

SEP, FRAND E ARBITRAGEM

Marcio Merkl

Advogado e Agente da Propriedade Industrial. Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/PR. Membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da OAB. Ex-Diretor-Editor da ABPI. Diplomado pelo Programa “Intellectual Property and Business Strategy”, Harvard Business School (2010). Mestre em Direito, PUC/PR (2005). Graduado em Direito, PUC/PR e Administração de Empresas–Finanças, FAE Business School. Coordenador da Comissão de Direito Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI. Membro do Comitê “Standards & Patents” da AIPPI Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. Árbitro da Câmara de Arbitragem (CARB-ABPI) e Especialista da Câmara de Solução de Conflitos de Nome de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD-PI).

A resolução de disputas envolvendo direitos de propriedade intelectual por meio da arbitragem pode trazer vantagens substanciais para as partes e para a economia como um todo. A *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI), principal associação científica internacional dedicada ao estudo e promoção da propriedade intelectual, da qual a ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual é o Grupo Nacional, já em 1992 no 35º *AIPPI World Intellectual Property Congress* ocorrido em Tóquio, Japão, aprovou a Resolução nº 106 listando algumas vantagens particularmente relevantes da arbitragem de disputas de propriedade intelectual: (a) os árbitros podem ser escolhidos de acordo com suas habilidades específicas em relação ao objeto da arbitragem; (b) a confidencialidade pode ser preservada; (c) a arbitragem possibilita a realização de audiências em um território neutro e por um árbitro neutro; (d) a informalidade, flexibilidade e confidencialidade das audiências da arbitragem favorecem a possibilidade da celebração de acordos entre as partes, baseados no senso comum e interesse comercial mútuo; e por fim, (e) um procedimento de arbitragem pode ser utilizado para resolver controvérsias sobre um mesmo ou similar objeto, mas oriundos de países distintos – por exemplo a infração de patentes correspondentes em diversos países – resolvendo todas as disputas entre as partes em um mesmo momento.

No entanto, as vantagens do procedimento arbitral devem ser sopesadas em cada caso levando em consideração diversos fatores, tais como os custos envolvidos, segurança jurídica em face dos riscos envolvendo a rediscussão colateral da validade do procedimento arbitral sob alegação de inarbitrabilidade do litígio por violação da ordem

pública, dentre outras limitações decorrentes da própria natureza voluntária do procedimento. Não por menos a AIPPI na referida Resolução nº 106 apontou que o sucesso ou o fracasso de um sistema de arbitragem dependerá do estabelecimento de um sistema de fácil utilização com procedimentos que garantam a justiça entre as partes a um baixo custo e com a máxima celeridade.

Nesse diapasão, o uso da arbitragem em disputas envolvendo produtos de alta tecnologia padronizada tem chamado bastante atenção.

Diversos sistemas tecnológicos que atualmente são de uso comum em vários países demandam uma padronização para viabilizar a interoperabilidade entre os diferentes fabricantes, implementadores e operadores. Por exemplo, os padrões de troca de dados utilizados para a rede celular de terceira geração “3G” (CDMA, UMTS, W-CDMA, etc) e quarta geração “4G” (HSPA+, 4G LTE, etc); sistemas de codificação e decodificação de vídeo (H.264, H.265, etc), dentre diversas outras tecnologias, envolvem a definição de normas técnicas por meio de associações denominadas de “*Standard Setting Organizations*” (SSO) ou mais comumente “*Standard Development Organizations*” (SDO). Nessas organizações, as equipes de várias empresas e outros atores do mercado se envolvem em discussões para definir as soluções técnicas mais adequadas para determinado padrão tecnológico. Como diversos desses participantes das SDO possuem pedidos de patentes ou patentes cobrindo partes essenciais das soluções técnicas, tais organizações definem em seus regulamentos, como pré-condição para a adoção de uma solução específica na norma técnica, que os participantes revelem quais são seus pedidos de patentes ou patentes que entendem como essenciais para a referida norma, chamadas de “*Standard Essential Patents*” (SEP). Tais pedidos ou patentes estarão sujeitos ao compromisso do detentor em negociar uma licença em condições justas (ou “equitativas”), razoáveis e não discriminatórias (“*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory* – FRAND) para quem deseje utilizar adotar a tecnologia padronizada na norma, seja para fabricar um produto ou implementar a tecnologia.

Ocorre que a maioria das SDOs não realiza uma análise da essencialidade das patentes, nem há uma predefinição do que seja exatamente *fair, reasonable and non-discriminatory* (FRAND) em cada caso. Frise-se, por outro lado, que o desenvolvimento de uma tecnologia complexa que será aplicada mundialmente em larga escala envolve altíssimo risco e vultuosos investimentos, sendo que na maioria dos casos não há qualquer certeza de que aquela solução técnica específica irá de fato funcionar adequadamente e ser

adotada na norma técnica. Da mesma sorte, o processo de negociação entre partes interessadas – por exemplo uma titular de patentes SEPs no segmento de redes de celular e um implementador ou operadora da tecnologia – envolve muitos fatores econômicos e comerciais, tais como os custos adicional incorrido pelos primeiros adotantes (“*early adopters*”), ganhos de escala, custos de transação, país envolvido, e outras questões que tornam assaz difícil a comparação do que é justo, razoável e não discriminatório em caso hipótese.

Assim, diante dessas variáveis e ciente das dificuldades que um titular de patentes essenciais teria em litigar país a país para cobrar as indenizações pela violação da patentes (“*royalties*”), um implementador pode se valer de táticas de “*patent hold-out*” que envolvem delongar injustificadamente as negociações evitando-se chegar a um acordo quanto ao preço e demais condições de uma licença FRAND (comportando-se como um “*unwilling licensee*”), o que por sua vez prejudica a inovação ao não remunerar justamente aquele que desenvolveu uma tecnologia. Da mesma forma, os titulares de SEPs podem se valer de estratégias de “*patent hold-up*”, sendo excessivamente intransigentes durante a negociação (comportando-se como um “*unwilling licensor*”) para então requerer liminares de abstenção de uso da tecnologia apenas após o implementador já estar com a tecnologia instalada no mercado em larga escala.

Nesse contexto é que as cortes e agências governamentais estrangeiras passaram a definir parâmetros para delimitar como deve ocorrer um processo de negociação de licenças FRAND, dando especial importância para a conduta adotada pelas partes durante a negociação e emergindo a arbitragem como um dos mecanismos que poderiam ser adotados durante o processo para promover um adequado equilíbrio dos interesses em jogo.

No caso *Huawei v. ZTE* (C-170/13 – 16.jul.2015), o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que um titular de SEP não abusa da sua posição dominante quando propõe uma ação por violação de patente requerendo a imediata abstenção da violação da sua patente ou a retirada de produtos infratores, quando: “a) antes da propositura da ação, por um lado, tiver advertido o alegado infrator da violação que lhe imputa, designando a referida patente e indicando o modo como está a ser violada, e, por outro lado, após o alegado infrator exprimir a sua vontade de concluir um contrato de licença em condições FRAND, lhe tiver apresentado por escrito uma proposta concreta de licença em tais condições, precisando, designadamente, a remuneração e as modalidades do seu cálculo; e b) o

referido infrator continua a explorar a patente considerada e não dá seguimento a esta proposta de modo diligente, em conformidade com os usos comerciais reconhecidos na matéria e de boa-fé, o que deve ser determinado com base em elementos objetivos e implica, nomeadamente, a inexistência de qualquer tática dilatória.”

Já no caso *In re the Matter of Motorola Mobility LLC, and Google Inc.* (FTC Matter/File Number: 1210120, 24.jul.2013), a *Federal Trade Commission* (FTC) nos Estados Unidos delimitou uma estrutura negocial pela qual, em suma, a recusa injustificada do implementador em submeter os termos FRAND controversos da negociação a um processo de arbitragem conforme determinadas regras preestabelecidas, permitiria ao titular da SEP obter uma tutela provisória de abstenção de uso da tecnologia protegida pela patente essencial.

Os parâmetros estabelecidos nesses dois casos incentivaram a realização de diversas arbitragens para definir as alíquotas de royalties (VARY, *Arbitration of FRAND Disputes in SEP; in: The Guide to IP Arbitration*, 2021), evitando de tal modo longos e caros litígios que na prática, aumentam os custos de transação para todas as partes e acabam por prejudicar tanto a inovação quanto o acesso do público às tecnologias.

No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) entendeu (NOTA TÉCNICA Nº 11/2015/CGAA1/SGA1/SG/CADE) pelo arquivamento do Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00 (TCT MOBILE TELEFONES LTDA vs TELEFONAKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON.) devido à insubsistência de quaisquer indícios de infração à ordem econômica para ensejar a instauração de Inquérito Administrativo ou Processo Administrativo, levando em conta, dentre outros fatores, justamente a existência de demanda arbitral instaurada pela ERICSSON contra o grupo TCL, na qual se pretendia a resolução do impasse quanto à determinação do valor dos royalties, o que evidenciava naquele caso concreto a razoabilidade na propositura das demandas judiciais pela ERICSSON requerendo a abstenção do uso da tecnologia imediato enquanto não determinado o valor dos royalties no procedimento arbitral.

Na última década, a AIPPI voltou a se debruçar sobre o assunto em um trabalho que conjuntamente do Comitê *Standards & Patents* e do Comitê *Alternative Dispute Resolution* (ADR), produzindo um Questionário distribuído aos grupos nacionais para investigar o uso dos mecanismos de arbitragem em disputas envolvendo SEPs e termos FRAND, cujo resultado foi debatido pelos membros durante o 2021 AIPPI *World Congress*. O relatório produzido com base nas respostas aos Questionário corroborou com a constatação que

diversas jurisdições têm cada vez mais utilizado a arbitragem em disputas envolvendo FRAND/SEP, a exemplo dos EUA, Reino Unido, França e China. O relatório também reforçou as vantagens que a arbitragem tem para a solução de conflitos envolvendo licenças FRAND, tais como a confidencialidade, a natureza mais flexível do procedimento, a adequação do procedimento para soluções de conflitos envolvidos múltiplas jurisdições, e a possibilidade de seleção de árbitros especializados tanto na matéria jurídica quanto na área tecnológica. Por outro lado, o relatório apontou que pode haver uma série de desvantagens em certos casos, haja vista por exemplo a dificuldade de se executar sentenças arbitrais em determinadas jurisdições que podem considerar alguns aspectos relacionados a direitos de propriedade intelectual como inarbitráveis.

Portanto, embora não seja uma solução “*one size fits all*”, sendo sempre necessária uma cuidadosa avaliação das particularidades do caso, toda a sociedade poderá se beneficiar do uso da ferramenta da arbitragem, bem como de outros métodos alternativos de solução de disputas tais como a mediação, em litígios complexos envolvendo *standard essential patents* e licenças FRANDs. Não se olvide que conforme os números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Poder Judiciário brasileiro julgou no ano de 2021 em torno de 22,6 milhões de processos, ao passo que no mesmo período registrou-se o ingresso de 27,7 milhões novas ações. Desse modo, desafogar o Poder Judiciário, principalmente em casos altamente complexos que demandam altíssima especialização e dedicação da estrutura jurisdicional, é medida bem-vinda para a sociedade.