



**Ministério da Justiça - MJ**

**Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE**

SEPN 515 Conjunto D, Lote 4 Ed. Carlos Taurisano, 2º andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70770-504  
 Telefone: (61) 3221-8428 e Fax: (61) 3326-9733 - www.cade.gov.br

**NOTA TÉCNICA Nº 11/2015/CGAA1/SGA1/SG/CADE**

**Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00**

**Representante:** TCT MOBILE TELEFONES LTDA.

**Advogados:** Luiz Enrique Oliveira do Amaral, Eduardo G. Camara Junior, Rodrigo de Assis Torres e outros.

**Representados:** TELEFONAKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON.

**Advogados:** José Del Chiaro, Ademir Antonio Pereira Jr., Maria Gabriela Castanheira Bacha e outros.

	<p>EMENTA: Procedimento Preparatório. Suspeita de infração à Ordem Econômica, concernente em abuso de direito de propriedade industrial, negociação coercitiva e <i>sham litigation</i>. Utilização de tecnologia essencial implementação do padrão 3 GPP sem o devido licenciamento. Conduta da Representada pautada em fundamentos e fatos razoáveis e legítimos. Lide privada. Ausência de ilícito antitruste. Recomendação de Arquivamento.</p>
--	---

**I - RELATÓRIO**

- Trata-se de Procedimento Preparatório iniciado a partir de representação apresentada em 07.10.2014, pela TCT MOBILE LTDA. (“TCT”), em desfavor de TELEFONAKTIEBOLAGET L.M ERICSSON (“ERICSSON”), para apuração de possíveis infrações à Ordem Econômica, frente a suposto abuso de posição dominante, materializado em três condutas específicas, segundo a Representante: (i) abuso de propriedade industrial; (ii) negociação coercitiva; e (iii) *sham litigation*, nos termos do artigo 36, inciso I e § 3º inciso XIX, da Lei n.º 12.529, de 30 de novembro de 2011.
- De acordo com a Representante, a ERICSSON teria iniciado disputas judiciais supostamente indevidas, de cunho discriminatório e excludente, como forma de coagir a TCT a firmar contrato de licença para uso de tecnologia desenvolvida pela Representada. O ajuizamento das demandas seria indevido, uma vez que a ERICSSON teria cedido sua patente a padrão tecnológico internacional e, ao fazê-lo, teria concordado com as normas relacionadas à sua adesão, comprometendo-se a não turbar o seu acesso por concorrentes, sendo-lhe apenas cabível recebimento de royalties razoáveis e não discriminatórios.
- Nesse sentido, aponta a Representante que a ERICSSON é titular das patentes brasileiras PI 9811615-0[1] e PI 9405405-3[2], sendo ambas objeto de acordo internacional com o Instituto de Padrões de Telecomunicações Europeu - ETSI[3], para implemento do padrão 3GPP[4] no mercado de telefonia móvel. Desta forma, afirma que, ao integrar-se junto a ETSI, a ERICSSON concordou com as normas relacionadas à adesão ao referido padrão, comprometendo-se, em especial, a viabilizar o livre acesso à tecnologia patenteada e a não turbar o seu uso por concorrentes, sendo-lhe apenas cabível o recebimento de royalties razoáveis e não discriminatórios em termos FRAND[5].
- Além disso, a Representante esclarece que, ainda que fosse possível falar em infração às suas patentes,

esta infração estaria localizada no *chipset*<sup>[6]</sup> fornecido pela empresa MEDIATEK, ou seja, não seria a Representante a responsável pela suposta infração. Afinal, para produção de seus produtos, a TCT adquire *chipssets* da empresa QUALCOMM e da MEDIATEK, esta última que, por sua vez, paga royalties à empresa QUALCOMM, para uso da tecnologia desenvolvida pela ERICSSON acerca do padrão 3 GPP. Ou seja, a TCT seutilizaria de tecnologia desenvolvida pela ERICSSON de maneira indireta, por utilizar como insumo na fabricação dos aparelhos celulares *chipssets* fabricado pela MEDIATEK, empresa que supostamente já paga royalties à QUALCOMM pelo sublicenciamento da referida tecnologia de propriedade da ERICSSON.

5. Logo, por todos esses fatos, a TCT MOBILE LTDA aponta que as ações judiciais propostas pela Representada em seu desfavor, estão fundadas em fatos distorcidos e possuem escopo maior, qual seja, pressionar a representante a firmar acordo de licenciamento, conforme os termos e cláusulas negociais impostas pela Representada e, portanto, passíveis de controle sob o palio da doutrina da *sham litigation*.
6. Por outro lado, em esclarecimento apresentado em 16.01.2015 sustenta a ERICSSON, preliminarmente, que não existe *sham litigation*, conquanto as ações judiciais mostram-se bem fundamentadas e sem distorção dos fatos, sendo esta análise considerada revisão judicial, fora da competência deste Conselho Administrativo de Defesa Econômica. No mérito, afirma que as medida judiciais foram propostas como reação à suposta estratégia de *holdout*<sup>[7]</sup> da Representante.
7. Em outras palavras, para a ERICSSON, a TCT estaria tentando evitar ou adiar o pagamento de royalties que lhes seriam legalmente devidos e, ao mesmo tempo, obter vantagem competitiva desleal sobre os demais partícipes do mercado de celulares que possuem maior custo de produção, por deterem patentes essenciais devidamente licenciadas pela Representada. Tudo isso, a despeito da pendente negociação entre as empresas sobre a licença das patentes em termos FRAND.
8. Na mesma oportunidade, a ERICSSON indica existência de ação judicial em trâmite perante a Corte Distrital da Califórnia, ajuizada pela TCL e TCT em seu desfavor, em 05 de março de 2014, sob a alegação de violação de compromisso FRAND e cometimento de fraude. Segundo a Representada, uma vez disponibilizada a chance de se fixar os termos de uma licença FRAND, a TCT teria apresentado diversos recursos, em resistência, o que corroboraria com a tese de estratégia de *holdout*, em nítida afronta aos direitos de patente assegurados à ERICSSON.
9. Consigne-se que ambas as partes indicam já haver negociação prévia de termos e valores para licenciamento das patentes de propriedade da ERICSSON, apontando, inclusive, haver procedimento arbitral perante ICC - *International Chamber of Commerce* para resolução do dilema.
10. Posteriormente, durante a instrução, após algumas reuniões entre ambos Representante e Representados, foi encaminhado o ofício nº 2092/2015, em 14.04.2015, requerendo informações complementares do caso e, logo em seguida, protocoladas duas petições da ERICSSON, instruídas com diversos documentos pertinentes ao caso, especialmente as ações judiciais que ensejaram a representação.
11. É o relatório.

## II. ANÁLISE

12. *In casu*, a Representante suscita a suspeita de infração à ordem econômica, consubstanciada nas seguintes condutas: (i) abuso de propriedade industrial; (ii) negociação coercitiva e (iii) *sham litigation*.
13. Desta forma, convém destacar que as ações judiciais propostas pela ERICSSON em desfavor da TCT, têm por fundamento supostas infrações às patentes P19811615-0 e P19405405-3, em função da comercialização dos aparelhos "Alcatel 900m", "Alcatel One Touch Idol", "Alcatel One Touch Mpop", "Alcatel One Touch Pixi", "Alcatel One Touch Fire" e o Tablet Modelo "Alcatel Touch Ev07", "Alcatel One Touch Pop C5", "Alcatel One Touch Pop C3", "Alcatel One Touch Pop C1", "Alcatel One Touch Mini".
14. A ERICSSON alega ao judiciário que suas patentes são essenciais ao padrão 3GPP, razão pela qual todos os produtos que possuam este padrão, obrigatoriamente, fazem uso de sua tecnologia, sendo, portanto, a contraprestação obrigatória. Ademais, informa que o tema vem sendo amplamente debatido entre as empresas, no entanto, ainda sem êxito quanto a valores e forma de pagamento.
15. Consigne-se que várias foram as ações ajuizadas, ora alegando quebra da patente P19811615-0, ora da patente P19405405-3, mantendo-se, contudo, o pedido semelhante, qual seja, a imediata paralisação e retirada destes produtos do mercado, sob pena de multa, bem como prestação pecuniária à título de danos materiais e morais decorrentes da suposta infração da patente. Nesse sentido, segue a relação das ações judiciais envolvendo ambas as partes, juntada pela Representada:

## Quadro 1 - Relação das ações judiciais relativas ao caso

DATA DE INTERPOSIÇÃO/AUTORIA	PROCESSO Nº	FORO	OBJETO
19.8.2012 Parte autora: ERICSSON	0373121- 63.2012.8.19.0001	2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro	Patente P19811615-0: infração pelo telefone celular da TCT modelo <u>Alcatel One Touch M900</u>
29.11.2012 Parte autora: ERICSSON	0489343- 17.2012.8.19.0001	2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro	Patente P19405405-3: infração pelo telefone celular da TCT modelo <u>Alcatel One Touch M900</u> .
09.06.2014 Parte autora: ERICSSON  A TCT apresentou reconvenção em 13.08.2014	0197160- 40.2014.8.19.0001	2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro	Patente P19811615-0: infração pelos telefones celulares da TCT modelos <u>Alcatel One Touch Idol</u> , <u>Alcatel One Touch MPop</u> , <u>Alcatel One Touch Pixi</u> e <u>Alcatel One Touch Fire</u> ; e no tablet modelo <u>Alcatel One Touch Evo7</u> .  Em reconvenção, a TCT argumenta que tutelas inibitórias não são cabíveis em casos envolvendo SEPs, e requer que a ERICSSON seja condenada a indenizar a TCT por danos morais e materiais.
19.12.2014 Parte autora: ERICSSON	0005896- 94.2015.8.19.0001	2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro	Patente P19811615-0: infração pelos telefones celulares da TCT modelos <u>Alcatel One Touch Pop C5</u> , <u>Alcatel One Touch Pop C3</u> ,
A TCT apresentou reconvenção em 11.03.2015			<u>Alcatel One Touch Pop C1</u> e <u>Alcatel One Touch Mini</u> .  Em reconvenção, a TCT argumenta que tutelas inibitórias não são cabíveis em casos envolvendo SEPs, e requer que a ERICSSON seja condenada a indenizar a TCT por danos morais e materiais.
15.01.2015 Parte autora: TCT	0006532- 93.2015.4.02.5101	31ª Vara Federal do Rio de Janeiro	Busca obter declaração judicial de que a inserção das tecnologias protegidas pelas patentes PI 9811615-0 e PI 9405405-3 no standard 3GPP/WCDMA implica, automaticamente, direitos restritos sobre tais patentes, de modo que o titular da patente não pode pleitear tutela liminar ou final para cessação da infração por terceiros, restando-lhe apenas o direito de cobrar royalties

Fonte: Relação apresentada pela ERICSSON em petição 54604, protocolizada em 29.04.2015

16. A Representante, por sua vez, alega que o objetivo da Representada com tais ações é apenas o de excluí-la do mercado, sustentando que: (i) a ERICSSON supostamente já recebe o pagamento de royalties decorrentes da tecnologia 3GPP utilizada pela TCT, já que tal pagamento é realizado pelas fabricantes do *chipset* fornecido à TCT; e (ii) ainda que os royalties fossem devidos, eles deveriam ser negociados em termos FRAND, já que a tecnologia do 3GPP foi cedida pela ERICSSON ao ETSI.
17. A respeito do primeiro ponto, sobre a questão do pagamento de royalties à ERICSSON, destaca-se que a titularidade das patentes P19811615-0 e P19405405-3, em função das quais se originaram os processos judiciais, é reconhecidamente da Representada, o que a torna legítima a pleitear judicialmente a defesa destes bens, por força do artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/1996.
18. Da mesma forma, quanto aos fatos e fundamentos apresentados nas demandas judiciais, ressalta-se que o contrato firmado entre a QUALCOMM e a TCT juntado aos autos em nada especifica o sublicenciamento das referidas patentes de titularidade da ERICSSON, o que revela que a Representada não logrou êxito em comprovar seu argumento de que a ERICSSON já estaria sendo remunerada pela

cessão das tecnologias objeto das referidas patentes.

19. Inclusive, conforme informações prestadas pela ERICSONN nas petições nº 54604, 47868, 11581, tanto (i.) a existência de demanda arbitral instaurada pela ERICSSON contra o grupo TCL, na qual se pretende a resolução do impasse com a determinação do valor dos royalties, bem como (ii.) o extenso período sobre o qual se arrastam as negociações[8] e (iii.) a efetiva contratação de licenciamento em termos FRAND com diversos outros compradores, são outros fortes fundamentos a evidenciar a razoabilidade do pleito da ERICSSON na propositura das demandas judiciais apontadas.
20. Além disso, compulsando os autos, conclui-se não haver traços de racionalidade econômica na tese apresentada pela Representante. Segundo informações dos autos, a ERICSSON não mais figura como concorrente da TCT no mercado de telefonia móvel, ou seja, as empresas não são rivais em nenhum mercado de aparelhos ou dispositivos. As atividades desempenhadas pela ERICSSON atualmente restringem-se a atuação em pesquisa e desenvolvimento tecnológico da área de telecomunicação, não comercializando aparelhos celulares, tampouco *tablets*. [9] Assim, não se verifica, a princípio, racionalidade na tentativa de exclusão da TCT do mercado, já que tal fato não traria benefícios à ERICSSON.
21. Assim, a não comercialização dos produtos da TCT causaria maior prejuízo à própria Representada do que, hipoteticamente, aceitar eventual acordo com baixo valor de royalties. Em outras palavras, já que o custo marginal de licenciamento de uma patente tende a zero, não haveria racionalidade econômica no cerceamento do acesso da TCT à patente por parte da ERICSSON, sendo mais vantajoso à representada o estabelecimento de um acordo para recebimento de royalties do que a inexistência de um acordo nesse sentido.
22. Por todas essas razões, não é possível, pelas informações colhidas até o momento, aferir que a conduta da ERICSSON teria finalidade exclusivista, ou que lograria qualquer tipo de vantagem econômica ou competitiva com a não formalização de licenciamento de sua patente.
23. O impasse na determinação de valor razoável e não discriminatório a ser pago para licenciamento, bem como eventual uso indevido ou óbice à utilização de patente constituem questão comercial de propriedade intelectual e contratual, entre particulares, a ser discutida na esfera judicial, haja vista que pautada em elementos razoáveis sem claro intuito anticoncorrencial [10].
24. Nesse sentido, natural concluir que, diante da demonstração de extensa negociação anterior do licenciamento da tecnologia patenteada pela Representada e inexistência racionalidade econômica quanto às condutas a ela imputadas, não há que se falar em infração à ordem econômica.
25. Tal conclusão advém da razoabilidade do pleito judicial, pautada em proteção de patente e seu licenciamento, sem objeto ou efeito anticoncorrencial, o que afasta indícios das condutas imputadas à Representada, e da mesma forma, demonstra a ausência dos requisitos essenciais à configuração de *sham litigation*.
26. Percebe-se, então, que os fatos trazidos ao conhecimento deste órgão estão ligados a relação privada entre partes, o que significa que, embora as ações praticadas pela Representada possam ter impactado a atividade econômica da Representante e, possivelmente, a saúde financeira da empresa, tal fato ocorreu pautado em elementos e fundamentos razoáveis, não constituindo infração da ordem econômica, visto não ter o poder de causar impacto anticoncorrencial no mercado.
27. Nesse diapasão, destaca-se que este órgão de defesa da concorrência não se presta a corrigir discordâncias comerciais estabelecidas entre particulares, pelo contrário, sua função precípua é prevenir e reprimir infrações contra a ordem econômica, pautando-se nos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, da livre concorrência, da função social da propriedade, da defesa dos consumidores e da repressão ao abuso do poder econômico.
28. Afinal, as normas destinadas à defesa da concorrência têm por escopo tutelar a ordem econômica, sendo seu titular a coletividade e não o concorrente como ente individual. Deste modo, questões privadas entre empresas concorrentes devem ser discutidas no âmbito judicial. Aliás, este é o teor do artigo 135, §2º da Resolução CADE nº 01, de 29 de maio de 2012, *in verbis*:

*“Não será admitida a instauração de qualquer das espécies de tipos processuais previstas na Lei nº 12.529, de 2011, para apurar fatos que constituam lide privada, sem interesse para a coletividade, bem como a partir de representação que, na narrativa dos seus fatos e fundamentos, não apresente elementos mínimos de inteligibilidade.”*

29. Portanto, evidente que a representante não conseguiu demonstrar os elementos caracterizadores de *sham*

*litigation*, tendo em vista a inexistência de racionalidade econômica na conduta suscitada, bem como que inexistem, nos autos, elementos suficientes a configurar qualquer indício de infração à ordem econômica, razão pela qual não devem prosseguir as investigações, impondo-se o arquivamento do feito.

### III. CONCLUSÃO

30. Diante do exposto, sugere-se o arquivamento deste Procedimento Preparatório, nos termos dos artigos nos termos dos artigos 13, IV, 67 e 66, §4º, da Lei nº 12.529/2011 c/c art. 135, da Resolução nº 1, de 29 de maio de 2012, devido à insubsistência de quaisquer indícios de infração à ordem econômica para ensejar a instauração de Inquérito Administrativo ou Processo Administrativo.
31. Por oportuno, o arquivamento não prejudica eventual investigação futura, seja em razão de decisão judicial no sentido da legalidade das provas coligidas na ação judicial acima referida e/ou diante da existência de novos indícios de infração à ordem econômica a ensejar a continuidade da investigação. Arquivar neste momento é a medida de melhor racionalidade administrativa, com base nos princípios da eficiência, interesse público e proporcionalidade, enunciados no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, evitando com isso dispêndio desnecessário de recursos públicos na investigação de um procedimento aberto sem indícios consistentes.

---

[1] Segundo informações prestadas pela Representada, o objeto da patente P19811615-0 fornece uma melhoria no de qualidade do sinal de voz codificado, através de um aparato e um processo para reduzir espalhamento a serem aplicados em codificadores de voz, por meio do qual é possível produzir na saída do referido dispositivo um sinal com uma densidade superior que a do sinal na entrada do mesmo.

[2] De acordo com informações prestadas pela Representada, a patente P19405405-3 foi concedida pelo INPI em 28.10.2003 (válida até 14.06.2014) e trouxe melhoramento na estabilidade, qualidade e confiabilidade da chamada, mesmo quando ocorra transferência de seu controle. Registra-se que, em que pese a patente P19405405-3 ter expirado em 14.06.2014, as ações ordinárias ajuizadas pela ERICSSON, visando sua proteção, devem prosseguir para a devida apuração dos danos verificados desde o momento do registro da patente até o prazo de vencimento, nos termos do art. 44 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

[3] Instituto Europeu de Padrões de Telecomunicações (em inglês, *European Telecommunications Standards Institute* - "ETSI"), uma SSO - organização responsável pela definição de padrões ("SSOs") - sediada na França. ETSI é uma das seis SSOs que, juntas, formam a Parceria para a Plataforma da Terceira Geração ("3GPP").

[4] A 3GPP define padrões para a tecnologia de operadoras de telefonia sem fio móvel, entre os quais figuram a Norma de Telecomunicações Móveis Universais (em inglês, *Universal Mobile Telecommunications Standard* - "UMTS"). A (3rd Generation Partnership Project - [www.3gpp.org](http://www.3gpp.org)) - entidade internacional que fomenta a evolução da rede GSM' (2G) para rede 3G, definindo padrões técnicos a serem seguidos pela indústria. São esses padrões 3GPP que permitem que aparelhos de diferentes fabricantes possam ser compatíveis entre si e funcionar adequadamente nas redes de telefonia móvel celular. A invenção objeto da P1 94054053 é necessária para que um aparelho celular funcione adequadamente em uma rede WCDMA/2G.

[5] FRAND: *fair, reasonable and non-discriminatory*, ou seja, cobrança de royalties em termos justos, razoáveis e não discriminatórios.

[6] Equipamento incluso no aparelho celular onde está contida a tecnologia necessária para sua operação no sistema 3G/WCDMA.

[7] A estratégia de *holdout* consistiria em infringir uma determinada patente, fazendo uso da mesma sem a prestação pecuniária devida. *In casu*, o *holdout* seria uma atuação anticoncorrencial da TCT, para evitar o pagamento de royalties devidos, impulsionando suas atividades de forma mais "lucrativa", em detrimento das demais concorrentes que atuam em ordem com o cumprimento de seus deveres, bem como em nítido prejuízo do detentor da patente. LANGUS, Gregor; LIPATOV, Vilen; NEVEN, Damien. Who is really holding up (and when)? Artigo publicado em 22.02.2013. Disponível em: SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2222592> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2222592>

[8] Em sua última petição, a ERICSSON juntou aos autos deste procedimento preparatório, documentos que comprovam que as negociações entre ambas as empresas se arrastaram durante largo lapso temporal, conforme

consta do conteúdo de e-mails e minutas de oferta de licenciamento de patentes. Tais documentos evidenciam que houve, por parte da Ericsson, tentativas de negociação dos termos dos royalties, afastando a alegação de que a empresa estaria se recusando a licenciar a tecnologia 3GPP à TCT.

[9] Indica a ERICSSON que não participe do mercado de dispositivos de telefonia móvel desde 27.10.2010, quando após dez anos de atividades, a Sony Corporation "SONY" adquiriu a participação de 50% da ERICSSON na *joint-venture* Sony Ericsson Mobile Communications AB "SONY ERICSSON", tornando o negócio relacionado ao mercado de telefonia celular uma subsidiária integralmente controlada pela SONY. Inclusive, a venda da participação da ERICSSON na mencionada *joint venture* foi devidamente notificada e autorizada pelo CADE em sede de Ato de Concentração nº 08012.08012.011976/2011-41, aprovado sem restrições em 25.01.2012.

[10] Diferente seria caso a imposição de dificuldades para acesso à patente essencial tivesse como alvo empresas concorrentes da empresa detentora da patente, situação em que o cerceamento da patente ou a imposição de termos não razoáveis para licenciamento poderiam ter viés anticompetitivo.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Nunes de Oliveira, Coordenador(a)-Geral**, em 01/06/2015, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Macedo Avelar, Assistente Técnico(a)**, em 01/06/2015, às 18:45, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.cade.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cade.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0063215** e o código CRC **528BF24D**.