



Bruxelas, 29.11.2017
COM(2017) 712 final

**COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO
E AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU**

**que define a abordagem da UE em matéria de patentes essenciais a
normas**

INTRODUÇÃO

A interação entre patentes e normas assume uma crucial importância quando se trata de inovação e de crescimento. As normas garantem a disseminação entre empresas e consumidores de tecnologias seguras e interoperáveis. As patentes proporcionam incentivos à I&D e permitem que as empresas inovadoras obtenham uma adequada rentabilidade dos capitais investidos. As normas¹ referem frequentemente tecnologias que estão protegidas por patentes. Uma patente que protege uma tecnologia essencial a uma norma denomina-se «patente essencial a uma norma» (PEN). As PEN protegem, assim, tecnologias que são essenciais para o cumprimento das normas técnicas e para a comercialização de produtos que se baseiam nessas normas.

As normas apoiam a inovação e o crescimento na Europa, em especial quando proporcionam a interoperabilidade das tecnologias digitais que constituem o alicerce do Mercado Único Digital (MUD). Por exemplo, os computadores, os telemóveis inteligentes ou os táboles ligam-se à Internet ou a outros dispositivos através de tecnologias normalizadas como LTE (evolução a longo prazo), WiFi ou Bluetooth, todas elas protegidas por PEN. Sem a utilização generalizada dessas tecnologias normalizadas, essa interconectividade não seria possível².

No mundo hiperligado, a interconectividade torna-se ainda mais essencial. Uma vasta gama de novos produtos precisa de estar interconectada, de forma a proporcionar aos consumidores produtos e serviços adicionais (por exemplo, eletrodomésticos inteligentes) e criar novas oportunidades de negócio para as empresas europeias.

A digitalização da economia cria grandes oportunidades para a indústria da UE. O potencial económico estimado das aplicações da Internet das Coisas (IdC) em dispositivos para as pessoas, as casas, os escritórios, as fábricas, os estaleiros, o comércio retalhista, as cidades, os veículos e as atividades ao ar livre atingirá, em 2025, os 9 biliões de EUR por ano nos países desenvolvidos³. A digitalização dos produtos e serviços pode acrescentar receitas de mais de 110 mil milhões de EUR anuais à economia europeia nos próximos cinco anos⁴. A capacidade de os dispositivos e sistemas conectados trabalharem em conjunto é crucial para maximizar este potencial económico. Sem interoperabilidade, facultada pelas normas, não se aproveitariam 40 % dos potenciais benefícios dos sistemas da IdC⁵. Sem a normalização formal e as PEN não haveria, por exemplo, veículos conectados. Também não seria possível o telediagnóstico nem as operações remotas realizadas em hospitais à distância, nem sequer o intercâmbio de informações sobre os doentes.

Os titulares de patentes contribuem com tecnologia para o desenvolvimento de normas no seio dos organismos de normalização (ON). Assim que uma norma é estabelecida e os titulares da

¹ O Regulamento (UE) n.º 1025/2012 relativo à normalização europeia define o significado dos termos «norma» e «especificação técnica». No presente documento, o termo «norma» é utilizado com ambos os sentidos, por uma questão de brevidade.

² Por exemplo, a empresa X comercializa sistemas de alarme em residências ligados à Internet por WiFi e LTE a fim de proporcionar aos consumidores uma segurança reforçada em caso de falha no fornecimento de eletricidade e precisaria de uma licença para usar estas tecnologias normalizadas.

³ McKinsey, 2015. Cf. igualmente o objetivo definido pelo Presidente Juncker para a 5G e a IdC no discurso sobre o Estado da União, 14.9.2016.

⁴ PricewaterhouseCoopers, 2015, e Boston Consulting Group, 2015. Ver também: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitising-european-industry#usefullinks>

⁵ Cf. McKinsey (2015).

PEN se comprometem a conceder licenças em condições justas, razoáveis e não discriminatórias («FRAND» - *Fair, Reasonable And Non-Discriminatory*), a tecnologia incluída na norma fica à disposição de qualquer potencial utilizador da norma. Por conseguinte, é essencial a existência de práticas de licenciamento simples que garantam um acesso justo, razoável e não discriminatório às tecnologias normalizadas e que recompensem os titulares de patentes para que continuem a investir em I&D e em atividades de normalização, o que, por sua vez, se repercute no desenvolvimento de uma sociedade conectada, em que os novos atores do mercado que não pertencem aos setores tradicionais das TIC (produtores de eletrodomésticos, carros conectados, etc.) precisam de um acesso à tecnologia normalizada.

No entanto, os factos sugerem que o licenciamento e o controlo do cumprimento das PEN não são lineares e podem originar conflitos. Os utilizadores das tecnologias acusam os titulares das PEN de cobrarem taxas de licenciamento excessivas baseadas em carteiras de patentes fracas e de ameaçarem com litígios. Os titulares das PEN alegam que os utilizadores das tecnologias se servem livremente das suas inovações e infringem conscientemente os direitos de propriedade intelectual (DPI) sem encetarem negociações de licenciamento de boa-fé⁶. Os problemas podem ser especialmente agudos quando intervenientes dos novos setores industriais que não estão familiarizados com as atividades tradicionais das TIC precisam de aceder às tecnologias normalizadas. Os litígios e os atrasos nas negociações entre os utilizadores e os titulares das tecnologias podem, em última instância, atrasar a utilização generalizada de tecnologias normalizadas essenciais. Com isto pode ver-se comprometido o desenvolvimento de produtos interconectados na Europa, o que pode vir a afetar a competitividade da economia da UE.

Na Comunicação «Prioridades de normalização no domínio das TIC para o Mercado Único Digital»⁷, de abril de 2016, a Comissão identificou três áreas principais em que o quadro do licenciamento de PEN poderia ser melhorado: informação opaca sobre a exposição às PEN; valorização pouco clara das tecnologias patenteadas baseadas nas normas e a definição de FRAND; bem como o risco de incerteza no controlo do cumprimento das PEN. Além disso, deve também avaliar-se o papel das comunidades de utilizadores de *software* de fonte aberta no desenvolvimento das normas.

Por conseguinte, é necessária uma política clara, equilibrada e razoável para as patentes essenciais a normas na UE, a fim de contribuir para o desenvolvimento da IdC e tirar partido do papel de liderança da Europa neste contexto.

Os conflitos de interesses das partes interessadas em certos ON podem dificultar a estas organizações a prestação de orientações eficazes sobre estas complexas questões a nível jurídico e de política de propriedade intelectual. As iniciativas de plataformas de licenciamento neste domínio ainda se encontram numa fase incipiente e ainda não foram adotadas pelos candidatos a utilizadores, que podem estar a hesitar devido à incerteza no atual quadro regulamentar das PEN e têm poucos incentivos para negociar acordos neste contexto.

⁶ Os desafios económicos são muito importantes: por exemplo, as receitas de *royalties* para as normas 2G, 3G e 4G ascendem a cerca de 18 mil milhões de EUR anuais (CRA 2016).

⁷ A consulta pública organizada pela Comissão em 2014 mostra claramente opiniões divergentes sobre os desafios e as soluções no que se refere ao quadro das PEN. Ver http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833.

Além disso, a normalização da 5G e da IdC é uma questão global. A indústria europeia assume uma posição de liderança em muitos setores dos mercados globais. A Comissão salienta o importante papel que a normalização europeia desempenha no contexto global⁸.

Deste modo, a Comissão considera que existe uma necessidade urgente de definir princípios essenciais que promovam um quadro das PEN equilibrado, simples e previsível. Estes princípios essenciais refletem dois objetivos principais: incentivar o desenvolvimento e a inclusão das tecnologias de topo nas normas, preservando uma rentabilidade justa e adequada para estas contribuições, e assegurando uma disseminação adequada e vasta das tecnologias normalizadas com base em condições de acesso justas. Uma política de licenciamento das PEN equilibrada e bem-sucedida deve agir em benefício das empresas em fase de arranque e servir todos os cidadãos da UE, conferindo-lhes acesso a produtos e serviços com base nas tecnologias normalizadas com melhor desempenho.

A presente comunicação apela à responsabilidade de todos os agentes no contexto do licenciamento das PEN, e todas as partes interessadas são incentivadas a dar o seu contributo para que este enquadramento funcione na prática. Não pretende estabelecer uma doutrina e é sem prejuízo da interpretação da legislação da UE pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). Não vincula a Comissão no que se refere à aplicação das regras da UE sobre a concorrência, nomeadamente os artigos 101.º e 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

1. AUMENTAR A TRANSPARÊNCIA SOBRE A EXPOSIÇÃO ÀS PEN

São vitais as informações sobre a existência, o âmbito e a relevância das PEN para que as negociações sobre licenciamento sejam justas e para permitir que os potenciais utilizadores de uma norma identifiquem o grau da sua exposição às PEN e os parceiros de licenciamento necessários. Todavia, a única informação de que os utilizadores dispõem de momento sobre as PEN encontra-se em bases de dados de declarações mantidas pelos ON, as quais podem carecer de transparência. Esta situação torna as negociações de licenciamento e a antecipação dos riscos associados às PEN particularmente difíceis para as empresas em fase de arranque e as PME. O principal objetivo das declarações é garantir ao ON e a todos os terceiros que a tecnologia está acessível aos utilizadores, tipicamente ao abrigo de um compromisso para licenciar em condições FRAND.

As bases de dados dos ON podem conter dezenas de milhares de PEN para uma única norma, e a tendência é para aumentar⁹. As declarações baseiam-se numa autoavaliação efetuada pelo titular da patente e não estão sujeitas a controlo no que se refere ao carácter essencial da patente declarada, que pode evoluir ao longo do processo de adoção da norma. Além disso, as partes interessadas referem que, mesmo em negociações concretas de licenciamento, os licenciamentos não fundamentam as suas alegações com informações mais concretas. Esta circunstância é particularmente insatisfatória no contexto da IdC, em que estão continuamente a entrar no mercado da conectividade novos atores com pouca experiência no domínio do

⁸ As patentes declaradas ao ETSI representam 70 % das PEN em todo o mundo (IPLYtics, 2017).

⁹ Por exemplo, mais de 23 500 patentes foram declaradas como essenciais para a norma relativa ao Sistema Global para Comunicações Móveis e as normas 3G ou para o Sistema Universal de Telecomunicações Móveis, desenvolvidas no Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI). Estas normas aplicam-se a todos os telemóveis inteligentes e dispositivos com uma ligação móvel. Podem obter-se mais informações em «*Landscaping study on SEPs*» IPLYtics (2017) e «*Patents and Standards, A modern framework for IPR-based standardization*» ECSIP (2014).

licenciamento de PEN. Por conseguinte, a Comissão acredita que são necessárias medidas, tal como descritas infra, para melhorar a informação acerca das PEN.

1.1. MELHORAR A QUALIDADE E A ACESSIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTADAS NAS BASES DE DADOS DOS ON

A Comissão é de opinião que os ON deveriam disponibilizar informações pormenorizadas nas suas bases de dados a fim de apoiar o enquadramento do licenciamento de PEN. Embora as bases de dados dos ON recolham grandes quantidades de dados de declarações¹⁰, por vezes não proporcionam uma fácil acessibilidade às partes interessadas, faltando-lhes características essenciais no que toca à qualidade. Por conseguinte, a Comissão considera que a qualidade e a acessibilidade das bases de dados deveriam ser melhoradas¹¹. Primeiramente, os dados deveriam estar facilmente acessíveis através de interfaces de fácil utilização, tanto para os titulares de patentes como para os utilizadores e os terceiros. Todas as informações declaradas deveriam ser pesquisáveis com base nos projetos de normalização relevantes, o que pode eventualmente obrigar à conversão de dados históricos para os formatos atuais. Os processos de qualidade deveriam também eliminar as duplicações e outras falhas evidentes. Por último, deveria haver hiperligações para as bases de dados dos serviços de patentes, incluindo atualizações sobre o estatuto das patentes, a propriedade e a sua transferência. A melhoria das bases de dados deve ir a par de um controlo mais rigoroso do cumprimento das obrigações de declaração, tal como definidas nas atuais políticas dos ON, a fim de evitar declarações incompletas¹².

1.2. DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO PARA DAR ASSISTÊNCIA NAS NEGOCIAÇÕES DE LICENCIAMENTO

A Comissão observa que o atual sistema de declaração nos ON serve de apoio ao processo de desenvolvimento de normas técnicas e não está orientado para o futuro licenciamento de PEN. No entanto, é evidente que há benefícios claros na extensão da prática corrente e da finalidade das declarações e das bases de dados à criação de novas ferramentas que fomentem a transparência, que, sem perderem a sua principal finalidade, podem facilitar muito as negociações de licenciamento. Neste contexto, é essencial ter em conta a proporcionalidade. Enquanto se deveriam evitar encargos excessivos para as partes interessadas, há que ter em mente que, nas negociações de licenciamento concretas, os titulares de patentes têm necessariamente de justificar perante os utilizadores das PEN por que motivo as patentes da carteira de patentes dos titulares são essenciais para a norma ou de que forma essas patentes estão a ser infringidas¹³. Assim, a Comissão está convencida de que as melhorias incrementais propostas com custos controlados podem reduzir substancialmente os custos globais das transações durante as negociações de licenciamento assim como o risco de infração, a fim de beneficiar ambas as partes nas negociações¹⁴.

¹⁰ Alguns ON exigem a divulgação de informações específicas sobre patentes, reconhecendo os seus benefícios, ao passo que outros permitem declarações gerais. A presente secção da comunicação refere-se aos ON que permitem a divulgação de patentes específicas.

¹¹ Ver, por exemplo, o projeto de longa duração «DARE» destinado a melhorar a base de dados do ETSI.

¹² Para mais pormenores, consultar o relatório de síntese da consulta pública organizada pela DG GROW em 2015. <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14482/attachments/1/translations/en/renditions/native>.

¹³ Cf. CRA (2016).

¹⁴ Cf. secção 3 infra relativa a uma execução efetiva.

1.2.1. Declarações mais atualizadas e precisas

As declarações são feitas numa fase precoce do processo de normalização, habitualmente sem revisão numa fase posterior. Contudo, as soluções técnicas propostas nas negociações das normas evoluem até se chegar a acordo sobre a norma final¹⁵. Enquanto a maioria das declarações diz respeito aos pedidos de patente, as alegações da patente final concedida após a adoção da norma podem diferir consideravelmente¹⁶, dado que o seu conteúdo pode alterar-se durante o processo de concessão. Assim, os titulares dos direitos deveriam rever a relevância das suas declarações aquando da adoção da norma final (e subsequentes revisões significativas) e quando é tomada uma decisão final de concessão da patente.

As declarações também devem incluir informações suficientes de modo a avaliar a exposição à patente. Os titulares das patentes devem, pelo menos, fazer referência à secção da norma que é relevante para a PEN e à ligação à família de patentes. As declarações também devem identificar claramente um contacto do proprietário/licenciante da PEN declarada.

Finalmente, deve salientar-se que as PEN sobre tecnologias-chave são mais frequentemente objeto de litígio¹⁷. As informações associadas são relevantes para todos os candidatos a titulares de licenças e podem desempenhar um papel importante na limitação de futuros litígios. Por conseguinte, os ON deveriam autorizar e incentivar os titulares de patentes e os utilizadores de tecnologias a comunicarem a referência do processo e os principais resultados das decisões finais, positivas ou negativas, sobre as PEN declaradas (incluindo sobre o carácter essencial e a validade da patente). Dado que, regra geral, as empresas só litigam sobre algumas patentes valiosas numa carteira, e tanto os titulares como os utilizadores de patentes deveriam ter interesse em comunicar as decisões tomadas a seu favor, os encargos associados a esta medida seriam limitados.

1.2.2. Verificação do carácter essencial

Os factos apontam para o risco de um grande número de sobredeclarações e constituem um forte argumento a favor de uma maior fiabilidade no que se refere ao carácter essencial das PEN¹⁸. As partes interessadas referem que as declarações registadas criam uma presunção *de facto* do carácter essencial nas negociações com os titulares de licenças¹⁹. Este cenário pressupõe grandes encargos para os candidatos a titulares de licenças, em especial as PME e as empresas em fase de arranque, para verificarem o carácter essencial de um grande número de PEN nas negociações de licenciamento.

Por conseguinte, é necessário um maior controlo das alegações sobre o carácter essencial. Para tal, seria preciso um controlo realizado por uma entidade independente com capacidades técnicas e reconhecimento no mercado, no momento certo. No entanto, a introdução deste requisito de controlo das PEN deveria ser ponderada em função dos custos²⁰. Todavia, uma

¹⁵ Por exemplo, uma patente potencial ou um pedido de patente inicialmente declarado para uma tecnologia candidata pode não ser contemplado na norma emitida, ou o pedido de patente declarado pode ser revisto durante o processo de concessão.

¹⁶ Por exemplo, 71 % das PEN declaradas junto dos principais ON (73 % no ETSI) só são concedidas depois de a norma ser emitida (IPLYtics, 2017).

¹⁷ Cf. ECSIP (2014).

¹⁸ Cf. IPLYtics (2017) e CRA (2016), bem como a síntese da consulta pública da DG GROW sobre as PEN (2015).

¹⁹ Diversos estudos sobre várias tecnologias-chave sugerem que, quando testadas rigorosamente, só entre 10 e 50 % das patentes declaradas são essenciais (CRA, 2016 e IPLYtics, 2017).

²⁰ O custo das verificações do carácter essencial pode ser negligenciável quando comparado com as receitas do licenciamento para tecnologias-chave (ver CRA, 2016).

abordagem incremental, em que o controlo se efetua a pedido quer dos titulares dos direitos quer dos potenciais utilizadores, calibrando a profundidade do controlo e limitando as verificações a uma patente numa família e às amostras, poderia garantir o adequado equilíbrio custo-benefício desta medida²¹.

1.2.3. Modalidades de implementação

Embora este aumento de transparência apresente benefícios claros, os encargos a ele associados devem permanecer proporcionados. Assim, as medidas poderiam ser alargadas gradualmente, e aplicar-se apenas às novas normas e às normas-chave, por exemplo a 5G.

Como primeiro passo, as partes interessadas poderiam ser incentivadas a valorizar um aumento da transparência, por exemplo através da certificação de que as suas carteiras de PEN declaradas cumprem os critérios de transparência. Esta certificação poderia posteriormente ser usada nas negociações de licenciamento e também nos litígios. Além disso, um estudo recente realizado para a Comissão sugere que os ON poderiam considerar a introdução de taxas (modestas) para confirmar as declarações de PEN após a emissão das normas e a cedência de patentes, a fim de incentivar os titulares de PEN a rever e manter apenas as declarações relevantes²².

Ao considerar a verificação do carácter essencial, os serviços de patentes podem muito bem ser candidatos naturais, dado que podem explorar sinergias e reduzir os custos²³. A Comissão apoiará uma análise mais aprofundada da sua viabilidade a fim de assegurar que são adotadas soluções eficazes e proporcionadas. Dependendo do resultado deste projeto, poderia encarregar-se um organismo europeu independente da tarefa de prosseguir com a avaliação do carácter essencial das PEN.

A Comissão:

- apela aos ON para que assegurem urgentemente que as suas bases de dados cumprem as principais características de qualidade descritas supra e cooperará com os ON para facilitar este processo,

- apela aos ON para que transformem o atual sistema de declarações numa ferramenta que forneça informações mais atualizadas e precisas sobre as PEN e cooperará com os ON para facilitar este processo,

- considera que as PEN declaradas devem ser submetidas a um controlo fiável do seu carácter essencial a uma norma, e lançará um projeto-piloto para as PEN sobre tecnologias selecionadas, tendo em vista facilitar a introdução de um mecanismo de controlo adequado.

2. PRINCÍPIOS GERAIS DOS TERMOS DE LICENCIAMENTO FRAND PARA AS PEN

A Comissão considera que, através de negociações de boa-fé, as partes ficam em melhor posição para chegar a um entendimento comum sobre o que são condições de licenciamento e taxas justas. Atualmente, o licenciamento é dificultado por interpretações pouco claras e divergentes do significado de FRAND. O debate é especialmente aceso quando o assunto são os princípios de valorização. A existência de pontos de vista divergentes e de litígios sobre o risco do licenciamento FRAND está a atrasar a adoção de novas tecnologias, os processos de normalização e a implantação da IdC na Europa. Assim, a Comissão considera que é

²¹ Para uma análise dos custos e benefícios, consultar IPlytics (2017).

²² Cf. CRA (2016).

²³ Cf. IPlytics (2017).

necessário e benéfico estabelecer um primeiro conjunto de sinais indicadores sobre o conceito FRAND a fim de proporcionar um ambiente de licenciamento mais estável, orientar as partes nas suas negociações e reduzir os litígios.

Os elementos orientadores definidos infra baseiam-se nos resultados de uma consulta pública²⁴, na análise das melhores práticas²⁵, em estudos²⁶, bem como nas jurisprudências nacionais²⁷. A Comissão incentiva as partes interessadas a iniciarem um diálogo entre si e com a Comissão, tendo em vista alcançar uma maior clarificação e desenvolver melhores práticas. A Comissão acompanhará os progressos alcançados e adotará ações complementares sobre o licenciamento FRAND, conforme necessário.

2.1. PRINCÍPIOS DE LICENCIAMENTO

Tal como confirmado pelo TJUE, «um compromisso de cedência de licenças em condições FRAND cria expectativas legítimas a terceiros de que o titular da PEN lhes concederá efetivamente licenças nessas condições»²⁸.

Ambas as partes têm de estar de boa-fé nas negociações, tendo em vista estabelecer condições de licenciamento justas, razoáveis e não discriminatórias. As partes num acordo de licenciamento de PEN, negociando de boa-fé, estão na melhor posição para determinar os termos FRAND mais adequados à sua situação específica.

Devem ter-se em conta considerações de eficiência, expectativas razoáveis de ambos os lados em termos de taxas de licenciamento e a facilitação da adoção pelos utilizadores a fim de promover uma ampla difusão da norma. Deve salientar-se a este respeito que não existe uma solução única para o que os princípios FRAND representam: o que pode ser considerado justo e razoável difere de setor para setor e ao longo do tempo. Por este motivo, a Comissão incentiva as partes interessadas a realizarem discussões setoriais tendo em vista o estabelecimento de práticas de licenciamento comuns, com base nos princípios espelhados na presente comunicação.

A Comissão considera que os seguintes princípios de valorização da propriedade intelectual devem ser tidos em conta:

- Os termos do licenciamento devem apresentar uma relação clara com o valor económico da tecnologia patenteada. Esse valor deve, em primeiro lugar, centrar-se na própria tecnologia e, em princípio, não deve incluir qualquer elemento resultante da decisão de incluir a tecnologia na norma. Nos casos em que a tecnologia é desenvolvida principalmente para a norma e tem um valor de mercado reduzido fora da norma, deve considerar-se o recurso a métodos de avaliação alternativos, como a importância relativa da tecnologia na norma em comparação com outras contribuições para a norma.
- Para determinar um valor FRAND, deveria ser necessário ter em conta o valor acrescentado atual²⁹ da tecnologia patenteada. Esse valor deve ser independente do sucesso comercial do produto que não esteja relacionado com a tecnologia patenteada.

²⁴ Consulta pública sobre patentes e normas: Um quadro moderno para a normalização envolvendo os direitos de propriedade intelectual.

²⁵ Termos de licenciamento de patentes essenciais a normas: Uma análise detalhada de casos, JRC 2017.

²⁶ Estudo sobre a transparência, previsibilidade e eficiência da normalização baseada em ON e licenciamento de PEN, publicado em: 12/12/2016, (estudo CRA).

²⁷ Ver, em especial, Unwired Planet /Huawei [2017] EWHC 711 (Pat).

²⁸ Processo C-170/13 Huawei Technologies, EU:C:2015:477, ponto 53.

- A valorização FRAND deve assegurar incentivos continuados aos titulares de PEN para que contribuam para as normas com as suas melhores tecnologias.
- Finalmente, para evitar a acumulação de *royalties* (*royalty stacking*), ao definir um valor FRAND, uma PEN individual não pode ser considerada isoladamente. As partes devem ter em conta uma taxa agregada razoável para a norma, que avalie o valor acrescentado global da tecnologia³⁰. A aplicação de medidas sobre a transparência das PEN pode constituir um apoio a este objetivo, para cuja consecução também é possível contribuir, no âmbito da legislação da UE em matéria de concorrência, com a criação de plataformas de licenciamento da indústria e de agrupamentos de patentes, ou com base em indicações dos participantes na normalização sobre a taxa máxima acumulada que se pode razoavelmente esperar ou prever.

2.2. EFICIÊNCIA E NÃO DISCRIMINAÇÃO

O elemento FRAND relativo à não discriminação indica que os titulares dos direitos não podem fazer uma discriminação entre utilizadores que estejam *numa posição semelhante*³¹.

Dado que os princípios FRAND não são um modelo universal, as soluções podem diferir de setor para setor e depender dos modelos de negócio em questão.

Como referido acima, as negociações em condições FRAND implicam negociações de boa-fé por parte de ambos os lados. As considerações de eficiência podem também ser trazidas à colação. Os custos de transação relacionados com a negociação de uma licença devem ser reduzidos ao mínimo necessário. Além disso, em setores em que as práticas de licenciamento recíproco estão generalizadas, deve atender-se aos ganhos de eficiência relacionados com tais práticas. Estes pontos devem ser tidos em consideração ao avaliar, numa base caso a caso, se uma oferta de licenciamento é compatível com os princípios FRAND.

Em consonância com a abordagem apresentada supra, a Comissão considera que os mesmos princípios de eficiência servem de apoio à prática do licenciamento de carteiras de PEN para produtos com uma circulação global³². Tal como salientado numa decisão judicial recente³³, uma abordagem de licenciamento país a país pode não ser eficiente e pode não estar em linha com as práticas comerciais reconhecidas no setor.

2.3. AGRUPAMENTOS DE PATENTES E PLATAFORMAS DE LICENCIAMENTO PARA FACILITAR O LICENCIAMENTO DE PEN

A criação de agrupamentos de patentes ou outras plataformas de licenciamento, no âmbito da legislação da UE sobre concorrência, deve ser incentivada, pois podem resolver muitos dos desafios em termos de licenciamento de PEN, proporcionando um melhor controlo do carácter essencial, maior clareza sobre as taxas de licenciamento agregadas e a oferta de soluções num «balcão único». Para as indústrias da IdC, em especial as PME, com uma recente exposição aos litígios sobre licenciamento de PEN, esta medida trará mais clareza às condições de licenciamento dos titulares de PEN num setor específico.

²⁹ O *valor atual* é o valor atualizado no momento da celebração do contrato de licenciamento. Permitir uma atualização ao longo do tempo é importante num contexto de acordo de licenciamento a decorrer por vários anos em ambientes empresariais com uma rápida evolução tecnológica.

³⁰ Acerca da acumulação de *royalties* (*royalty stacking*), ver o estudo CRA.

³¹ Unwired Planet /Huawei [2017] EWHC 711 (Pat).

³² No entanto, o licenciamento FRAND requer que a remuneração seja calculada de tal forma que os utilizadores que pretendem desenvolver um produto para uma zona específica, geograficamente limitada, não fiquem numa posição de desvantagem.

³³ Unwired Planet /Huawei [2017] EWHC 711 (Pat).

Devem promover-se medidas destinadas a incentivar a criação de agrupamentos para tecnologias-chave normalizadas, por exemplo mediante a facilitação do acesso a ofertas de gestão de agrupamentos e assistência técnica por parte dos ON³⁴. A Comissão ponderará a adoção de outras medidas se estes esforços forem ineficazes nos setores da IdC.

2.4. EXPLORAÇÃO E APROFUNDAMENTO DA ESPECIALIZAÇÃO NOS PRINCÍPIOS FRAND

É necessário aumentar a acessibilidade da experiência, da especialização e do saber-fazer no domínio da determinação FRAND. Ao longo de muitos anos, recolheram-se informações valiosas e desenvolveram-se abordagens graças aos acordos de licenciamento, às mediações, às arbitragens e às decisões judiciais. Dedicaram-se recursos e esforços significativos à clarificação, à análise e à valorização de patentes e tecnologias. Dado não haver um repositório para esses conhecimentos especializados, pode estar-se a duplicar desnecessariamente trabalho e investigação, com importantes custos para as partes envolvidas. Uma maior acessibilidade das informações relacionadas com os princípios FRAND poderia aumentar a previsibilidade para as empresas, como as que estão envolvidas na IdC, facilitar o processo de licenciamento em geral e proporcionar apoio e marcos de referência para a resolução de litígios.

Assim, a Comissão criará um grupo de peritos com o objetivo de coligir as práticas da indústria e outros conhecimentos especializados sobre o licenciamento em termos FRAND. Além disso, a Comissão usará todas as ferramentas disponíveis adequadas para obter informações suplementares no sentido de assentar as suas decisões políticas em provas suficientes.

Tendo em vista os atuais desenvolvimentos, a Comissão considera que o licenciamento de PEN deve basear-se nos seguintes princípios:

- Não existe uma resposta universal para o que são os princípios FRAND: o que pode ser considerado justo e razoável pode diferir de setor para setor e ao longo do tempo. Devem ter-se em conta considerações de eficiência, expectativas razoáveis de ambos os lados em termos de taxas de licenciamento e a facilitação da adoção pelos utilizadores a fim de promover uma ampla difusão da norma.

- Para determinar um valor FRAND deveria ser necessário ter em conta o valor acrescentado atual da tecnologia patenteada. Esse valor deve ser independente do sucesso comercial do produto que não esteja relacionado com o valor da tecnologia patenteada.

- Ao definir um valor FRAND, as partes devem atender a uma taxa agregada razoável para a norma.

- O elemento FRAND relativo à não discriminação indica que os titulares dos direitos não podem fazer uma discriminação entre utilizadores que estejam numa posição semelhante.

- Para os produtos com uma circulação global, as licenças de PEN concedidas a nível mundial podem contribuir para uma abordagem mais eficiente e, por conseguinte, ser compatíveis com os princípios FRAND.

A Comissão apela aos ON e aos titulares de PEN para que desenvolvam soluções eficazes no sentido de facilitar o licenciamento de um elevado número de utilizadores no ambiente da

³⁴ Por exemplo, a criação de agrupamentos pode ser incentivada através de medidas como, entre outras, o reforço da relação entre os ON e os agrupamentos, a criação de incentivos à participação e ações de sensibilização das universidades e das PME para as vantagens de ser licenciante num agrupamento (ECSIP, 2015).

IdC (em especial as PME), através de agrupamentos de patentes ou outras plataformas de licenciamento, proporcionando ao mesmo tempo transparência e previsibilidade.

A Comissão monitorizará as práticas de licenciamento, em especial no setor da IdC. Também criará um grupo de peritos tendo em vista aprofundar a especialização sobre as práticas de licenciamento da indústria, a valorização correta da PI e a determinação FRAND.

3. UM AMBIENTE DE EXECUÇÃO PREVISÍVEL PARA AS PEN

Os litígios sobre PEN assumem importância no sistema de licenciamento quando falham as negociações. Um ambiente de execução equilibrado e previsível tem efeitos particularmente positivos no comportamento das partes durante as negociações, o que por sua vez pode acelerar a propagação das tecnologias normalizadas. As partes interessadas na IdC referem, no entanto, que as incertezas e os desequilíbrios no sistema de execução têm sérias implicações na entrada no mercado. As PEN apresentam um grau mais elevado de litígios que outras patentes³⁵, o que reforça a necessidade de um quadro claro para os litígios neste domínio. Enquanto a presente comunicação está centrada em orientações específicas sobre as patentes essenciais a normas, as *Orientações relativas a certos aspetos da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual*³⁶ clarificam o regime da Diretiva DRDPI de um modo mais geral. A existência de meios para os fazer respeitar é um dos aspetos principais dos direitos de propriedade intelectual³⁷. O debate no domínio das PEN tem-se centrado essencialmente na disponibilidade da reparação injuntiva do direito. Essa reparação tem por objeto proteger os titulares de PEN contra infratores que não pretendem celebrar uma licença em termos FRAND. Em simultâneo, são necessárias salvaguardas contra o risco de os utilizadores de tecnologias de boa-fé que são ameaçados com uma ação inibitória aceitarem termos de licenciamento que não são FRAND ou, na pior das hipóteses, não poderem comercializar os seus produtos (bloqueio de patentes ou *hold-ups*).

3.1. DISPONIBILIDADE DA REPARAÇÃO INJUNTIVA DO DIREITO AO ABRIGO DA JURISPRUDÊNCIA HUAWAI CONTRA ZTE

No acórdão Huawei³⁸, o TJUE estabeleceu obrigações aplicáveis a ambas as partes num acordo de licenciamento de PEN, ao avaliar se o titular de uma PEN pode intentar uma ação inibitória contra um potencial titular de uma licença sem estar a violar o artigo 102.º do TFUE. Os titulares de PEN não podem intentar ações inibitórias contra utilizadores que pretendam celebrar um acordo de licenciamento em termos FRAND e o TJUE estabeleceu critérios de comportamento para avaliar se se pode considerar que um candidato a titular de uma licença mostra vontade em obter essa licença.

A Comissão considera que os elementos infra – que decorrem da jurisprudência nacional com a aplicação do acórdão Huawei³⁹ – proporcionam orientações adicionais úteis para as partes interessadas.

³⁵ ECSIP (2014).

³⁶ COM(2017) 708.

³⁷ Diretiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, JO L 195 de 2.6.2004, p. 163, considerando 3.

³⁸ Processo C-170/13 *Huawei Technologies*, EU:C:2015:477.

³⁹ O TJUE sustentou que o artigo 102.º do TFUE deve ser interpretado como significando que o proprietário de uma patente essencial a uma norma estabelecida por um organismo de normalização, que se comprometeu irrevogavelmente perante esse organismo a conceder a terceiros uma licença em condições equitativas, razoáveis

Diversos tribunais salientaram que um candidato a titular de uma licença tem de receber informações suficientemente detalhadas e relevantes para determinar a relevância da carteira de PEN e o respeito dos princípios FRAND⁴⁰. Os requisitos concretos podem variar de acordo com o caso individual, mas a Comissão acredita que, para avaliar uma oferta FRAND e fazer uma contra-oferta adequada, são necessárias explicações claras sobre: o carácter essencial da norma, os produtos alegadamente infratores do utilizador da PEN, o cálculo proposto para os *royalties* e o elemento de não discriminação dos princípios FRAND.

Em relação à contra-oferta, decorre do acórdão *Huawei* que deveria ser concreta e específica, ou seja, não se pode limitar a contestar a oferta do titular da PEN e a fazer uma referência geral a uma determinação dos *royalties* por um terceiro. Também deve conter informações sobre a utilização exata da norma no produto específico. A vontade das partes em submeter-se a uma determinação vinculativa em condições FRAND por um terceiro – se a (contra-)oferta não for considerada FRAND – é contudo uma indicação de um comportamento FRAND.

Quanto à celeridade da contra-oferta do potencial titular da licença, não é possível estabelecer um marco de referência geral, dado que há elementos específicos de cada caso a ter em conta, como, por exemplo, o número de PEN invocadas e os pormenores contidos no processo de infração. No entanto, há um provável compromisso entre o prazo considerado razoável para responder à oferta e o nível de pormenor e qualidade das informações prestadas na oferta inicial do titular da PEN. Nesta matéria, a adoção de medidas destinadas a aumentar a transparência da exposição às PEN⁴¹ terá um impacto muito positivo sobre o sistema de execução.

Se estiverem, à partida, disponíveis informações mais fiáveis sobre as PEN através do sistema de declarações, tal como se salienta na secção 1 supra, o número de PEN declaradas será consideravelmente reduzido. Esta circunstância deve ser tida em conta ao avaliar os tempos de resposta aceitáveis para os utilizadores de PEN reagirem a uma oferta FRAND.

Em relação à garantia a prestar pelo utilizador da PEN como proteção contra uma ação judicial, o montante deve ser fixado a um nível que seja dissuasor de estratégias de bloqueio de patentes *hold-out*. Podem tecer-se considerações semelhantes ao avaliar o montante das indemnizações. A Comissão apoiará um intercâmbio de melhores práticas entre peritos e partes interessadas sobre o método de cálculo de indemnizações em casos de PEN.

e não discriminatórias («FRAND»), não abusa da sua posição dominante na aceção deste artigo ao propor uma ação por violação de patente destinada a obter a cessação da violação da sua patente ou a retirada de produtos para cujo fabrico essa patente foi utilizada, quando:

(1) 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, os *royalties* e as modalidades do seu cálculo; e

(2) 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.

⁴⁰ OLG Düsseldorf, Processo I-15 U 66/15, Decisão de 17 de novembro de 2016, e OLG Karlsruhe, Processo 6 U 58/16, Decisão de 8 de setembro de 2016.

⁴¹ Ver a secção 1 supra.

3.2. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À PROPORCIONALIDADE

Ao avaliar a disponibilidade da reparação injuntiva do direito, os tribunais estão vinculados pelo artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva DRDPI⁴² e, nomeadamente, o requisito de assegurar que a reparação injuntiva do direito é efetiva, proporcionada e dissuasiva. Dado o amplo impacto que uma ação inibitória pode ter sobre uma empresa, sobre os consumidores e sobre o interesse público, em especial no contexto da economia digitalizada, a avaliação da proporcionalidade deve ser feita cuidadosamente e numa base caso a caso. A Comissão considera que se deve ter em conta a relevância relativa da tecnologia objeto do litígio para a aplicação em questão e as potenciais repercussões de uma ação inibitória sobre terceiros.

3.3. LITÍGIOS COM BASE EM CARTEIRAS DE PATENTES

Em consonância com o acórdão Huawei, que se refere a *usos comerciais reconhecidos na matéria*⁴³, os tribunais nacionais também consideraram licenças de carteiras concedidas fora dos territórios nacionais como conformes aos princípios FRAND, desde que a carteira se limite a todas as PEN de que um titular de licença necessite para produzir/comercializar o seu produto (ver secção 2.2 supra). Neste contexto, os titulares de PEN podem oferecer mais patentes, incluindo não-PEN, mas não podem exigir a um titular de licença que aceite uma licença também para essas outras patentes. A falta de vontade ou a não aceitação, em geral, de oferecer ou aceitar todas as PEN de que um titular de licença necessita pode ser uma indicação de má-fé. Para que uma contra-oferta seja FRAND, deve relacionar-se com todas as PEN de que um titular de licença necessite e não se pode basear unicamente em patentes individuais. As carteiras não devem, contudo, incluir tecnologias concorrentes, mas apenas tecnologias complementares, caso necessário⁴⁴. Embora os hipotéticos titulares de licenças possam sempre questionar a validade ou o carácter essencial das patentes individuais, o licenciamento de todas as PEN de que um titular de licença necessita pode ser especialmente eficiente. Por conseguinte, a Comissão trabalhará com as partes interessadas (incluindo, se for caso disso, tribunais, árbitros e mediadores) para desenvolver e utilizar metodologias consistentes, como a amostragem, que permitem uma resolução de litígios sobre PEN de modo eficiente e eficaz, em conformidade com as práticas da indústria em matéria de licenciamento de carteiras.

3.4. RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS

A Comissão é de opinião que os mecanismos de resolução alternativa de litígios (RAL), como a mediação e a arbitragem, podem proporcionar uma resolução de litígios mais rápida e menos dispendiosa⁴⁵. Embora não possa haver a obrigação para as partes de usarem a RAL, a Comissão acredita que os benefícios potenciais desta ferramenta ainda estão por explorar.

O recurso à RAL é por vezes dificultado pela imprevisibilidade e criticado pela falta de transparência das decisões anteriores. O sucesso destes mecanismos depende não só dos procedimentos adequados, mas também da qualidade dos peritos. Quando entrar em funcionamento, o Tribunal Unificado de Patentes deverá dispor de um centro de arbitragem e mediação dedicado, beneficiando de um conjunto de juízes especializados, o que assegurará

⁴² Diretiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, JO L 195 de 2.6.2004, p. 16.

⁴³ Processo C-170/13 *Huawei Technologies*, EU:C:2015:477 (ponto 65).

⁴⁴ Ver, *mutatis mutandis*, as Orientações sobre a aplicação do artigo 101.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos acordos de transferência de tecnologia, JO C 89 de 28.3.2014, p. 3, pontos 250-55.

⁴⁵ Já existem diversos mecanismos de RAL, como os centros de arbitragem e de mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

processos judiciais de elevada qualidade e eficientes, práticas coerentes e pouca margem para o denominado «forum shopping» (escolha do foro mais favorável). Tal como anunciado na sua estratégia de PI para as PME, de novembro de 2016, a Comissão está, em conjunto com o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (IPIUE), a fazer o levantamento das ferramentas de mediação e arbitragem em matéria de PI, tendo em vista facilitar a continuação da implantação da mediação e arbitragem sobre serviços de PI, em especial para as PME⁴⁶.

A Comissão considera que o resultado dos litígios deve também ser incluído nas bases de dados dos ON, tal como referido no capítulo sobre transparência⁴⁷.

3.5. ENTIDADES DE ASSERTÃO DE PATENTES E PEN

As entidades de asserção de patentes⁴⁸ (EAP) estão a ficar cada vez mais envolvidas no mercado do licenciamento de PEN. Existem estudos⁴⁹ que sugerem que o sistema europeu de resolução de litígios – incluindo o que se vai estabelecer ao abrigo do Tribunal Unificado de Patentes – dispõe de salvaguardas suficientes para proteger contra os efeitos potencialmente nocivos de certas EAP na UE⁵⁰. As EAP devem ser sujeitas às mesmas regras que qualquer outro titular de PEN, incluindo após a transferência das PEN dos seus titulares para as EAP. Um aumento da transparência e da previsibilidade deverá reduzir a margem para abusos. A aplicação do princípio da proporcionalidade pelos tribunais dá ainda outra salvaguarda. A Comissão acompanhará de perto o impacto destes agentes no mercado de licenciamento de PEN na Europa, em especial depois de estar operacional a patente unitária da UE.

3.6. SENSIBILIZAÇÃO

As partes interessadas relevantes, em especial os ON e os titulares de PEN, devem aumentar proativamente as ações de sensibilização para o processo de licenciamento em termos FRAND e as suas implicações, nomeadamente para as PME (que são tanto titulares de patentes como utilizadoras das normas). A Comissão dará apoio a ações de sensibilização sobre esta matéria.

A Comissão considera que o processo FRAND requer que ambas as partes negociem de boa-fé, nomeadamente que deem respostas de forma atempada. Todavia, pode requerer-se a reparação injuntiva do direito contra partes que atuam de má-fé (ou seja, partes que não desejam negociar uma licença em termos FRAND), mas tal deve usar-se de forma proporcionada.

A Comissão irá:

- trabalhar com as partes interessadas para desenvolver e utilizar metodologias, como a amostragem, que permitem uma resolução de litígios sobre PEN de modo eficiente e eficaz, em conformidade com as práticas da indústria em matéria de licenciamento de carteiras,*
- continuar a facilitar a implantação da mediação e de ferramentas alternativas de resolução de litígios, e*

⁴⁶ Documento de trabalho dos serviços da Comissão «Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth» (Colocar a propriedade intelectual ao serviço das PME para fomentar a inovação e o crescimento), SWD(2016)373 de 22.11.2016.

⁴⁷ Ver secção 1.2.1 supra.

⁴⁸ Para uma tentativa de definição, consultar o estudo do JRC «Patent Assertion Entities in Europe» (Entidades de asserção de patentes na Europa), capítulo 3.

<http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/lfna28145enn.pdf>

⁴⁹ <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/lfna28145enn.pdf>

⁵⁰ Estudo do JRC supramencionado.

4. SOFTWARE DE FONTE ABERTA E NORMAS

No contexto dos atuais avanços tecnológicos, a implementação de *software* de fonte aberta (SFA) está, a par das normas, a fomentar a inovação e a generalizar-se cada vez mais, incluindo na área das normas sobre TIC. A integração entre projetos de fonte aberta e processos de desenvolvimento de normas é uma situação que beneficia todas as partes: por um lado, o alinhamento entre a fonte aberta e a normalização pode acelerar o processo de desenvolvimento de normas e o recurso a normas sobre TIC (em especial para as PME) e, por outro lado, as normas podem proporcionar a interoperabilidade entre implementações de *software* de fonte aberta⁵¹. Estão a ser desenvolvidas atividades nesta direção por diversos ON⁵².

Os processos de fonte aberta e de normalização apresentam semelhanças (por exemplo, processos colaborativos abertos, contributos para a inovação) e diferenças (políticas de DPI, agilidade, manutenção, transparência, equilíbrio dos processos, etc.). Por conseguinte, há que ter em conta a interação entre os projetos comunitários de fonte aberta e os processos dos ON.

A Comissão dá o seu apoio às soluções de fonte aberta, nomeadamente com o financiamento de projetos de investigação e inovação (I&I) através do Horizonte 2020. Uma interação flexível e eficaz entre a normalização e as comunidades de utilizadores de *software* de fonte aberta promoverá e acelerará a adoção dos desenvolvimentos tecnológicos avançados.

A Comissão continuará a colaborar com as partes interessadas, as comunidades de utilizadores de *software* de fonte aberta e os ON a fim de promover uma relação eficaz entre a normalização e a fonte aberta. Também financiará estudos para analisar as complementaridades, as formas de interação e as diferenças entre os dois processos e recomendará soluções para uma boa colaboração entre as duas comunidades.

A Comissão trabalhará com as partes interessadas, as comunidades de utilizadores de software de fonte aberta e os ON para uma interação de sucesso entre a fonte aberta e a normalização, com a realização de estudos e análises.

5. CONCLUSÃO

Para que a Europa colha os frutos do Mercado Único e do Mercado Único Digital, é necessário estabelecer um enquadramento equilibrado para os DPI, que apoie um ecossistema de normalização e um ambiente de licenciamento de PEN que sejam sustentáveis e eficientes.

A presente comunicação propõe uma abordagem holística e estabelece os princípios fundamentais para o licenciamento de PEN atendendo à forma como os setores industriais estão organizados, bem como a considerações de eficiência. O trabalho conjunto com todas as partes interessadas será necessário para uma aplicação eficaz dos princípios e para garantir resultados concretos das ações anunciadas, nomeadamente com a promoção da participação das empresas em fase de arranque na implantação da IdC. Assim, a Comissão convida todas as partes interessadas a participar ativamente nesta implementação.

A Comissão acompanhará de perto os mercados de licenciamento de PEN com uma atenção especial para as tecnologias da IdC, recorrendo ao grupo de peritos que será criado e lançando novos estudos, caso necessário. Fará o balanço dos progressos alcançados e avaliará a

⁵¹ Em relação à computação em nuvem, consultar o Relatório sobre normas e fonte aberta: colmatar as lacunas.

⁵² OASIS, ECMA, ITU-T, ETSI, etc.

necessidade de medidas suplementares a fim de garantir, nesta base, um quadro equilibrado para um licenciamento de PEN que seja harmonioso, eficiente e eficaz.