreladas (*locked-in*³²) à tecnologia coberta pelo *pool* para aumentarem demasiadamente os *royalties* (USDOJ, 1997, p.12).

4.5 Royalties não-discriminatórios

O licenciamento em condições não discriminatórias inclui o licenciamento não-exclusivo das tecnologias patenteadas. Ainda com relação aos *royalties* cobrados pelo *pool* os seguintes fatores são também relevantes:

a) Verificar se os *royalties* cobrados não têm caráter discriminatório³³. Por exemplo, não devem ser oferecidas condições preferenciais a licenciados que compram outros produtos do licenciador³⁴.

³¹ Segundo Hovenkamp a teoria de elevação dos custos dos rivais “foi uma das maiores contribuições da doutrina da era pós-Chicago. Baseia-se na crença de que muitas estratégias anti-competitivas tornam-se mais plausíveis se forem encaradas como **práticas tendentes a aumentarem os custos suportados pelos concorrentes e não simplesmente eliminá-los do mercado**” (HOVENKAMP, 2001, p. 40 apud FORGIONI, 2008, p. 452, grifo nosso). A postura anti-concorrencial de elevação dos custos dos rivais em mercados a jusante consta em European Commission (2011, par. 71) e em OCDE e WB (2003, p. 92). A prática de *price squeeze* pressupõe posição dominante do infrator no nível a montante da cadeia industrial (GABAN e DOMINGUES, 2012, p.152).

³²O aprisionamento (ou *lock-in*) a uma tecnologia foi abordado na seção 1.

³³ Art. 36, § 3o X da Lei 12.529/11. Em European Commission (2014b, par. 269) ressalva-se que os requisitos para licenciamento em caráter não-discriminatório não excluem a aplicação de *royalties* diferentes para utilizações diferentes. Em geral, não é considerada restritiva da concorrência a aplicação de *royalties* diferentes a mercados de produtos diferentes, embora não deva haver qualquer discriminação no âmbito dos mercados do produto. Na análise do *pool* DVD 6C pela Comissão Europeia um dos tópicos levados em consideração para aprovação do *pool* foi uma cláusula de “nação mais favorecida” (*most-favoured-nation*) a qual impedia a discriminação não apenas entre membros do *pool* e terceiros mas também entre terceiros (Lundqvist, 2014, p. 167).

b) Deve ser levado em conta se não há discriminação para com licenciados que são também licenciadores, os quais devem estar igualmente sujeitos às mesmas obrigações de pagamento de *royalties* (European Commission (2014b, par. 269).

Quanto mais forte for a posição de mercado do *pool*, maior é a probabilidade de ocorrer uma infração devido a uma recusa a licenciar a todos os potenciais licenciados ou ao licenciamento em condições discriminatórias³⁵.

4.6 Contestação da validade das patentes do pool

Um dos problemas identificados relativamente aos *pools* é o risco de poderem proteger patentes inválidas³⁶. A proteção de patentes inválidas no *pool* pode obrigar os licenciados a pagarem *royalties* mais elevados³⁷ e pode também impedir a inovação no domínio abrangido pela patente inválida (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 272). Patentes inválidas devem ser eliminadas para evitar qualquer distorção da

³⁴Um exemplo nesse sentido é, conforme ressaltado em Iversen e outros (2006, p. 9), onde a Qualcomm foi acusada de estar oferecendo condições preferenciais em *royalties* a fabricantes que também compravam seus *chipsets*. Ela também foi acusada de se recusar a licenciar suas patentes para empresas poderiam ser concorrentes na fabricação de *chipsets*, não cumprindo assim seu compromisso de licenciamento em termos FRAND que assumiu junto ao ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*) com relação à tecnologia 3G (IVERSEN et al., p. 34).

³⁵Esse trecho baseia-se em European Commission (2014b, par. 267) onde consta que quanto mais forte for a posição de mercado do *pool*, maior é a probabilidade de ocorrer uma infração do artigo 101 do TFEU devido a uma recusa a licenciar a todos os potenciais licenciados ou ao licenciamento em condições discriminatórias.

³⁶ Em sua análise da plataforma de patentes 3G, o USDOJ se baseou em diversos fatores a fim de avaliar se o *pool* prejudicava a inovação, sendo que o primeiro deles era a presunção de que as patentes que constituíam o *pool* eram válidas (USDOJ e FTC, 2007, p. 71).

³⁷O estudo de casos dos pools relativos às tecnologias MPEG-2 e DVD (conforme consta em Silva, 2012, seções 3.9.1 e 3.9.2) revelou que o valor dos *royalties* cobrados por esses *pools* é independente da quantidade de patentes nele incluídas. Porém, caso seja incluída no *pool* uma patente inválida cujo término de vigência seja mais recente que as demais, a inclusão dessa patente inválida no *pool* (além de efeitos negativos da restrição indevida no mercado de tecnologia), pode ter o efeito de prolongar indevidamente o tempo de vigência do contrato de licenciamento do *pool*.

concorrência, uma vez que tais patentes paralisam a inovação em vez de a promoverem (EUROPEAN COMMISSION, 2014b par. 134).

Assim, com relação à contestação da validade das patentes do *pool* os seguintes fatores são relevantes:

a) Verificar a presença de cláusulas de não-contestação da validade de uma patente, incluindo cláusulas de rescisão contratual caso o licenciado questione judicialmente tal validade. Os riscos de cláusulas de não contestação, de forma geral, serem consideradas anticoncorrenciais são maiores quando a tecnologia licenciada é valiosa e, por isso, cria uma desvantagem competitiva para empresas que não podem utilizar tal tecnologia ou que apenas podem utilizá-la mediante o pagamento de *royalties*³⁸. O direito de rescisão contratual (no contexto das licenças não exclusivas), no caso de o licenciado contestar a validade dos direitos de propriedade intelectual de titularidade do licenciador, pode ter o mesmo efeito que uma cláusula de não-contestação, se a perda de lucro do licenciado for significativa (por exemplo, quando o licenciado já investiu em máquinas ou ferramentas específicas que não podem ser utilizadas para produzir com outra tecnologia) ou se a tecnologia do licenciador for um *input* necessário para a produção do licenciado. Por exemplo, no contexto de patentes essenciais para um padrão, o licenciado que produz um produto conforme um padrão, terá de utilizar necessariamente todas as patentes requeridas para a aplicação do padrão. Nesse caso, o fato de contestar a validade das patentes relevantes pode resultar numa perda importante se o acordo de transferência de tecnologia for rescindido. Sempre que a tecnologia do licenciador não for essencial para um padrão,

³⁸European Commission (2014b) parágrafo 134. Esse parágrafo consta na seção 3.5 de European Commission (2014b) a qual foi referenciada no parágrafo 272 de European Commission (2014b), que trata especificamente sobre *pools*.

mas tiver uma posição de mercado muito significativa, o desincentivo à contestação pode também ser elevado, considerando-se a dificuldade de o licenciado encontrar uma tecnologia alternativa viável que possa obter sob licença. A questão de saber se a perda de lucro do licenciado seria significativa, constituindo, portanto, um forte desincentivo para a contestação, teria de ser analisada caso a caso³⁹. Cláusulas de não-contestação da validade de uma patente, incluindo cláusulas de rescisão contratual caso o licenciado questione judicialmente tal validade, provavelmente serão consideradas como incidentes no Art. 36 inciso I da Lei 12.529/11⁴⁰.

b) Verificar a presença de mecanismos a fim de viabilizar/incentivar que a validade das patentes do *pool* possa ser questionada por outros membros do *pool* e/ou por terceiros. Os licenciados se encontram em geral nas melhores condições para determinar se uma patente é ou não inválida (EUROPEAN COMMISSION, 2014b par. 134). Quanto à importância desses mecanismos, vale citar o exemplo hipotético que consta em Heimler (2008, p. 6) no qual uma empresa tem uma patente que tem apenas uma probabilidade de 20% de ser reconhecida como válida e a empresa B (que também possui patentes relacionadas ao produto) produz sob suspeita de contrafação da patente de A. A empresa B pode entrar com uma ação de nulidade contra a patente da empresa A e a empresa A pode processar B por contrafação. Se B obtém êxito, a patente de A é declarada nula e o mercado se abre para outros competidores. Nestas circunstâncias, tanto a empresa A quanto a empresa B têm grande interesse em obter

³⁹European Commission (2014b) parágrafo 136. Esse parágrafo consta na seção 3.5 de European Commission (2014b) o qual foi referenciado no parágrafo 272, que trata especificamente sobre *pools*.

⁴⁰Esse tópico é baseado em European Commission (2014b, par. 272) onde consta que cláusulas de não-contestação, incluindo cláusulas de rescisão contratual provavelmente serão consideradas como incidente no Art. 101(1) do TFEU, o qual proíbe práticas anticompetitivas.

uma licença cruzada ou em criar um *pool*. Ao fazerem isso, as empresas podem proteger suas patentes e aumentar a probabilidade de manter novos entrantes fora do mercado. Isso acarretaria uma redução na competição que ocorreria em prejuízo do interesse público. A importância da exclusão de patentes inválidas consta nas *Business Review Letters* dos *pools* MPEG-2, 3C DVD, 6C DVD e plataforma 3G (respectivamente USDOJ, 1997, p.9 e p. 10 nota 40 ; USDOJ, 1998, p. 9; USDOJ, 1999, p. 10-11; USDOJ, 2002, p.9), referenciadas em USDOJ e FTC (2007, p. 71). Os mecanismos a fim de viabilizar/incentivar que a validade das patentes do *pool* possa ser questionada por outros membros do *pool* e/ou por terceiros, no contexto de *pools* relacionados a padrões, são facilitados se a tabela referenciada na seção 4.2 item (g) for disponibilizada.

c) Verificar a presença de mecanismos para viabilizar que os especialistas independentes (designados para fazer a análise de essencialidade dos documentos patentários candidatos a ingressarem *pool*), desempenhem também a função de avaliar a validade desses documentos patentários (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 257).

d) Verificar a presença de mecanismos a fim de assegurar que patentes consideradas inválidas sejam prontamente retiradas da lista das patentes que estão sendo licenciadas pelo *pool* (USDOJ, 1997, p. 5).

4.7 Restrições a P&D

Com relação a cláusulas de restrições a P&D (item (f) do *safe harbor*, seção 4) os seguintes fatores são relevantes:

a) Verificar a ocorrência de restrições para que os licenciados possam usar tecnologias concorrentes ou mesmo participar no desenvolvimento de padrões concorrentes (SEAE/MF, 2011, item 24.b, USDOJ, 1997, p. 6-7 e EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 270). Licenciantes e licenciados devem ter liberdade para desenvolver produtos e padrões concorrentes. Devem, além disso, ser livres para conceder e obter licenças fora do *pool*. Estes requisitos são necessários para limitar o risco de exclusão das tecnologias de terceiros e garantir que o *pool* não iniba a inovação nem impeça a criação de soluções tecnológicas concorrentes. Quando a tecnologia do *pool* está incluída em um padrão (*de facto*) e quando as partes estão sujeitas a obrigações de não concorrência, o *pool* constitui um risco específico de impedimento da criação de tecnologias e de padrões novos e aperfeiçoados (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 270). Nesse sentido, são relevantes os mecanismos para evitar a exclusão de novas tecnologias substituídas através da possibilidade de encerramento de parte da licença com uma redução correspondente dos *royalties*, quando o *pool* suportar um padrão industrial *de facto* (seção 5.2 item (c)) e seção 4.2 item (f) esta última sobre a oferta de licença sem a tecnologia que porventura tenha deixado de ser essencial, com uma redução correspondente dos *royalties*.

b) Verificar a existência de restrições para que o *pool* limite a criação de *pools* alternativos (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, 267.c).

c) Verificar vedações explícitas ou implícitas para as partes desenvolverem atividades de P&D⁴¹. É considerada grave a restrição direta ou indireta imposta a licenciado ou licenciador na capacidade de realizar pesquisa e desenvolvimento, sendo as partes concorrentes entre si⁴².

d) Verificar restrições relativas à utilização por parte do licenciado da sua própria tecnologia. É considerada grave a restrição da capacidade do licenciado explorar seus próprios direitos de tecnologia⁴³. Além disso, o licenciado não deve ser restringido no licenciamento dos seus próprios direitos de tecnologia a terceiros. Quando são impostas restrições ao licenciado relativas à utilização dos seus próprios direitos de tecnologia, a competitividade da tecnologia do licenciado é reduzida, o que tem por efeito limitar a concorrência nos mercados do produto e da tecnologia, bem como reduzir o incentivo que o licenciado teria em investir no desenvolvimento e melhoria da sua tecnologia (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 116).

e) Verificara existência de restrições impostas a licenciadores ou a licenciados quanto à obtenção de licenças fora do *pool* (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 270).

⁴¹Quando são impostas restrições ao licenciado quanto ao seu direito de desenvolver atividades de P&D, a competitividade da tecnologia do licenciado é reduzida, o que tem por efeito limitar a concorrência nos mercados do produto e da tecnologia existentes (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 116).

⁴²Art. 4(1)(d) do TTBER (EUROPEAN COMMISSION, 2014a) referenciado no item 267(d) de European Commission (2014b) que refere-se a *pools*. O Art. 4(1)(d) do TTBER, no entanto, não se estende à restrição da capacidade de uma parte para realizar atividades de P&D com terceiros, quando esta restrição é necessária para impedir a divulgação do *know-how* do licenciador.

⁴³Art. 4(1)(d) do TTBER (EUROPEAN COMMISSION, 2014a). Esse artigo trata de restrições graves (*hardcore restrictions*) e é referenciado no item 267(d) de European Commission (2014b) o qual refere-se a *pools*.

Concluída a etapa 50 da Fig. 1, se for considerado que o *pool* atende a todos os requisitos do *safe harbor*, verifica-se se ele está relacionado a um padrão *de facto*⁴⁴ ou *de jure* (etapa 53 da Fig. 1). Caso negativo, é considerado que os efeitos líquidos do *pool* são positivos. Caso contrário (ou seja, se o *pool* está relacionado a um padrão *de facto* ou *de jure*), requisitos adicionais deverão ser testados conforme detalhado nas seções que se seguem.

5 Outros fatores relevantes na análise de efeitos líquidos gerados pelo *pool*

Nesta seção serão abordados aspectos adicionais relacionados à restrição da concorrência na formação e operação de *pools* de patentes (etapa 55 do fluxograma da Fig. 1).

5.1 Barreiras à entrada

Barreiras à entrada podem ser definidas como qualquer fator em um mercado que ponha um potencial competidor eficiente em desvantagem com relação aos agentes econômicos estabelecidos (SEAE e SDE, 2001, item 52). Nesse sentido o parâmetro de análise proposto é conforme se segue:

a) Verificar se os termos estabelecidos pelo *pool* funcionam como uma barreira à entrada de novos licenciados, por exemplo, através de cobrança de *royalties* elevados (SDE/MJ, 2008, item 15.vi). Ainda que os valores dos *royalties* cobrados pelo *pool* não representem uma barreira para que novos licenciados atuem nos mercados de produtos relacionados à tecnologia do *pool* ou nos mercados a jusante, as taxas de

⁴⁴ Padronização *de facto* refere-se a uma situação onde um padrão (legalmente não-vinculante) é, na prática, utilizado pela maioria da indústria (EUROPEAN COMMISSION, 2011, p. 66).

royalties acumuladas, acrescidas dos *royalties* de outros titulares de patentes externos ao *pool*, podem se tornar elevadas o suficiente para representar uma barreira à entrada significativa nesses mercados. A esse respeito ver também seção 6.4 item b.

A existência de um padrão e de um *pool* a ele relacionado pode dificultar a entrada no mercado de tecnologias novas e melhoradas (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 246). Um *pool* pode dar origem à criação de um padrão, que conduzirá a uma situação em que a concorrência é reduzida em termos de formato tecnológico. A partir do momento em que os principais operadores do mercado tiverem adotado um determinado formato, as externalidades de rede⁴⁵ podem dificultar muito a sobrevivência de formatos alternativos (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 180). Se o padrão sucessor tiver que ser compatível com padrões anteriores, isso também contribui para reforçar tais barreiras à entrada, caso a tecnologia necessária para tal compatibilidade esteja coberta por patentes e/ou por um *pool* sem redução de *royalties* para parte do padrão que foi superada por uma tecnologia alternativa (sobre esse aspecto, ver seções 4.2 item (f) e 5.2 item (c)). Na União Europeia, têm sido analisadas e implementadas medidas que viabilizam que direitos de propriedade intelectual tenham tratamento diferenciado no âmbito de viabilizar interoperabilidade entre produtos, principalmente no setor de tecnologia da informação e comunicação⁴⁶. Porém, na

⁴⁵Externalidades (ou efeitos) de rede foram abordadas na seção 1.1.

⁴⁶Ver nesse sentido European Commission (2013, seção 4.1) onde são mencionadas medidas para evitar que titulares de patentes recusem a licenciar sua tecnologia, tal como implementadas no Reino Unido e na Alemanha e tal como proposto na descrição do cenário "Blues Skyes" em European Patent Office (2007). No Reino Unido e na Alemanha o incentivo dado ao titular é uma redução em 50% nas taxas de renovação de sua patente.

Tais medidas tem tido sua importância ressaltada, pois o art. 11.3 combinado ao art. 8.1 da regulação europeia para patente unitária (*Regulation for the Unitary Patent*, a qual ainda não está em vigor) estabelece a possibilidade de redução nas taxas de renovação de sua patente para o titular que permita seu licenciamento em retorno de uma "consideração adequada". (*"the proprietor is prepared to*

ausência de tais provisões de interoperabilidade no âmbito nacional, é possível que os direitos de propriedade intelectual atuem como barreiras a entrada. Segundo Lind (2003, p. 83) quando uma tecnologia não é interoperável com a tecnologia vencedora de uma corrida de padrões, isso pode deixar os consumidores atrelados (*locked-in*) a uma tecnologia antiga que é de pouco valor. Um exemplo desse inconveniente ocorreu com os formatos de DVD regraváveis⁴⁷.

b) Analisar a presença de outras barreiras à entrada. De acordo com European Commission (2014b, par. 166) as barreiras à entrada podem decorrer de diversos fatores, como, por exemplo, direitos de propriedade intelectual e instalações essenciais (*essential facilities*), ou ainda de acordos restritivos entre empresas que dificultem o acesso ao mercado e dele excluam concorrentes (potenciais). A avaliação sobre se alguns desses fatores resultam ou não em barreiras à entrada depende em especial de darem ou não origem a custos irrecuperáveis (*sunk costs*). Os custos irrecuperáveis são os custos que foram suportados para entrar ou operar em um mercado, mas que são

allow any person to use the invention as a licensee in return for appropriate consideration", EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, 2012).

European Commission (2013, item 4.1.2) propõe que reivindicações de patentes que sejam importantes para que haja interoperabilidade sejam sempre sujeitas a licenciamento em condições FRAND.

A diretriz europeia de *copyright* de software permite que seja feita engenharia reversa ou descompilação sempre que estas técnicas sejam efetuadas com a finalidade de proporcionar interoperabilidade (EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, 1991, art.5.3.c). Baseada nisso, European Commission (2013, item 4.1.3) propõe uma exceção aos direitos patentários quando essa for necessária para assegurar interoperabilidade entre produtos ("*interoperability exception*") a fim de complementar tal interoperabilidade já presente na diretriz de *copyright* de software.

Medidas para interoperabilidade constam no acordo para o estabelecimento de uma Corte de Patente Unificada, no âmbito europeu, assinado em 2013 (que aguarda ratificação de alguns os países para entrar em vigor). Em tal acordo consta que direitos conferidos por patentes europeias com efeitos unitários não abrangerão o uso de informações obtidas por atos permitidos sob os artigos 5 e 6 da diretriz de *copyright* para software (referida anteriormente), em particular pelas suas provisões que permitem a descompilação e interoperabilidade (COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, art. 27(k)).

⁴⁷Esse caso é descrito em "Battle of the Blues", The Economist - Technology Quarterly, 12 dez 2002. <http://www.economist.com/node/1476741>. Acesso em 15 fev 2015.

perdidos a partir do momento em que a empresa abandona esse mercado. Quanto maiores forem os custos irrecuperáveis, mais os novos candidatos potenciais devem ponderar os riscos inerentes à entrada no mercado e mais prováveis será a ameaça de que os operadores estabelecidos respondam de forma estratégica (*match*) a esta nova concorrência, na medida em que os custos irrecuperáveis tornarão onerosa qualquer saída do mercado. De uma forma geral, qualquer entrada em um mercado impõe custos irrecuperáveis, por vezes reduzidos e outras vezes importantes. Por esta razão, a concorrência real é em geral mais eficaz e pesará mais na análise de um caso do que a concorrência potencial (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 166).

5.2 Pools que incluem tecnologias não essenciais mas complementares

Pools que incluem tecnologias não essenciais, mas complementares, não se enquadram no *safe harbor* definido da seção 4. Nesses casos, os seguintes fatores, entre outros, devem ser levados em conta:

(a) Verificar se os licenciantes mantêm a liberdade de licenciar as suas respectivas tecnologias de forma independente: quando o acordo incluir um número limitado de tecnologias e houver tecnologias substitutas fora do *pool*, os licenciados podem desejar constituir o seu próprio pacote tecnológico composto, em parte, por tecnologias que fazem parte do *pool* e, em parte, por tecnologias pertencentes a terceiros (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 264.b)

(b) Nos casos em que as tecnologias no *pool* têm diferentes aplicações, algumas das quais não exigem a utilização de todas as tecnologias do *pool*, é necessário

verificar se o *pool* oferece as tecnologias apenas enquanto pacote único ou oferece pacotes separados para aplicações distintas, cada um deles contendo apenas as tecnologias pertinentes para a aplicação em questão: neste último caso, as tecnologias não essenciais para um determinado produto ou processo não estão ligadas (*tied*) a tecnologias essenciais (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 264.c)

(c) Se os acordos de licenciamento concluídos entre o *pool* e os licenciados individuais tiverem uma duração relativamente longa e a tecnologia do *pool* suportar um padrão industrial *de facto*⁴⁸, o fato do *pool* poder excluir o acesso ao mercado de novas tecnologias substitutas também deve ser levado em conta. Ao analisar o risco de exclusão em tais casos, é importante verificar a presença de mecanismos que permitam que os licenciados possam encerrar, mediante um pré-aviso razoável, parte da licença e obter uma redução correspondente dos *royalties* (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 264.d).

5.3 Risco de colusão tácita em mercados relacionados à tecnologia coberta pelo pool

A análise da formação de cartel ou outro arranjo para fixação de preços (fora do escopo do licenciamento do portfólio de patentes do *pool*), divisão de mercado e/ou limitação da produção foi abordada na seção 3.4 que trata das proibições *per se*. No entanto, o comportamento colusivo pode ocorrer de forma tácita (OCDE e WB, 2003, p. 92 e 94) e ainda que não haja um acordo explícito (EUROPEAN COMMISSION, 2011,

⁴⁸Padronização *de facto* refere-se a uma situação onde um padrão (legalmente não-vinculante) é, na prática, utilizado pela maioria da indústria (EUROPEAN COMMISSION, 2011, p. 66).

par. 66). A existência de barreiras à entrada aumenta as probabilidades de um comportamento colusivo no mercado ser exequível e sustentável (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 81). Com relação a características do mercado que podem facilitar colusão ou colusão tácita, os parâmetros de análise propostos são:

(a) Verificar se os mercados de produtos relacionados à tecnologia do *pool* são oligopolísticos. Os oligopólios fechados podem facilitar um comportamento colusivo no mercado, visto que é mais fácil para um número reduzido de empresas chegar a um entendimento comum relativamente às condições da coordenação e controlar os desvios. Com um número mais reduzido de empresas, é também mais provável que o comportamento colusivo seja sustentável. Quando participa na coordenação um número maior de empresas, um desvio relativamente ao comportamento colusivo é mais vantajoso porque, através de uma redução dos preços, é possível conquistar uma maior quota de mercado. Simultaneamente, as vantagens obtidas com o comportamento colusivo são menores porque, com um número maior de empresas, diminui a parte de cada uma nos lucros obtidos com o comportamento colusivo (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 79).

(b) Verificar se os produtos relacionados à tecnologia do *pool* são homogêneos. Em um contexto de mercado complexo é normalmente necessário um intercâmbio de um maior volume de informações para que as empresas cheguem a um entendimento comum sobre as condições da coordenação e para que controlem os desvios. Por exemplo, é mais fácil adotar um comportamento colusivo sobre o preço de um único produto homogêneo do que sobre numerosos preços num mercado com um elevado número de produtos diferenciados (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 80).

(c) Verificar se há relações comerciais verticais entre as empresas. A capacidade de retaliação das empresas em comportamento colusivo pode ser reforçada se estiverem interligadas através de relações comerciais verticais que possam utilizar como uma ameaça de sanção em caso de desvio de tal comportamento colusivo (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 85).

5.4 Cláusulas de grant-back⁴⁹

Com relação a cláusulas de *grant-back* é necessário verificar se são restritas a patentes essenciais e sujeitas ao requisito FRAND se comparadas às outras patentes essenciais contidas no *pool*⁵⁰. Adicionalmente, tais cláusulas não devem ser exclusivas⁵¹ (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 271). A posição de mercado do licenciador no mercado da tecnologia é também um fator relevante na avaliação de obrigações de *grant-back* exclusivas. Quanto mais forte for a posição do licenciador, mais provável será que as obrigações de *grant-back* exclusivas tenham efeitos restritivos sobre a concorrência na inovação. Adicionalmente, quanto mais forte for a posição da tecnologia do licenciador, maior importância assumirá o fato de o licenciado

⁴⁹ Cláusulas de *grant-back* eliminam o incentivo dos licenciados em inovar e reduzem a competição no mercado de inovação, principalmente quando o *pool* inclui a maioria dos *players* do mercado de inovação relevante e a análise de essencialidade é feita de forma ampla (Lerner e Tirole, 2008, p. 168). Isso ocorre pois, se tal análise for feita de forma ampla, isso aumenta a probabilidade de que a inovação do licenciado seja submetida a cláusulas de *grant-back* sempre que tais cláusulas são restritas apenas a patentes consideradas essenciais.

⁵⁰ USDOJ (1998, p. 14). Na *Business Review Letter* do *pool* MPEG-2, o USDOJ (1997, p. 15) considerou que as provisões para garantia das cláusulas de *grantback* atuariam no sentido de garantir que as taxas de licenciamento permanecessem baixas o suficiente a fim de atrair licenciados. Na revisão do *pool* DVD6C, o USDOJ (1999, p. 15) considerou que os benefícios das cláusulas de *grantback* compensariam os riscos de que haja desincentivos a P&D entre licenciadores e licenciados.

⁵¹ A Comissão Europeia considera que o *pool* poderá se beneficiar de aperfeiçoamentos introduzidos na tecnologia coberta pelo *pool* e que é legítimo que as partes garantam, através de obrigações de *grant-back*, que a exploração da tecnologia do *pool* não possa sofrer *hold-up* por licenciados, que detêm ou estão em vias de obter patentes essenciais (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 271).

poder se tornar uma importante fonte de inovação e de concorrência futura (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 130)⁵².

5.5 Mecanismos independentes para solução de controvérsias

Os mecanismos para solução de controvérsias em um *pool* são considerados relevantes e também devem ser levados em conta em sua análise. Tais mecanismos devem ser independentes. Quanto mais tais mecanismos são confiados a instituições ou pessoas que são independentes do *pool* e seus membros, mais provável será que tais mecanismos operem de forma neutra (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 258).

6 Pools relacionados a padronização

Nessa seção são propostos parâmetros de análise específicos para *pools* associados a padrões. Segundo Lind e outros (2003, p. 86) assuntos relacionados ao estabelecimento de um padrão demandam uma preocupação maior das autoridades antitruste que aqueles relacionados a *pools* propriamente ditos.

Na etapa 63 da Fig. 1 é analisado se o *pool* está relacionado a um padrão *de facto* ou *de jure* e, caso positivo, se ele atende a todas as condições sob as quais *normalmente* acordos de padronização não possuem efeitos restritivos à concorrência. Conforme consta em European Commission (2011, par. 278 a 286) tais condições são:

⁵² Quando as tecnologias disponíveis são controladas por um número limitado de licenciadores que impõem obrigações de *grant-back* exclusivas aos licenciados, o risco de efeitos anticompetitivos é maior do que quando existem várias tecnologias, das quais apenas algumas são licenciadas com obrigações de *grant-back* exclusivas (European Commission, 2014b, par. 130).

a) Quando a participação no estabelecimento de um padrão é irrestrita e o procedimento de adoção do padrão em questão é transparente, os acordos de padronização que não impõem qualquer obrigação de cumprimento com o padrão em questão e que preveem o acesso ao padrão em condições FRAND, não restringem normalmente a concorrência (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 280). Com relação à ausência de imposições de obrigação de cumprimento com o padrão, o exposto na seção 6.3 é relevante.

b) Em especial, para garantir uma participação irrestrita, as regras da SSO (*Standard Setting Organization*) devem garantir que todos os concorrentes no(s) mercado(s) afetado(s) pelo padrão possam participar no processo que conduz à seleção do padrão. As SSO's devem igualmente seguir procedimentos objetivos e não discriminatórios para a atribuição de direitos de voto bem como, se pertinente, critérios objetivos para a seleção da tecnologia ou tecnologias a incluir no padrão (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 281). Alguns parâmetros relevantes relacionados a esse tópico são abordados na seção 6.1.

c) No que se refere à transparência, o organismo relevante do estabelecimento do padrão deve utilizar procedimentos que permitam efetivamente às partes interessadas (*stakeholders*) obter tempestivamente informações sobre os trabalhos de padronização futuros, em curso e já concluídos, em cada fase do desenvolvimento do padrão (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 282). Um parâmetro relevante relacionado a esse tópico é abordado na seção 6.2.

d) As regras da SSO devem garantir o acesso efetivo ao padrão em condições FRAND⁵³ (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 283). Alguns fatores relevantes relacionados a esse tópico são abordados na seção 6.4. Para mais informações sobre termos FRAND, European Commission (2014b) refere-se ao documento que trata de acordos de cooperação horizontais (European Commission, 2011), parágrafos 287 e seguintes. Desse trecho, ressalta-se que:

(i) SSO não está obrigada a verificar se as condições de licenciamento dos participantes estão em conformidade com o compromisso FRAND. Os participantes devem eles próprios certificar-se de que as condições de licenciamento e, em especial, as taxas que cobram, estão em conformidade com o compromisso FRAND. Portanto, ao decidirem se devem assumir um compromisso FRAND relativamente a um determinado direito de propriedade intelectual, os participantes devem prever as implicações de tal compromisso (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 288);

(ii) no caso de uma controvérsia, para determinar se os *royalties* relativos aos direitos de propriedade intelectual, no contexto do estabelecimento de padrões, são injustos e não razoáveis, deve-se verificar se tais taxas foram estabelecidas de modo razoável, em função do valor econômico do direito de propriedade intelectual. Em geral, poderão ser utilizados diversos métodos para efetuar esta análise. Em princípio, os métodos baseados nos custos não se adequam a este contexto, devido à dificuldade de avaliar os custos imputáveis ao desenvolvimento de uma patente ou grupos de patentes específicos. Em vez disso, poderá ser possível

⁵³ Por exemplo, deve ser concedido acesso efetivo às especificações do padrão (nota do original).

comparar as taxas de licenciamento cobradas pela empresa em questão relativamente às patentes relevantes num contexto concorrencial, antes da indústria ter sido atrelada (*locked in*) ao padrão (*ex ante*), com as taxas cobradas depois da indústria ter sido atrelada (*ex post*). Isso pressupõe que tal comparação possa ser efetuada de forma coerente e confiável (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 289).

e) No caso dos padrões que envolvem DPI (direitos de propriedade intelectual), uma política em matéria de DPI clara e equilibrada - tal como consta nos itens (I) a (IV) a seguir, adaptada a cada setor industrial específico e às necessidades da SSO em questão, aumenta as probabilidades de ser concedido, aos usuários dos padrões, um acesso efetivo aos padrões elaborados por essa SSO (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 284):

I. A fim de garantir um acesso efetivo ao padrão, a política em matéria de DPI deve exigir que os membros participantes que desejem que os seus DPI sejam incluídos no padrão se comprometam de forma irrevogável e por escrito a licenciar os seus DPI essenciais a qualquer terceiro em condições FRAND. Este compromisso deve ser assumido antes da adoção do padrão (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 285). Um parâmetro relevante relacionado a esse tópico é abordado na seção 6.4 item (a).

II. Adicionalmente, a política em matéria de DPI deve permitir que os titulares de DPI excluam determinadas tecnologias do processo de estabelecimento do padrão e, conseqüentemente, do compromisso no sentido concederem licenças,

desde que tal exclusão seja efetuada numa fase inicial do desenvolvimento do padrão (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 285).

III. A fim de garantir a eficácia do compromisso FRAND, deve igualmente ser exigido a todos os titulares de DPI que assumem este compromisso, que adotem todas as medidas necessárias para assegurar que qualquer empresa para a qual o titular de DPI transfira a propriedade desses direitos (incluindo o direito de licenciá-los) fica vinculada pelo compromisso, por exemplo, através de uma cláusula contratual entre o vendedor e o comprador (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 285).

IV. Além dos itens anteriores, a política em matéria de DPI deve exigir aos participantes a divulgação, de boa fé, dos direitos de propriedade intelectual susceptíveis de serem essenciais para a aplicação de um padrão em desenvolvimento. Desta forma, o setor industrial poderia escolher a tecnologia com conhecimento de causa, o que contribuiria para alcançar o objetivo de um acesso efetivo ao padrão. Esta obrigação de divulgação poderá basear-se numa divulgação contínua à medida que o padrão é desenvolvido e em esforços razoáveis para identificar os DPI relevantes para o padrão em questão (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 286)⁵⁴. Um parâmetro relevante relacionado a esse tópico é abordado na seção 6.4 item (b)

⁵⁴ Segundo European Commission (2011, par. 268) no estabelecimento de um padrão, um sistema onde direitos de propriedade intelectual (DPI) relevantes são divulgados antes do padrão ser estabelecido aumenta a probabilidade de que seja provido acesso efetivo ao padrão já que isso viabiliza que os participantes identifiquem quais tecnologias são cobertas por DPI e quais aquelas que não o são. Assim, os participantes podem levar em consideração o efeito potencial, no preço final, do resultado do padrão (por exemplo, o fato de escolher uma tecnologia que não esteja sujeita a DPI terá provavelmente um efeito positivo no preço final).

6.1 Participação aberta no estabelecimento de um padrão

Com relação à participação irrestrita no estabelecimento do padrão (item (b) da seção 6) os seguintes fatores são relevantes:

a) Verificar a presença de mecanismos a fim de assegurar que as partes interessadas (*stakeholders*) sejam informados e consultados acerca dos trabalhos em curso no processo de estabelecimento do padrão (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 295). Nesse sentido vale ressaltar uma decisão da Comissão Europeia na qual foi considerado que mesmo que os padrões adotados fossem divulgados ao público, a política restritiva de acesso no caso em questão tinha por **efeito impedir que as empresas não membros influenciassem os resultados** dos trabalhos do grupo e não recebessem o *know-how* e a compreensão técnica relativa a esses resultados, que os membros certamente adquiririam. Além disso, os não-membros **não podiam implementar o padrão antes dele ser adotado, o que não ocorria com membros**. Assim, foi considerado que o acordo constituía uma restrição nos termos do artigo 101(1) do TFEU⁵⁵ (o qual proíbe acordos e práticas anticoncorrenciais (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 295, nota 1). Quando a participação no processo de estabelecimento de um padrão é aberta, ou seja, permite que todos os concorrentes (e/ou partes interessadas) no mercado afetado pelo padrão participem no seu processo de escolha e elaboração, os riscos de efeitos restritivos na concorrência serão reduzidos, visto que não são excluídas empresas específicas da possibilidade de influenciar a escolha e a elaboração do padrão. Quanto mais provável for o impacto do padrão no mercado e quanto mais vastos forem os seus campos de aplicação

⁵⁵TFEU: *Treaty on the Functioning of the European Union*.

potenciais, mais importante é que seja garantido um acesso equitativo ao processo de estabelecimento do padrão (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 295, grifo nosso)⁵⁶.

b) Verificar se, no processo de estabelecimento do padrão, a SSO esteve aberta a contribuições das partes interessadas e mantém arquivos adequados dos processos e das razões de suas decisões (OCDE e WB, 2002, p. 91).

c) Verificar se a existência dos esforços para estabelecimento do padrão foi adequadamente publicada através dos canais apropriados da indústria (LIND et al, 2003, p. 90).

6.2 Acessibilidade ao padrão

Com relação à acessibilidade ao padrão (item (c) da seção 6), o seguinte tópico é relevante:

- Verificar a acessibilidade efetiva ao padrão. Quando o resultado de um padrão (ou seja, a especificação da forma como o padrão deve ser cumprido ou os DPI essenciais para a sua aplicação) não está de todo acessível ou está apenas acessível em condições discriminatórias para os membros ou terceiros (ou seja, partes não participantes na SSO relevante), esta situação poderá originar uma discriminação, fechamento ou segmentação dos mercados em função do seu âmbito de aplicação geográfico, sendo assim susceptível de restringir a concorrência. Porém, no caso de existirem diversos padrões concorrentes ou uma concorrência efetiva entre a solução objeto do padrão e uma solução que não implica qualquer padrão, uma limitação do

⁵⁶ No entanto, se a situação em análise revelar a existência de concorrência entre diversos padrões e SSO's (não sendo necessário que todo um setor aplique os mesmos padrões) poderão não se verificar efeitos restritivos significativos (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 295).

acesso poderá não produzir efeitos negativos apreciáveis na concorrência (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 294).

6.3 Desenvolvimento de padrões ou produtos alternativos

Com relação a obrigações de cumprimento com um padrão (item (a) da seção 6), o seguinte tópico é relevante:

- Verificar se os membros de uma SSO continuam livres para desenvolver padrões ou produtos alternativos que não estejam em conformidade com o padrão objeto do acordo. Disso também depende a possibilidade dos acordos de padronização poderem dar origem a efeitos restritivos na concorrência (EUROPEAN COMMISSION, 2011, item 293).

6.4 Negociações de royalties ex-ante e pesquisa criteriosa antes da escolha do padrão

Os *royalties* cobrados por um *pool* formado no contexto do estabelecimento de um padrão tecnológico são dependentes de como foi estabelecido tal padrão e os interesses econômicos envolvidos nesse estabelecimento. Assim, com relação à política relacionada a direitos de propriedade intelectual adotada pela SSO (itens (e).(I) e (e).(IV) da seção 6), os seguintes tópicos são relevantes:

(a) Verificar se a SSO viabilizou a negociação dos *royalties* que seriam cobrados em cada uma das alternativas técnicas candidatas a serem estabelecidas como padrão. Segundo as autoridades americanas antitruste (USDOJ e FTC, 2007, p. 52) tal negociação de *royalties ex-ante* é um elemento importante na análise pela regra da

razão já que pode conferir benefícios pró-competitivos substanciais evitando a ocorrência de *hold-up*⁵⁷ após o padrão ser estabelecido. Segundo tais autoridades, a negociação *ex-ante* pode proporcionar competição com relação a preço dentre as alternativas técnicas existentes, incluindo alternativas que já estejam em domínio público. Tais autoridades ressaltam ainda que a negociação *ex-ante* pode proporcionar um limite superior ao compromisso FRAND e reduzir o risco de que usuários de padrão sejam surpreendidos por termos de licenciamento mais restritivos após o padrão ser estabelecido e que tal redução pode acelerar a adoção do padrão no mercado.

Nesse sentido, segundo a Comissão Europeia, no contexto do estabelecimento de um padrão, é importante que as partes envolvidas na seleção do padrão tenham pleno conhecimento, não só das opções técnicas disponíveis e dos respectivos DPI, mas também do custo provável desses DPI. Assim, caso a política em matéria de DPI de uma SSO preveja que os titulares de DPI divulguem individualmente as suas condições de licenciamento mais restritivas, incluindo as taxas máximas de royalties que irão cobrar, antes da adoção do padrão, esta situação não dará, em princípio, origem a uma restrição da concorrência. Estas divulgações *ex-ante* unilaterais das condições de licenciamento mais restritivas serão uma forma de permitir que a SSO adote uma decisão com conhecimento de causa, baseada nas desvantagens e vantagens das diferentes tecnologias alternativas, não só de um ponto de vista técnico,

⁵⁷Segundo Shapiro (2001, p.119) *hold-up* ocorre quando o produto de uma empresa infringe inadvertidamente a patente de outra empresa e já foram efetuados investimentos no projeto do referido produto. Similarmente, segundo a FTC (2011, p.5) *hold-up* ocorre quando uma empresa A infringe a patente de outra e a migração para uma tecnologia alternativa pode ser cara se a empresa A já investiu na produção usando a tecnologia patenteada. Nessas circunstâncias, o titular dessa patente pode extrair *royalties* que excedem seu valor de mercado, baseado no poder de interdição conferido pela patente. Isso ocorre, pois o titular da patente pode usar o poder de interdição da patente para extrair *royalties* que correspondem não só ao valor de mercado da invenção, mas também a uma parte dos custos que o infrator incorreria se tivesse que adotar uma tecnologia alternativa (FTC, 2011, p.5).

mas também numa perspectiva de fixação do preço (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 299). Essa negociação *ex-ante* é importante pois, uma vez que o padrão é amplamente adotado, é difícil vencer a inércia da alteração de um padrão amplamente aceito, mesmo que haja uma alternativa técnica de custo significativamente inferior (LIND et al., 2003, p. 96). Nesse sentido, a cooperação com instituições públicas de pesquisa bem como algum nível de intervenção governamental é importante para defesa do interesse público a fim de evitar que, por exemplo, padrões mais caros e de qualidade inferior sejam estabelecidos devido a diferenças de poder econômico entre as empresas envolvidas ⁵⁸.

(b) Com relação ao tópico anterior, pode ocorrer que titulares não integrantes ao processo de estabelecimento do padrão possuam patentes essenciais às tecnologias candidatas a serem estabelecidas como padrão. Assim, é interessante verificar se foi feita uma pesquisa criteriosa - pela SSO ou por instituições públicas de pesquisa em colaboração com a SSO - buscando identificar tais patentes de titulares externos antes da escolha do padrão, pois há maior poder de barganha em negociar *royalties* razoáveis antes de tal escolha⁵⁹ (LAYNE-FARRAR e EVANS, 2004).

⁵⁸ Esse tópico é detalhado em Silva (2012, seção 5.2.1). Blind e Thumm ressaltam que instituições públicas de pesquisa sem fins lucrativos podem equilibrar mais facilmente os interesses muitas vezes conflitantes das empresas envolvidas, em comparação com empresas que tentam promover seus interesses comerciais à custa de outros participantes. Assim, ainda que um *pool* englobe as principais empresas que operam determinada tecnologia e possa resolver conflitos entre os titulares de patentes, ele tem que ser cuidadosamente monitorado, pois pode desconsiderar soluções melhores de consórcios menores com poder econômico mais fraco (BLIND e THUMM, 2004, p.1597). Lind e outros (2003, p. 94) ressaltam que talvez a característica mais importante no processo de estabelecimento de um padrão seria uma SSO expandida ou algum outro grupo de gestão, composto de forma exclusiva ou principalmente de especialistas externos, que iriam fazer o trabalho primário exigido pelo processo de definição do padrão. Este grupo se reportaria a gestores públicos e, com a colaboração dos membros, iria desenvolver o padrão, avaliar as soluções técnicas alternativas disponíveis, levantar custos do projeto inicial e se encarregaria de reformulações e negociações sobre *royalties*, em um esforço para obter o preço total do pacote tecnológico tão baixo quanto possível.

⁵⁹ Esse assunto foi detalhado em Silva (2012, seção 3.6.2).

6.5 Direito exclusivo de proceder a testes de conformidade com um padrão

Quando o *pool* está relacionado a um padrão, acordos de padronização que conferem a certos organismos o direito exclusivo de proceder a testes de conformidade com o padrão, excedem o objetivo principal da definição do padrão e podem ser restritivos da concorrência. Porém, a exclusividade pode justificar-se durante um certo período devido, por exemplo, à necessidade de recuperar custos de *start-up* significativos. Neste caso, o acordo de padronização deve incluir salvaguardas adequadas para minorar os eventuais riscos para a concorrência decorrentes de uma situação de exclusividade. Trata-se, entre outros, das taxas de certificação que devem ser razoáveis e proporcionais ao custo dos testes de conformidade (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 319).

7 Exame das eficiências proporcionadas pelo *pool*

Uma vez que o *pool* acarreta riscos para a concorrência, os ganhos de eficiência devem ser documentados (LIND et al., 2003, p. 49). Nesse sentido, a análise dos benefícios gerados pelo *pool* (etapa 70 da Fig. 1) deve incluir os seguintes parâmetros:

a) Verificar se o *pool* oferece um único pacote de licenças das patentes essenciais ao padrão: licenciamento tipo "*one-stop shopping*" (USDOJ e FTC, 2007. p. 65), preferencialmente por uma taxa fixa de *royalties* por produto, reduzindo os custos de transação.

b) Verificar se o *pool* promove a interoperabilidade e compatibilidade entre produtos fabricados (SEAE/MF, 2011, item 26).

c) Verificar se o *pool* integra tecnologias complementares. Tal integração, pode promover a integração de patentes que, na ausência do *pool*, acarretariam bloqueio mútuo entre competidores (USDOJ e FTC, 1995, p. 29).

d) Face aos itens anteriores, verificar se o *pool* reduz barreiras à entrada em mercados nos quais a tecnologia do *pool* é utilizada como insumo, contribuindo para uma maior concorrência nesses mercados.

e) No caso de *pools* envolvendo acordos de padronização, para que os referidos benefícios ou ganhos de eficiência se concretizem, as informações necessárias à aplicação do padrão devem estar efetivamente acessíveis a todos os que pretendem entrar no mercado⁶⁰ (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 309).

8 Ponderação dos efeitos líquidos do *pool*

De acordo com a Lei 12.529/11, para que um *pool* com efeitos anticoncorrenciais possa ser aprovado, tais efeitos precisam ser compensados por ganhos de eficiência e parte relevante de seus benefícios deve ser repassada aos consumidores (art. 88, § 6º, I e II, respectivamente). De acordo com SEAE/MF e SDE/MJ (2001) “**é necessário que o efeito líquido da operação sobre o bem-estar econômico da sociedade seja não-negativo e que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os objetivos visados**” (SEAE/MF e SDE/MJ, 2001, item 85, grifo nosso).

Também em *pools* relacionados a padrões, uma parte fundamental da análise das probabilidades de repasse dos ganhos de eficiência para os consumidores consiste

⁶⁰Ver decisão da Comissão Europeia, no processo IV/31.458, X/Open Group, ponto 42: “A Comissão considera que a disposição do Grupo de divulgar os resultados tão rápido quanto possível é um elemento essencial da sua decisão de concessão de uma isenção” - nota do original (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 309).

em determinar quais os procedimentos utilizados para garantir que os interesses dos usuários do padrão e dos consumidores finais sejam protegidos (EUROPEAN COMMISSION, 2011, par. 321)

As etapas propostas a seguir visam dar subsídios à ponderação entre possíveis danos à sociedade quando comparados às eficiências geradas na formação do *pool*s de patentes (CADE, 2009, p.9). Ressalta-se que, à medida que os efeitos anticompetitivos esperados são maiores, será requerido um grau maior no nível de eficiências geradas (USDOJ e FTC 1995, p. 21).

A fim de aferir os efeitos líquidos gerados pelo *pool*, primeiramente (etapa 80 da Fig. 1) deve ser averiguado se os requisitos não atendidos nas etapas anteriores e os potenciais efeitos restritivos advindos do *pool*, foram suficientemente contrabalançados pelas eficiências geradas pelo *pool*.

Em complemento à etapa (80) da Fig. 1, na etapa (90) deve-se analisar se as restrições à concorrência são **razoavelmente necessárias** para alcançar as eficiências⁶¹. Uma forma verificar isso é analisar se não há uma maneira alternativa prática de alcançar um nível semelhante de benefícios que seja significativamente menos restritiva à concorrência⁶². Se as restrições **excedem o necessário para**

⁶¹ A formulação da etapa (90) é baseada no caso de um *pool* (Summit-VISX) que acabou sendo dissolvido pelas autoridades americanas USDOJ e FTC (2007, pág. 73). No caso, foi considerado que as empresas que constituíam o *pool* "poderiam alcançar as eficiências por outras formas menos restritivas incluindo licenciamento simples ou cruzado que não estabelecessem preços para usuários ou restringissem a entrada no mercado". O critério de se avaliar se as restrições são razoavelmente necessárias para alcançar as eficiências consta também em USDOJ e FTC (1995, p. 21). A verificação se o *pool* é necessário ou se há uma maneira alternativa prática de alcançar um nível semelhante de benefícios que é significativamente menos restritiva à concorrência que o *pool* consta em LIND et al. (2003, p. 50).

⁶² A existência de alternativas práticas e significativamente menos restritivas é relevante para a determinação de se uma restrição é razoavelmente necessária, conforme consta em USDOJ e FTC (1995, p. 21) e COMPETITION BUREAU / GOVERNMENT OF CANADA (2000, p.7).

alcançar os ganhos de eficiência, o caso não cumpre a condição enunciada no § 6º do art. 88 da Lei 12.529/11⁶³. Pode haver, então, duas situações:

a) se o resultado da ponderação (etapa 80) é positivo – os efeitos do pool são positivos em termos líquidos e o mesmo deve ser aprovado, em princípio; mas é ainda necessário apreciar se as restrições à concorrência geradas pelo pool são necessárias para alcançar os benefícios (objeto de análise da etapa 90). Se houver alternativas menos restritivas, a autoridade pode impor condições para aprovação (para diminuir os efeitos restritivos, mantendo-se os benefícios propiciados).

b) se o resultado da ponderação (etapa 80) é negativo - os efeitos líquidos do pool são negativos e o mesmo deve ser proibido, em princípio. Mas a autoridade antitruste deve avaliar se essa situação pode ser revertida pela imposição de condicionantes (etapa 100)⁶⁴. Também aqui se aplica a etapa 90 – i.e., na elaboração das condições, deve-se avaliar em que medida as restrições são necessárias à consecução de eventuais ganhos de eficiência que possam vir a ser negociados.

Subsídios à elaboração de tais condições são abordados na seção 9.1.

⁶³EUROPEAN COMMISSION (2011, par. 314) também estabelece provisões contra restrições que excedem o necessário para alcançar os ganhos de eficiência em um acordo de padronização.

⁶⁴ Medidas de correção necessárias em uma investigação antitruste no âmbito da União Europeia constam em European Commission (2011b, item 117) e artigo 7º do Regulamento (CE) nº 1/2003. Quando as eficiências forem inferiores aos custos, a concentração será proibida ou terá condicionada sua aprovação à adoção de medidas consideradas necessárias (SEAE/MF e SDE/MJ, 2001 p. 6). Na análise de atos de concentração, a SEAE e a SDE podem fazer três tipos de recomendações: **(a)** aprovar um ato, quando este não diminuir o bem-estar do consumidor e a eficiência econômica; **(b)** aprovar um ato com restrições, impedindo que este diminua o bem-estar do consumidor ou a eficiência econômica ou **(c)** reprovar um ato, quando a alternativa anterior não for possível (SEAE/MF e SDE/MJ, 2001, item 88). Nos casos em que seja sugerida a aprovação do ato com restrições (caso b), as recomendações da SEAE e da SDE buscarão "preferencialmente", criando condições para a consolidação de um ambiente competitivo, adotar medidas estruturais nos mercados envolvidos (SEAE/MF e SDE/MJ, 2001, item 89);

A etapa de verificação se as restrições à concorrência decorrentes da formação do *pool* são razoavelmente necessárias para alcançar as eficiências (etapa 90 da Fig. 1) é importante, pois o *pool* pode ter o efeito, por exemplo, de um acordo para evitar competição de preços entre as empresas (COMPETITION BUREAU/CANADA GOVERNMENT, 2000, p.23) ou encobrir patentes com grandes chances de serem consideradas inválidas⁶⁵. Sempre que houver uma alternativa prática menos restritiva, ela deve ser adotada.

Caso haja uma resposta positiva nas etapas (80) e (90) da Fig. 1, os efeitos líquidos do *pool* são considerados positivos.

9 Impacto de cada parâmetro de análise nos potenciais efeitos negativos

Na análise das restrições à concorrência com efeitos líquidos negativos, a **importância dos fatores específicos pode variar conforme os casos e depende de todos os outros fatores** (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 160). Esta seção busca indicar uma correlação entre os diversos fatores ou parâmetros propostos nas seções anteriores. Isso é feito associando-se o impacto do não atendimento de cada parâmetro de análise com seus potenciais efeitos negativos, como será detalhado a seguir.

Com base nos parâmetros detalhados nas seções anteriores, considera-se que os principais efeitos negativos *potenciais* relacionados à formação e um *pool* são:

⁶⁵ Como visto na seção 7.7 e detalhado na seção 3.7 de Silva (2012), um *pool* pode ser usado para proteger patente(s) susceptível(is) de ser(em) invalidada(s).

(a)risco de colusão ou colusão tácita no mercado de tecnologia e/ou de produto

(b) redução na competição no mercado de tecnologia e/ou de produto

(c) adoção de um padrão mais caro e/ou de qualidade inferior.

Esses potenciais efeitos foram expressos nas colunas da Tabela1 do Anexo 1.

Competition Bureau/Canada Government (p. 6 nota 11) considera de forma geral que o prejuízo para a concorrência resultante de uma transação é prospectivo, embora isso não exclua casos em que tal prejuízo esteja ocorrendo durante sua análise ou tenha ocorrido no passado. Similarmente a análise de USDOJ e FTC (2007, p. 72) leva em conta os efeitos competitivos antecipados. Por isso nas colunas da Tabela 1 foram expressos os efeitos negativos *potenciais*, ou seja, a abordagem não está restrita a efeitos negativos que já ocorreram ou que estão ocorrendo mas inclui também os efeitos que *podem* vir a ocorrer devido ao não atendimento do parâmetro de análise em questão.

Ressalta-se que os riscos de efeitos anticompetitivos são mais elevados quanto mais forte for a posição de mercado do *pool* (EUROPEAN COMMISSION, 2014b, par. 267).

As linhas da Tabela 1 expressam o *não atendimento* a cada um dos parâmetros de análise propostos nas seções anteriores. O impacto do não atendimento de um parâmetro de análise (linhas da Tabela 1) em um determinado potencial efeito negativo (colunas da Tabela 1) é expresso atribuindo-se um valor de 0 a 10 na Tabela 1⁶⁶.

⁶⁶A tabela busca expressar o impacto do não atendimento de um parâmetro nos potenciais efeitos negativos mas não o oposto. Assim, por exemplo ao parâmetro “Royalties cobrados não são razoáveis”

Assim, por exemplo, na primeira linha, o parâmetro “Processo de criação do *pool* não teve participação aberta” foi considerado como possuindo:

- influência média/alta (valor 8) nos efeitos “Redução na competição no mercado de produto” e “Risco de conluio ou conluio tácito no mercado de produto” e
- forte influência (valor 10) nos demais potenciais efeitos negativos.

Na Tabela 2 (Anexo 1) são expressas as características do mercado ou do ambiente institucional no qual o *pool* e seus produtos derivados estão inseridos, e que podem facilitar a colusão ou colusão tácita. Tais características foram detalhadas anteriormente. Elas também devem ser levadas em conta na aferição dos efeitos líquidos proporcionados pelo *pool* já que podem influenciar agravando ou atenuando os potenciais efeitos negativos proporcionados pelo *pool*.

9.1 Subsídios à elaboração de condicionantes

Se determinado efeito negativo (expresso em cada uma das colunas das tabelas) for provável sob alguns aspectos, ou seja, se há alguns parâmetros de análise (linhas da tabela) que, se não atendidos, cooperam fortemente (valor 10 ou próximo a 10) para acarretar esse potencial efeito negativo, então é razoável que isso seja levado

(7ª linha da tabela) foi atribuído alto impacto (valor 10) no efeito “Redução na competição no mercado de produto” mas sem impacto em “Risco de conluio ou conluio tácito no mercado de tecnologia”. Embora seja claro que o conluio no mercado de tecnologia pode levar ao estabelecimento de *royalties* não razoáveis, atribuir pontuação alta a esse efeito expressaria o impacto do efeito negativo (coluna) no parâmetro de análise (linha) o que, para fins de simplificação, não está incluso no objetivo da Tabela 1.

em conta na elaboração de condicionantes, colocando-se um foco especial em todos os parâmetros que têm impacto no referido potencial efeito. Dessa forma, a elaboração de condicionantes pode ser mais efetiva, estabelecendo focos em efeitos potenciais específicos os quais se deseja atenuar ou coibir.

Dessa forma objetiva-se evidenciar quais medidas de caráter preventivo estão associadas a quais potenciais efeitos negativos.

Por exemplo, pode haver indícios da existência do efeito negativo potencial “Redução na competição no mercado de tecnologia” (primeira coluna das Tabs. 1 e 2) evidenciado pelos seguintes fatores: **(a)** parâmetros com pontuação alta na Tab. 1 relacionados a esse efeito não foram atendidos e/ou **(b)** parâmetros com pontuação alta relacionadas a esse efeito na Tab. 2 estão presentes, tais como o parâmetro “Mercado sujeito a externalidades de rede”, ou seja, as características do mercado favorecem a ocorrência de tal efeito negativo potencial. Assim, constatada a evidência de que há esse potencial efeito negativo (“Redução na competição no mercado de tecnologia”), ***que medidas/condicionantes poderiam ser mais eficientes a fim de proporcionar um ambiente com maior competição no mercado de tecnologia?*** A tabela visa dar subsídio a essa questão e, para isso, o avaliador pode verificar que parâmetros têm pontuação alta (grande influência) associada a esse efeito negativo, ou seja, que parâmetros podem ser usados como condicionantes/medidas no intuito de que haja maior competição no mercado de tecnologia. Neste exemplo, a Tab. 1 evidenciará que algumas medidas/condicionantes podem ser mais efetivas relacionadas a esse potencial efeito negativo sendo que, por exemplo, deve-se prestar especial atenção a parâmetros tais como:

- Não há redução de royalties caso parte da tecnologia deixe de ser essencial (parâmetro que consta na parte 1 da Tab. 1 e é detalhado na seção 4.2 item f)

- Ausência de salvaguardas contra intercâmbio de informações sensíveis (parâmetro que consta na parte 1 da Tab. 1 e é detalhado na seção 4.3);

- Restrições a P&D ou licenciamento (parâmetro que consta na parte 1 da Tab. 1 e é detalhado seção 4.7);

Assim, neste exemplo, a Tab. 1 evidenciaria que algumas medidas/condicionantes que atuassem no sentido de **reverter o não atendimento desses parâmetros** seriam mais efetivas a fim de coibir ou atenuar o efeito negativo potencial “Redução na competição no mercado de tecnologia”.

9.1.1 Impactos indiretos

Alternativamente, a Tabela 1 pode dar subsídio a que se busque atenuar um efeito de forma indireta. Por exemplo, dado que a análise evidenciou o “Risco de colusão ou colusão tácita no mercado de tecnologia” (através de parâmetros não atendidos relacionados a esse efeito), a elaboração de condicionantes pode estar baseada não apenas diretamente nos parâmetros que têm alta pontuação nesse potencial efeito, mas também em outro efeito que possa influenciar nesse potencial efeito, tal como “Redução na competição no mercado de tecnologia”. Ou seja, medidas preventivas que visem viabilizar um ambiente de maior competição no mercado de tecnologia contribuem indiretamente para reduzir o risco de colusão ou colusão tácita nesse mercado.

10 Considerações Finais

A análise da experiência internacional, mostra que o sistema antitruste europeu, americano e canadense tem envidado esforços na definição de diretrizes para análise de *pools* de patentes. Na ausência de uma diretriz no âmbito nacional para análise de tais *pools*, o disposto em linhas gerais nas seções 3 a 8 pode representar um passo nesse sentido. A divulgação pelas autoridades antitruste de uma regulação relacionada à análise de *pools* de patentes pode: **(a)** incentivar a criação de *pools* com efeitos líquidos pró-competitivos, **(b)** prover um ambiente institucional de maior certeza legal e transparência e **(c)** permitir que as partes interessadas possam incorporar em suas práticas mecanismos que visem a eliminar ou minimizar o risco de efeitos anticoncorrenciais.

Como visto, os parâmetros de análise a serem considerados são numerosos e cada um deles busca essencialmente coibir diferentes efeitos negativos, tornando bastante complexa a tarefa da autoridade antitruste de aferição dos efeitos líquidos proporcionados pelo *pool*. Essa diversidade de parâmetros de análise e seus respectivos efeitos torna também complexa a tarefa de elaboração de condicionantes quando esses são necessários. A abordagem proposta inclui subsídios à ponderação de tais efeitos líquidos e à elaboração de tais condicionantes.

Pools associados a padrões tecnológicos frequentemente são formados em mercados onde há externalidades de rede, as quais contribuem para que haja alta concentração nesses mercados após um padrão ter se estabelecido. A presença de tais externalidades é também levada em conta na presente metodologia para análise dos efeitos líquidos proporcionados pelo *pool*.

Referências

BLIND, K. e THUMM, N..Interrelation between patenting and standardisation strategies: empirical evidence and policy implications. **Research Policy**, v. 33, n.10, p.1583–1598, dez. 2004.

CLARKSON, G. **Objective Identification of Patent Thickets: A Network Analytic Approach for Measuring the Density of Patent Space**. Ph.D. thesis.Harvard University. 2004

COMPETITION BUREAU/GOVERNMENT OF CANADA. **Intellectual Property Enforcement Guidelines**. Cat. No. RG52-34/2000. ISBN 0-662-65224-X Setembro de 2000. Disponível em:<www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01286.html >

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. **Averiguação Preliminar N.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 mai. 2009.

_____. **Ato de Concentração no 08012.008810/2009-23**, requerentes: Sony Corporation, Koninklijke Philips Electronics N.V., Panasonic Corporation, Hitachi ConsumerElectronicsCo. Ltd., Samsung ElectronicsCo. Ltd. e CyberlinkCorp., relator: Conselheiro Carlos EmmanuelJoppertRagazzo, 29 jun. 2011.

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.**Legislative acts and other instruments - Subject: Agreement on a Unified Patent Court (16351/12 - PI 148 - COUR 77)** Bruxelas,jan. 2013.

DELCAMP, Henry. **Coordination mechanisms around ICT standardization projects: Four empirical essays on patent *pools* and consortia**.Tese (Doutorado em Economia e Finanças), l'Écolenationalesupérieuredes mines de Paris, Paris, jan. 2012.

_____.eBARON, Justus. **The strategies of patent introduction into patent pools**.2013. Disponível em:

[https://www.law.northwestern.edu/research-faculty/searlecenter/innovationeconomics/documents/The strategies of patent introduction into pools 2013.pdf#page=1&zoom=auto,-82,843](https://www.law.northwestern.edu/research-faculty/searlecenter/innovationeconomics/documents/The_strategies_of_patent_introduction_into_pools_2013.pdf#page=1&zoom=auto,-82,843) acesso em 2 mai. 2015

ECONOMIDES, Nicholas, **Public Policy in Network Industries**. New York University, Law and Economics Research Paper No. 06-49; NET Institute Working Paper No. 06-01; NYU Working Paper No.EC-06-17. Set. 2006. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=936469orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.936469>

EUROPEAN COMMISSION. **Commission Notice — Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02)** (Text with EEA relevance) Official Journal C 101 , 27 abr. **2004** p. 2-42. Disponível em: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52004XC0427\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52004XC0427(01)) Acesso em 2 set. 2014

EUROPEAN COMMISSION. Notices from European Union Institutions, Bodies, Offices, and Agencies – Communication from the Commission - **Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements** (Text with EEA relevance) -Official Journal of the European Union. 14 jan. **2011**. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:011:0001:0072:EN:PDF> . Acesso em 29 ago. 2014

EUROPEAN COMMISSION. 2011b **Commission notice on best practices for the conduct of proceedings concerning Articles 101 and 102 TFEU** (Text with EEA relevance) (2011/C 308/06) - Official Journal of the European Union, 20 out. **2011**. Disponível em [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC1020\(02\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC1020(02)&from=EN) acesso em 22 dez 2014

EUROPEAN COMMISSION. Commission staff working document - **Analysis of measures that could lead significant market players in the ICT sector to license interoperability information** (SWD(2013) 209 final). Bruxelas, jun. **2013**.

EUROPEAN COMMISSION. **Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements** - Text with EEA relevance - Official Journal of the European Union L 93, 28 mar. **2014**, p. 17–23. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal->

[content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.093.01.0017.01.ENG](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.093.01.0017.01.ENG). Acesso em 29 ago. 2014.

EUROPEAN COMMISSION (2014b). Communication from the Commission — **Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements** - Official Journal of the European Union C 89, 28 mar. **2014**, p. 3–50. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.ENG>. Acesso em 29 ago. 2014.

EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL. **Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs**. Mai. **1991**. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:EN:HTML, revisedversion>: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:EN:PDF>

EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL. Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and the Council of 17 December 2012 - **Implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection**. Disponível em <<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:EN:PDF>>

EUROPEAN PATENT OFFICE. **Scenarios for the Future - How might IP regimes evolve by 2025? What global legitimacy might such regimes have?** Munique: European Patent Office, 2007. Disponível em: <<http://www.epo.org/news-issues/issues/scenarios/download.html>>. Acesso em: 21 mai. 2012.

FARRELL, Joseph and KLEMPERER, Paul, **Coordination and Lock-In: Competition with Switching Costs and Network Effects**. Mai. 2006. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=917785>> ou <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.917785>>

FEDERAL TRADE COMMISSION. **The evolving IP marketplace: aligning patent notice and remedies with competition - a report of the Federal Trade Commission.** mar. 2011. Disponível em: <<http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf>>. Acesso em: 4 mar. 2012.

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

GOLDSTEIN, L. e KEARSEI, B.. **Technology Patent Licensing: an international reference on 21st Century Patent Licensing, Patent Pools and Patent Platforms.** [S.l.]: Aspatore. 2004. ISBN: 1-59622-004.

IVERSEN, E., BLIND, K. e BEKKERS, R. **Patent pools and non-assertion agreements: coordination mechanisms for multi-party IPR holders in standardization.** Paper for the EASST 2006 Conference. Lausanne, Switzerland, ago. 23-26, 2006. Disponível em: <[http://www-i4.informatik.rwth-aachen.de/Interest/EASST Bekkers Iversen Blind.pdf](http://www-i4.informatik.rwth-aachen.de/Interest/EASST_Bekkers_Iversen_Blind.pdf)> Acesso em: 4 mar. 2012.

LAYNE-FARRAR, Anne e EVANS, David S.. **Software Patents and Open Source: The Battle Over Intellectual Property Rights.** Virginia Journal of Law and Technology, 2004. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=533442>>. Acesso em: 4 mar. 2012.

LERNER, Josh e TIROLE, Jean. **Efficient Patent Pools.** *American Economic Review.* v.94, n.3, p.691-711, 2004. Disponível em: <<http://www.people.hbs.edu/jlerner/AER-PP-March4-04.pdf>>. Acesso em: 4 mar. 2012.

LIND, Robert C.; Kleymenova, Anya V.; Miauton, Marie; Muysert, Paul. **Report on Multiparty Licensing - Charles River Associates Ltd.** Abr. 2003. Disponível em: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/multiparty_licensing.pdf> acesso em 8 nov. 2014

LIU, Zhechao. **Winners-take-some: The Impact of Conversion Technologies on Network Effects in Digital Goods Market.** Tese (Doutorado em Administração de Negócios) Pittsburg University, Pittsburg, jun. 2008..

LUNDQVIST, Björn. **Standardization under EU Competition Rules and US Antitrust Laws: The Rise and Limits of Self-Regulation** (Google e-Livro). Edward ElgarPublishing, 30/05/2014, 480 p.

MELLO, Maria Tereza Leopardi. Notas sobre o Sistema de Defesa da Concorrência no Brasil - Publicado na série Textos para Discussão n. 458 do IE/UFRJ. Rio de Janeiro. Março de 2001.

<http://www.ie.ufrj.br/hpp/intranet/pdfs/notas_sobre_o_sistema_de_defesa_da_concorrencia_no_brasil.doc>. Acesso em 25 set. 2014

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. Acordo de cooperação técnica que entre si celebram o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, a União, por intermédio da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE. Processo Nº 52400. 001974/2010. 7 jun. **2010**. Disponível em <<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/6211228/dou-secao-3-01-07-2010-pg-230>>. Acesso em 21 out. 2012.

NICOL, D.; EINSIEDEL, E. , MERZ, J. F. e Caulfield, T.. Trust, patents and public perceptions: the governance of controversial biotechnology research. **Nature Biotechnology**. v. 24, n.11, p. 1352–1354, nov. 2006.

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO ECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO (OCDE) e Banco Mundial (WB). **Diretrizes para Elaboração e Implementação de Política de Defesa da Concorrência**. São Paulo: Editora Singular, 2003, 308 p. ISBN 85-866-08-2

<http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/05/11/000090341_20070511133333/Rendered/PDF/185940PORTUGUE18662610812001PUBLIC1.pdf>. Acesso em 27 set. 2014.

SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO/MINISTÉRIO DA FAZENDA (SEAE/MF). Parecer SEAE/MF nº 06354/2011/RJ COG/SEAE/MF, 25 abr. 2011 , Referência: Ofício no 6.816/2009/SDE/GAB, de 4 nov. de 2009

_____ e Secretaria de Direito Econômico/Ministério da Justiça. Portaria Conjunta SEAE/SDE Nº 50, DE 1º DE AGOSTO DE 2001. Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal

_____. Parecer técnico 06366/2011/RJ 27 de abril de 2011 disponível em <<http://www.cade.gov.br/temp/t209201411235840.PDF>> acesso em 20 set. 2014

SHAPIRO, C. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent *Pools*, and Standard-Setting. In: Jaffe, A., Lerner, J. and Stern, S. (Org.), ***Innovation Policy and the Economy***, Volume I, MIT Press, 2001. Disponível em: <<http://129.3.20.41/eps/le/papers/0303/0303005.pdf>>. Acesso em: 5 mar. 2012.

SILVA, Denise Freitas. ***Pools de patentes: impactos no interesse público e interface com problemas de qualidade do sistema de patentes***. Rio de Janeiro, 2012. Tese (Doutorado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, ênfase em Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE. **MPEG-2 Business Review Letter**. Letter from Joel I. Klein, Acting Assistant Attorney Gen., U.S. Dep't of Justice, to Garrard R. Beeney, Esq. Sullivan & Cromwell - June 26, 1997. Disponível em: <<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/215742.pdf>>. Acesso em: 31 jan. 2012.

_____. **DVD-ROM and DVD Video Business Review Letter**. Letter from Joel I. Klein, Assistant Att'y Gen., Antitrust Div., Dep't of Justice, to Garrard Beeney, Esq., Sullivan & Cromwell - Dec. 16, 1998. Disponível em: <<http://www.justice.gov/atr/public/busreview/2121.pdf>>. Acesso em: 5 mar. 2012.

_____. **6C DVD Business Review Letter**. Letter from Joel I. Klein, Assistant Attorney Gen., U.S. Dep't of Justice, to Carey R. Ramos, Esq. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - June 10, 1999. Disponível em: <<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2485.pdf>>. Acesso em: 5 mar. 2012.

_____. **3G Patent Platform Partnership**. See Letter from Charles James, Assistant Attorney General, to Ky P. Ewing, Esq., of Vinson & Elkins L.L.P. 12 nov 2002. Disponível em: <<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/200455.pdf>>. Acesso em: 5 mar. 2012.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE e FEDERAL TRADE COMMISSION. **Antitrust Guidelines for Licensing Intellectual Property**. 6 abr. 1995. Disponível em: <<http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.pdf>>. Acesso em: 5 mar. 2012.

_____. **Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition**. Abr. 2007. Disponível em: <http://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/222655.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2012.

U.S. Patent and Trademark Office. **Patent Pools: A Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents?** 2000. Disponível em: <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020417lawrencemsung2.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2012.

Willingmyre, George T., **National Academies Project on Intellectual Property Management in Standard-Setting Processes: An International Comparison PGA-STEP-10-05 - Cooperation between Patent Offices and Standards Developing Organizations**. 23 set. 2012

Anexo 1 - Parâmetros de análise e potenciais efeitos negativos

Tabela 1 (parte 1 de 3) - Impacto do não atendimento de cada parâmetro de análise nos potenciais efeitos negativos

PARÂMETROS DE ANÁLISE NÃO ATENDIDOS:	Seção /item	Principais efeitos negativos <i>potenciais</i>					
		Redução na competição no mercado de tecnologia	Redução na competição no mercado de produto	Risco de conluio ou conluio tácito no mercado de tecnologia	Risco de conluio ou conluio tácito no mercado de produto	Adoção de tecnologia mais cara	Adoção de tecnologia de qualidade inferior
(*) Processo de criação do <i>pool</i> não teve participação aberta	4.1	10	8	10	8	10	10
(*) Salvaguardas insuficientes para garantir que apenas tecnologias essenciais integrem o <i>pool</i> :	4.2						
- risco de que tecnologias substitutas sejam incluídas no <i>pool</i>		10	8	10	8	10	-
- risco de que tecnologias não essenciais mas não substitutas sejam incluídas no <i>pool</i> [1]		-	5	-	5	10	-
Não há redução de royalties caso parte da tecnologia deixe de ser essencial	4.2(f)	10	6	8	6	8	6
(*) Ausência de salvaguardas contra intercâmbio de informações sensíveis	4.2(b) 4.3	10	10	10	10	10	10
(*) Royalties cobrados não são razoáveis	4.4	-	10	-	9	10	-
(*) Royalties cobrados têm caráter discriminatório	4.5	-	10	-	9	-	-
(*) Risco do <i>pool</i> encobrir patentes inválidas	4.6	10	10	-	9	10	8
(*) Restrições a P&D ou ao licenciamento	4.7	10	10	8	8	9	9

(*) Os parâmetros marcados com (*) estão relacionados às condições para atendimento do *safe harbor*, conforme detalhado na seção 7.

[1] O valor dos *royalties* cobrados por muitos *pools* relacionados a padrões é independente da quantidade de patentes nele incluídas. Porém, caso seja incluída no *pool* uma patente não-essencial cujo término de vigência seja mais recente que as demais patentes do *pool*, isso terá o efeito de prolongar indevidamente o tempo de vigência do contrato de licenciamento do *pool*.

Tabela 1 - parte 2 de 3

PARÂMETROS DE ANÁLISE NÃO ATENDIDOS:	Seção/item	Principais efeitos negativos potenciais					
		Redução na competição no mercado de tecnologia	Redução na competição no mercado de produto	Risco de conluio ou conluio tácito no mercado de tecnologia	Risco de conluio ou conluio tácito no mercado de produto	Adoção de tecnologia mais cara	Adoção de tecnologia de qualidade inferior
POOLS COM TECNOLOGIAS NÃO ESSENCIAIS COMPLEMENTARES:							
-Licenciantes não mantêm a liberdade de licenciar as suas tecnologias de forma independente[2]	5.2(a)	10	8	6	4	10	3
- Tying de patentes essenciais a não essenciais [2]	5.2(b)	10	8	6	4	10	3
- Não é possível a redução de royalties ao terminar parte da licença	5.2(c)	10	8	6	4	10	3
Há cláusulas de grant-back para patentes não essenciais	5.4	9	5	6	4	-	8
Ausência de mecanismos neutros para resolução de controvérsias	5.5	9	9	10	10	9	9
POOLS RELACIONADOS A PADRÕES:							
Participação restrita no desenvolvimento do padrão [3]	6(a), 6(b),6.1(a)	10	5	10	5	10	10
Procedimento de adoção do padrão não é transparente	6(a) ;6(c)	10	5	10	5	10	10
Obrigações de cumprimento com o padrão	6(a)	10	8	7	6	9	9
Royalties não razoáveis para acesso ao padrão	6(a),6(d)	-	10	-	9	10	-
Royalties têm caráter discriminatório para acesso ao padrão	6(a),6(d)	-	10	8	10	-	-

[2]Considera-se que quando o licenciamento independente não é possível, o licenciado acabará licenciando uma tecnologia A da qual ele, a princípio, não teria necessidade (juntamente com uma tecnologia B da qual necessita) e isso pode fazer com que ele esteja propenso a adotar a tecnologia A porque ela está inclusa no pacote juntamente com a tecnologia B. Se o licenciamento independente da tecnologia B for possível, o licenciado pode optar por uma tecnologia C complementar à tecnologia B e substituta à tecnologia A. Nesse sentido, entende-se que o não atendimento a esse parâmetro de análise reduz a competição no mercado de tecnologia e indiretamente no mercado de produto.

[3]Quando a participação no desenvolvimento de um padrão não é aberta, os efeitos restritivos à concorrência podem ser agravados caso não haja concorrência entre padrões e/ou SSO's (seção 11.1 item (a) nota de rodapé).

Tabela 1 - parte 3 de 3

PARÂMETROS DE ANÁLISE NÃO ATENDIDOS:	Seção /item	Principais efeitos negativos potenciais					
		Redução na competição no mercado de tecnologia	Redução na competição no mercado de produto	Risco de conluio ou conluio tácito no mercado de tecnologia	Risco de conluio ou conluio tácito no mercado de produto	Adoção de tecnologia mais cara	Adoção de tecnologia de qualidade inferior
POOLS RELACIONADOS A PADRÕES (continuação):							
Procedimentos não objetivos e discriminatórios para a atribuição de direitos de voto no processo de seleção do padrão e critérios para a seleção das tecnologias a incluir no padrão não são objetivos	6(b)	10	5	8	5	10	10
As partes interessadas não conseguem obter tempestivamente informações sobre os trabalhos de padronização futuros, em curso e já concluídos	6(c)	9	10	-	9	-	-
Participantes não se comprometeram de forma irrevogável e por escrito a licenciar os seus DPI essenciais a qualquer terceiro em condições FRAND antes da adoção do padrão	6.e.I	-	10	3	7	10	-
Titular pode excluir DPI de um padrão mesmo que seu desenvolvimento já esteja em um estágio avançado [4]	6.e.II	-	7	-	3	10	8
Na transferência de propriedade de DPI, o novo titular não fica vinculado pelo compromisso FRAND	6.e.III	-	9	-	7	10	-
Não foi exigida dos participantes a divulgação , de boa fé, dos DPI susceptíveis de serem essenciais	6.e.IV	-	10	-	8	10	-
A SSO não mantém arquivos dos processos e das razões de suas decisões	6.1(b)	10	4	10	4	10	10
Os esforços para estabelecimento do padrão não foram adequadamente publicados	6.1(c)	10	5	6	4	10	10
Acessibilidade ao padrão não é efetiva	6.2	-	10	5	8	-	-
Há restrições para o desenvolvimento de padrões alternativos	6.3	10	5	8	3	10	10
Há restrições para o desenvolvimento de produtos alternativos	6.3	5	10	3	8	10	10
Royalties não foram negociados antes da escolha do padrão	6.4(a)	-	9	-	5	10	-
Não foi feita pesquisa buscando identificar patentes de titulares externos antes da escolha do padrão	6.4(b)	-	8	-	5	10	-

[4] Considera-se que quando não há o compromisso de excluir DPI apenas na fase inicial do desenvolvimento do padrão, tal desenvolvimento poderá se tornar mais caro e demorado e que tais custos serão repassados aos consumidores e para licenciados.

Tabela 2– Características do mercado ou do ambiente institucional no qual o *pool* e seus produtos derivados estão inseridos, as quais podem facilitar colusão ou colusão tácita

	Seção /item	Principais efeitos negativos potenciais					
		Redução na competição no mercado de tecnologia	Redução na competição no mercado de produto	Risco de conluio ou conluio tácito no mercado de tecnologia	Risco de conluio ou conluio tácito no mercado de produto	Adoção de tecnologia mais cara	Adoção de tecnologia de qualidade inferior
Mercado sujeito a externalidades de rede	2.1, 5.1(a)	10	8	5	5	-	-
Não há medidas para viabilizar interoperabilidade entre produtos	5.1(a)	10	10	5	5	-	-
Há outras barreiras a entrada no mercado de tecnologia	5.1(b)	10	5	8	5	-	-
Há outras barreiras a entrada no mercado de produto	5.1(b)	5	10	5	8	-	-
Mercados de produtos relacionados ao <i>pool</i> são oligopolísticos :							
-empresas que competem no mercado de produto também competem no mercado de tecnologia	5.3(a)	10	10	10	10	9	9
-empresas que competem no mercado de produto não competem no mercado de tecnologia		-	10	-	10	-	-
Produtos homogêneos (não diferenciados)	5.3(b)	-	8	-	8	-	-
Há relações comerciais verticais entre as empresas que compõem o <i>pool</i> :							
-empresas que competem no mercado de produto também competem no mercado de tecnologia	5.3(c)	6	7	6	7	-	-
-empresas que competem no mercado de produto não competem no mercado de tecnologia		-	7	-	7	-	-