



COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

Bruxelas, 20.12.2001
COM(2001) 786 final

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO
RESPEITANTE AO REGULAMENTO DE ISENÇÃO POR CATEGORIA N.º 240/96
RELATIVO À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
ACORDOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ABRANGIDOS PELO
ARTIGO 81º

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO

RESPEITANTE AO REGULAMENTO DE ISENÇÃO POR CATEGORIA N.º 240/96 RELATIVO À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

ACORDOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ABRANGIDOS PELO ARTIGO 81º

ÍNDICE

1	Introdução	4
2	Principais características da ICTT	5
2.1	O âmbito da ICTT	6
2.2	Regras aplicáveis a restrições específicas.....	7
3.	Princípios gerais aplicáveis às políticas em matéria de dpi e em matéria de concorrência	10
3.1	Objectivos conflituosos da legislação em matéria de DPI e da legislação em matéria de concorrência?.....	10
3.2	A política comunitária em matéria de concorrência no domínio dos DPI	12
3.3	A política de concorrência dos EUA no domínio dos DPI.....	15
3.4	Uma comparação	17
4.	Estudo sobre a aplicação da ICTT	19
4.1	Observações das partes interessadas	19
4.1.2	Observações relativas à ICTT	22
4.2	A prática de aplicação da legislação por parte da Comissão	25
4.2.1	Estatísticas.....	25
4.2.2	Questões suscitadas nas notificações.....	26
4.2.3	Questões suscitadas em denúncias e em processos ex-officio	27
4.2.4	Observações finais.....	29
4.3	Política de concorrência dos Estados-Membros no domínio dos DPI	30
5.	Questões a rever	31
5.1	O âmbito da ICTT	31
5.1.1	Tipos de DPI	31
5.1.2	Licenças não exclusivas.....	32
5.1.3	Licenças exclusivas	32

5.1.4	Licenças multipartes.....	36
5.1.5	Concessão de licenças cruzadas e agrupamentos bilaterais.....	37
5.1.6	Empresas comuns entre concorrentes.....	37
5.2	Questões relativas a restrições específicas.....	37
5.2.1	Restrições territoriais e de clientes.....	37
5.2.2	Restrições de produção e licenças para uma determinada instalação	38
5.2.3	Obrigações de não concorrência	40
5.2.4	Subordinação.....	41
5.2.5	Obrigações de retrocessão	42
5.2.6	Cláusulas de não contestação.....	42
6.	Conclusões e opções para o futuro	43

1 INTRODUÇÃO

(1) Nos termos do artigo 12º do Regulamento n.º 240/96, a Comissão deve proceder a uma avaliação periódica da aplicação do Regulamento de isenção por categoria relativo à transferência de tecnologia (a seguir denominado “a ICTT”), nomeadamente no que diz respeito ao procedimento de não oposição previsto no artigo 4º do referido regulamento¹. Para o efeito, a Comissão deve elaborar um relatório tendo em vista apreciar se é desejável uma adaptação da ICTT. O presente relatório inclui esta apreciação e convida os terceiros (empresas, associações de consumidores, etc.), a apresentarem as suas observações.

(2) Vários argumentos militam a favor de um exame aprofundado da política da Comissão no domínio dos acordos de transferência de tecnologia.

(3) A ICTT é formalista e segue uma abordagem legalista semelhante à adoptada no passado pela Comissão no domínio dos acordos verticais e horizontais. A ICTT tem um âmbito relativamente limitado, uma vez que abrange apenas alguns tipos de acordos de licença exclusivos. A concessão da isenção por categoria depende de um grande número de critérios formais complexos incluídos em listas de cláusulas “brancas”, “cinzentas” e “negras”. Está principalmente centrado na concorrência intramarcas e na integração do mercado. Tal suscita a questão de saber se a ICTT impõe à indústria um colete de forças, forçando indevidamente as empresas a concluírem acordos que limitam a sua eficácia e se arriscam a restringir a competitividade da indústria europeia.

(4) As recentes reformas das regras de concorrência comunitárias no domínio dos acordos verticais e horizontais marcaram a passagem de uma abordagem legalista e formalista para uma abordagem mais economicista e pragmática, colocando mais a tónica na concorrência intermarcas e na análise da eventual eficácia de certas restrições. As medidas tomadas para este efeito incluem a utilização de limiares de quotas de mercado, a eliminação das listas de cláusulas brancas e cinzentas nos regulamentos de isenção por categoria aplicáveis na matéria e a formulação de Orientações².

(5) Estas reformas abrangeram igualmente questões relativas aos direitos de propriedade intelectual (DPI). Em especial, o Regulamento n.º 2790/1999 (Isenção por categoria de acordos verticais) abrange as cessões de licença ou sublicenças de direitos de propriedade intelectual que constituem disposições acessórias de acordos verticais, sob reserva das regras específicas enunciadas no referido Regulamento (ver n.º 3 do artigo 2º). Para além disso, por força do Regulamento n.º 2658/2000, as regras aplicáveis aos acordos de especialização são também aplicáveis às disposições acessórias relativas aos direitos de propriedade intelectual. Finalmente, o Regulamento n.º 2659/2000 estabelece novas regras relativas ao desenvolvimento e à exploração em comum de direitos de propriedade intelectual resultantes de acordos de I&D. Estas novas regras alteraram a abordagem da Comissão em domínios abrangidos pela ICTT. É por conseguinte necessário proceder a um exame aprofundado da

¹ Regulamento (CE) n.º 240/96 da Comissão relativo à aplicação do n.º 3 do artigo 81º do Tratado a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia, JO L 31 de 9.12.1996, pp. 2-13.

² Respectivamente, o Regulamento n.º 2790/1999 da Comissão relativo aos acordos verticais (JO L 336 de 29.12.1999), o Regulamento n.º 2658/2000 relativo aos acordos de especialização e o Regulamento n.º 2659/2000 relativo aos acordos de I&D (ambos publicados no JO L 304 de 5.12.2000), bem como as Orientações relativas às restrições verticais (JO C 291 de 13.10.2000) e as Orientações sobre a aplicação do artigo 81º do Tratado CE aos acordos de cooperação horizontal (JO C 3 de 6.1.2001).

ICTT a fim de verificar se existem incoerências entre esta e os regulamentos de isenção por categoria mais recentes.

(6) A necessidade de um exame aprofundado da ICTT é ainda reforçada pela reforma em curso do Regulamento n.º 17³. Propõe-se, no âmbito desta reforma, que as autoridades e os tribunais nacionais tenham competência para aplicar directamente o n.º 3 do artigo 81º do Tratado. Regras claras e coerentes constituem uma condição de base para garantir uma aplicação previsível.

(7) A reforma do Regulamento n.º 17 implica, em especial, igualmente a necessidade de analisar o procedimento de oposição previsto na ICTT. Trata-se das cláusulas denominadas “cinzentas” que não são abrangidas pelo âmbito da isenção por categoria e relativamente às quais a ICTT prevê um mecanismo de exame rápido baseado num procedimento de notificação simplificada. Como se propõe, no âmbito da reforma do Regulamento n.º 17, suprimir o sistema de notificação, é evidente que o procedimento de oposição deverá igualmente ser suprimido e que as cláusulas “cinzentas” deverão ou ser abrangidas pela isenção por categoria ou ser tratadas como restrições graves. Tal implica um exame global da actual abordagem política em matéria de licenças de tecnologia.

(8) Tendo em conta o que precede, o objectivo do presente relatório consiste em submeter a consulta pública uma análise da situação jurídica e factual actual e apresentar propostas de medidas destinadas a conduzir a uma:

- isenção por categoria mais simples e eventualmente mais ampla para os acordos de licenças de tecnologia e
- isenção por categoria compatível com as novas regras de concorrência adoptadas recentemente e com outras evoluções recentes em matéria de política da concorrência.

2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ICTT

(9) Aquando da adopção do Regulamento ICTT em 1996, a Comissão reconheceu que o desenvolvimento económico da Comunidade e a sua capacidade para se manter à altura dos seus concorrentes à escala mundial dependia da capacidade da indústria de conceber novas tecnologias e de as divulgar na Comunidade. Por conseguinte, o Regulamento ICTT destinava-se a desempenhar um papel primordial no desenvolvimento da inovação no âmbito da economia comunitária e a contribuir para a competitividade das empresas que operam na Comunidade.

(10) Essencialmente, a ICTT destinava-se a obter um equilíbrio entre três objectivos principais. O primeiro objectivo consistia em simplificar as regras que regem os acordos de licença combinando as anteriores isenções por categoria em matéria de saber-fazer⁴ e de licenças de patente⁵ num único regulamento, de forma a “encorajar a divulgação dos conhecimentos técnicos na Comunidade e a promover o fabrico de produtos tecnicamente melhorados” (terceiro considerando). O segundo objectivo consistia em garantir uma concorrência efectiva a nível de produtos tecnicamente novos ou melhorados. O terceiro objectivo consistia em criar o enquadramento jurídico favorável para as empresas que

³ Proposta de Regulamento do Conselho relativo à execução das regras de concorrência previstas nos artigos 81º e 82º do Tratado, JO C 365 E de 19.12.2000, pp. 284 - 296.

⁴ Regulamento (CEE) n.º 2349/84 da Comissão de 23 de Julho de 1984.

⁵ Regulamento (CEE) n.º 556/89 da Comissão de 30 de Novembro de 1988.

investem na UE, proporcionando-lhes uma segurança jurídica e reduzindo a carga administrativa resultante de notificações individuais nos termos do n.º 3 do artigo 81º.

(11) A fim de conciliar os objectivos supramencionados, a ICTT reserva o benefício da isenção por categoria a acordos de licença que cumpram alguns requisitos formais. Em primeiro lugar, a ICTT abrange apenas os tipos específicos de acordos definidos no artigo 1º, mantendo desta forma a isenção dentro de limites relativamente estreitos. Em segundo lugar, baseia-se na presunção de que quaisquer restrições que ultrapassem os limites das patentes são potencialmente abrangidos pelo n.º 1 do artigo 81º. Em terceiro lugar, a ICTT regula as disposições contratuais estabelecendo três categorias de cláusulas: (i) as que geralmente não infringiriam o n.º 1 do artigo 81º, mas cuja legalidade é clarificada pela isenção por categoria (“cláusulas brancas”); (ii) as que infringem o n.º 1 do artigo 81º e cuja inclusão colocaria a totalidade do acordo fora do âmbito da isenção por categoria (“cláusulas negras”) e (iii) as que nem são isentas nem expressamente excluídas e cuja apreciação exige uma análise casuística (“cláusulas cinzentas”). Relativamente a esta última categoria, a ICTT prevê um procedimento de oposição através do qual a Comissão deve estabelecer, dentro de um prazo especificado, se o acordo notificado pode beneficiar da isenção por categoria (ver artigo 4º). Para além disso, o artigo 7º autoriza a Comissão a retirar o benefício da isenção por categoria em relação a acordos que tenham efeitos incompatíveis com as condições estabelecidas no n.º 3 do artigo 81º. Nos termos do n.º 1 do artigo 7º, tal pode acontecer em especial quando a quota de mercado do licenciado ultrapassa 40%.

2.1 O âmbito da ICTT

(12) A ICTT isenta determinados acordos de licença exclusiva concluídos entre apenas duas partes para efeitos de fabrico, utilização e comercialização (n.º 1 do artigo 1º e n.º 10 do artigo 10º). A ICTT é apenas aplicável se o próprio licenciado fabricar os bens ou fornecer os serviços objecto da licença ou os fabricar ou fornecer por sua conta (oitavo considerando). Isto exclui os acordos concluídos apenas para efeitos de venda (acordos de distribuição)⁶.

(13) No que diz respeito ao *tipo de DPI*, a ICTT é apenas aplicável a licenças de patente e de saber-fazer puras ou mistas. Outros direitos de propriedade intelectual (em especial, marcas, direitos sobre desenhos e modelos e de direitos de autor, como por exemplo direitos sobre programas informáticos) são abrangidos na medida em que “essa licença adicional [...] contenha apenas cláusulas acessórias “ (sexto considerando, ver igualmente n.º 1 do artigo 1º e n.º 1, ponto 4, do artigo 5º).

(14) No que diz respeito ao *tipo de acordo*, a ICTT abrange certas licenças exclusivas através das quais o licenciante se compromete a não nomear outros licenciados e/ou a não explorar a própria tecnologia licenciada no território licenciado, e/ou o licenciado acorde em não explorar a tecnologia licenciada nos territórios reservados ao licenciante (pontos 1, 2 e 3 do n.º 1 do artigo 1º). Para além disso, a ICTT isenta, em determinadas condições, os acordos que concedem ao licenciado uma protecção exclusiva contra as vendas activas e passivas de licenciados estabelecidos noutros territórios (pontos 4, 5 e 6 do n.º 1 do artigo 1º)⁷.

⁶ As disposições relativas aos DPI acessórias dos acordos de distribuição são contudo abrangidas, tal como explicado na introdução, pelo Regulamento nº 2790/1999.

⁷ Para além disso, o artigo 1º abrange em certas condições também dois tipos específicos de acordos, isto é, as licenças de patente ou de saber-fazer que obrigam o licenciado a comercializar os produtos licenciados exclusivamente sob a marca do licenciante (ponto 7 do n.º 1 do artigo 1º) e as denominadas “licenças de utilização” (ponto 8 do n.º 1 do artigo 1º).

(15) Os acordos de licença que não se conformem com este modelo não são abrangidos e podem beneficiar do n.º 3 do artigo 81º apenas mediante um exame individual subsequente à notificação.

(16) Em especial, o artigo 5º exclui expressamente do benefício da isenção por categoria os seguintes tipos de acordos de licença:

(a) "acordos concluídos entre membros de uma comunidade de patentes ou de saber-fazer respeitantes às tecnologias postas em comum" (ponto 1 do n.º 1 do artigo 5º), excepto quando as partes não estão sujeitas a qualquer restrição territorial no que diz respeito ao fabrico, utilização ou colocação no mercado dos produtos licenciados ou à utilização das tecnologias postas em comum (ponto 2 do n.º 2 do artigo 5º);

b) disposições relativas a licenças cruzadas entre partes que são "concorrentes relativamente aos produtos" abrangidos pelas licenças (ponto 3 do n.º 1 do artigo 5º), excepto quando as partes não estão sujeitas a qualquer restrição territorial no que diz respeito ao fabrico, utilização ou colocação no mercado dos produtos licenciados ou à utilização das tecnologias licenciadas (ponto 2 do n.º 2 do artigo 5º);

(c) acordos de licença entre empresas concorrentes com interesses numa empresa comum e relativos às actividades da empresa comum (ponto 2 do n.º 1 do artigo 5º), à excepção dos acordos de licença concluídos entre uma das partes e a empresa comum em que a quota de mercado agregada das empresas participantes não ultrapassa 20% - se apenas estiver prevista produção conjunta – ou 10% - se o acordo de empresa comum abranger também a distribuição conjunta (ponto 1 do n.º 2 do artigo 5º). Estes últimos limiares correspondem aos limiares das quotas de mercado dos anteriores regulamentos de isenção por categoria em matéria de acordos de especialização e de I&D⁸.

2.2 Regras aplicáveis a restrições específicas

(17) *Restrições territoriais.* A ICTT abrange nos termos do n.º 1 do artigo 1º restrições que impedem o licenciante e o licenciado de explorarem a tecnologia licenciada nos territórios exclusivos um do outro. Entende-se por "exploração", qualquer utilização da tecnologia licenciada, nomeadamente para a produção, vendas activas ou passivas num dado território, mesmo que não acompanhadas de fabrico no mesmo território (n.º 10 do artigo 10º). Deve notar-se que estas disposições abrangem os acordos entre não concorrentes e os acordos entre empresas que concorrem a nível do mesmo mercado do produto ou tecnologia licenciada antes da concessão da licença. Para além disso, as restrições territoriais destinadas a protegerem um licenciado contra vendas activas e passivas por parte de outros licenciados estão também abrangidas (pontos 4, 5 e 6 do n.º 1 do artigo 1º).

(18) A isenção destas restrições territoriais está sujeita a determinados prazos que divergem consoante o tipo de acordo e que dependem do facto de as restrições dizerem respeito à protecção licenciante-licenciado ou à protecção licenciado-licenciado. No caso da protecção licenciante-licenciado em licenças de patente, a isenção é aplicável enquanto o produto licenciado estiver protegido por patentes paralelas nos territórios relevantes (nº 2 do artigo 1º). No caso da protecção licenciante-licenciado em licenças de saber-fazer a isenção é aplicável

⁸ Regulamento (CEE) n.º 417/85 da Comissão e Regulamento (CEE) n.º 418/85 da Comissão. Estes regulamentos foram substituídos pelo Regulamento 2658/2000 da Comissão e Regulamento 2659/2000 da Comissão (ver nota 2). Os novos regulamentos incluem limiares de quota de mercado mais elevados de 20% e 25%.

por um período máximo de dez anos a contar da data em que o produto licenciado é colocado pela primeira vez no mercado por qualquer dos licenciados (n.º 3 do artigo 1º). Quanto à protecção licenciado-licenciado, a ICTT limita a isenção de restrições em matéria de vendas passivas a “um período que não ultrapasse cinco anos a contar da data em que o produto licenciado é pela primeira vez colocado no mercado comum por um dos licenciados” (n.ºs 2 e 3 do artigo 1º), quer em relação às licenças de patente quer às licenças de saber-fazer. Os acordos que prevêm restrições territoriais que ultrapassam os períodos supramencionados estão colocados na lista negra (n.º 7 do artigo 3º). Finalmente, o n.º 3 do artigo 3º exclui da isenção por categoria os acordos que incluem restrições que impeçam terceiros de realizar um comércio paralelo.

(19) *Repartição de clientes.* O n.º 4 do artigo 3º da ICTT proíbe cláusulas em que as partes repartem directa ou indirectamente clientes no mesmo domínio tecnológico de utilização ou no mesmo mercado do produto se as partes forem concorrentes relativamente aos produtos contratuais. Para além disso, o vigésimo terceiro considerando prevê que “essas restrições entre não concorrentes continuam sujeitas ao processo de oposição”, ou seja, são tratadas como cláusulas cinzentas⁹.

(20) *Âmbito de utilização.* As obrigações que restringem a exploração de tecnologia licenciada a um ou mais domínios técnicos ou a um ou mais mercados do produto são geralmente consideradas não abrangidas pelo n.º 1 do artigo 81º.

(21) *Restrições da produção.* O n.º 5 do artigo 3º da ICTT prevê que a isenção não será aplicável quando “uma das partes se encontre sujeita a restrições quanto à quantidade dos produtos objecto de licença fabricados ou vendidos ou ao número de operações de exploração da tecnologia licenciada”. Esta exclusão de carácter geral da isenção por categoria está sujeita a duas excepções. A primeira diz respeito às denominadas “licenças de utilização”, em que o licenciado apenas pode fabricar os produtos licenciados para incorporação nos seus próprios produtos e para revenda enquanto peças sobresselentes para os seus próprios produtos (ponto 8 do n.º 1 do artigo 1º). A segunda excepção abrange as situações em que a licença é concedida apenas para efeitos de fornecimento a um determinado cliente com uma segunda fonte de abastecimento (ponto 13 do n.º 1 do artigo 2º). A *ratio legis* subjacente a estas duas excepções é que as restrições quantitativas nas “licenças de utilização” ou nas licenças de “segundo fornecedor” não são abrangidas pelo n.º 1 do artigo 81º, uma vez que o objectivo desses acordos “não é criar um fornecedor independente no mercado” (vigésimo terceiro considerando). Para além disso, o ponto 12 do n.º 1 do artigo 2º e o vigésimo quarto considerando incluem disposições que regulam as denominadas “licenças para determinadas instalações”, isto é, as licenças que limitam a exploração da tecnologia licenciada a uma determinada instalação de produção.

(22) *Restrições a nível dos preços.* Quaisquer restrições directas ou indirectas a nível dos preços são excluídas do benefício da isenção por categoria (n.º 1 do artigo 3º).

⁹ Isto significa que as restrições relativas aos clientes conduzem à perda da isenção por categoria relativamente à totalidade do acordo se a licença for entre concorrentes, enquanto o benefício da isenção por categoria é apenas perdida relativamente a estas restrições quando a licença é entre não concorrentes.

(23) *Obrigações de não concorrência.* O n.º 2 do artigo 3º da ICTT proíbe todas as obrigações que impeçam uma parte de “entrar em concorrência com outra parte, com empresas a ela ligadas ou com outras empresas nos domínios da investigação e do desenvolvimento, da produção e utilização dos produtos concorrentes e sua distribuição”. Contudo, o ponto 18 do n.º 1 do artigo 2º permite “uma reserva por parte do licenciante do direito de pôr termo à exclusividade conferida ao licenciado, e do direito de deixar de lhe facultar melhoramentos [...] e a exigir que o licenciado prove que o saber-fazer facultado não é utilizado para a produção de outros produtos e para a prestação de outros serviços que não os objecto de licença”, caso o licenciado decida negociar com produtos ou tecnologias concorrentes. Para além disso, as obrigações impostas ao licenciado “de pagar uma *royalty* mínima ou de fabricar uma quantidade mínima “ (ponto 9 do n.º 1 do artigo 2º) ou “a obrigação do licenciado de fabricar e comercializar, o melhor possível, o produto objecto da licença” (ponto 17 do n.º 1 do artigo 2º) são objecto de isenção por categoria.

(24) *Subordinação.* Nos termos do n.º 2, alínea a), do artigo 4º, a subordinação é definida como uma obrigação do licenciado “de aceitar [...] ou novas licenças ou adquirir bens ou serviços que não sejam necessários para assegurar uma exploração tecnicamente correcta da tecnologia licenciada ou para garantir [...] padrões de qualidade”. A ICTT classifica tais restrições como “cláusulas cinzentas” abrangidas pelo n.º 1 do artigo 81º. A sua isenção exige uma notificação, eventualmente no âmbito do processo de oposição. Para além disso, o ponto 5 do n.º 1 do artigo 2º prevê que a subordinação seja abrangida pela isenção por categoria se disser respeito a bens ou serviços e na medida em que os bens ou serviços subordinados são “necessários” para uma exploração tecnicamente correcta da tecnologia licenciada ou para garantir que o produto licenciado cumpre padrões mínimos de qualidade.

(25) *Licenças de retrocessão (Grant-backs).* O n.º 6 do artigo 3º da ICTT proíbe qualquer obrigação de o licenciado ceder (ou seja, vender os seus DPI relativos a) quaisquer melhoramentos ou novas aplicações da tecnologia licenciada ao licenciante. O ponto 4 do n.º 1 do artigo 2º autoriza a obrigação imposta ao licenciado de conceder ao licenciante uma licença relativa a tais melhoramentos ou novas aplicações sob a condição de, se estes melhoramentos forem separáveis da tecnologia licenciada, a licença não ser exclusiva e de o licenciante aceitar a obrigação recíproca de licenciar os seus próprios melhoramentos ao licenciado. As licenças de retrocessão não recíprocas e as exclusivas relativas a melhoramentos separáveis não são nem isentas nem expressamente proibidas pela ICTT, mas são abrangidas pela área de disposições cinzentas que exigem uma isenção individual. A diferença é que enquanto uma cláusula que exige uma cessão directa dos direitos de propriedade intelectual coloca a totalidade do acordo fora do âmbito da ICTT, este último tipo de licenças de retrocessão implica a perda da isenção por categoria apenas no que diz respeito à cláusula específica em questão.

(26) *Cláusulas de não contestação.* Nos termos do disposto no artigo 4º, as cláusulas que proíbem o licenciado de contestar a natureza secreta ou substancial do saber-fazer licenciado ou a validade das patentes licenciadas são consideradas “cláusulas cinzentas” que exigem notificação no âmbito do processo de oposição. O ponto 15 do n.º 1 do artigo 2º permite, no entanto, ao licenciante pôr termo ao acordo se o licenciado contestar a validade dos DPI licenciados.

3. PRINCÍPIOS GERAIS APLICÁVEIS ÀS POLÍTICAS EM MATÉRIA DE DPI E EM MATÉRIA DE CONCORRÊNCIA

(27) A relação entre a política em matéria de DPI e a política em matéria de concorrência é um tema em debate há muito tempo nos círculos económicos e jurídicos. Reconhece-se que não é fácil juntar a inovação e a concorrência e alguns alegavam que essa união conduzirá inevitavelmente ao divórcio. A principal fonte de conflito normalmente mencionada são os eventuais objectivos conflituosos da legislação em matéria de DPI e em matéria de concorrência. No presente capítulo, esta alegada fonte de conflitos é abordada antes de ser analisada a forma como na prática as políticas em matéria de DPI e em matéria de concorrência são articuladas na UE e nos EUA.

3.1 Objectivos conflituosos da legislação em matéria de DPI e da legislação em matéria de concorrência?

(28) Reconhecendo que copiar prematuramente uma inovação e não pagar nada pelos esforços de um inovador minaria o incentivo de inovar, a legislação em matéria de DPI concede certos direitos de monopólio aos inovadores. A legislação em matéria de propriedade intelectual confere ao inovador o direito de excluir os outros da exploração dessa inovação. O monopólio legal que a legislação em matéria de DPI confere ao titular dos direitos de propriedade pode, consoante a disponibilidade de substitutos no mercado relevante, conduzir por sua vez a um poder de mercado e mesmo ao monopólio tal como definido no âmbito da legislação em matéria de concorrência. Este facto deu origem à alegada fonte de conflitos supramencionada, uma vez que a legislação em matéria de concorrência retiraria o que a legislação em matéria de DPI proporciona.

(29) Contudo, em princípio tal é apenas uma fonte aparente de conflito. Ao nível mais elevado de análise a legislação em matéria de DPI e da concorrência são complementares, uma vez que ambas têm por objectivo a promoção do bem-estar do consumidor. Um objectivo da legislação em matéria de DPI consiste em promover o progresso técnico em benefício último dos consumidores. Tal é efectuado procurando o equilíbrio adequado entre uma sobreprotecção e subprotecção dos esforços dos inovadores. O objectivo não é o de promover o bem-estar individual do inovador. O direito de propriedade proporcionado pela legislação em matéria de DPI é concedido para tentar garantir um contributo suficiente para o inovador compensar os seus esforços criativos ou incentivos não atrasando simultaneamente a continuação da inovação ou conduzindo a longos e desnecessários períodos de preços elevados para os consumidores. Um atraso no seguimento da inovação pode dar origem, quando a inovação disser respeito ao melhoramento de ideias anteriores, a que tenha já sido concedida a protecção da patente. Longos e desnecessários períodos de preços elevados darão origem, quando a inovação permite, a que o titular de DPI obtenha poder no(s) mercado(s) *anti-trust* em que os DPI são explorados e em que os DPI protegem a posição do monopólio mais tempo do que o exigido para compensar o esforço inovador.

(30) A fim de alcançar de uma forma correcta o equilíbrio entre a subprotecção e a sobreprotecção dos esforços dos inovadores, os DPI diferem e são normalmente menos absolutos do que os direitos de propriedade “normais”: são frequentemente limitados na duração (patentes, direitos de autor), estritamente limitados no âmbito (direitos de autor,

marcas), não protegidos contra a criação paralela por outros (direitos de autor, saber-fazer) ou perdem o seu valor após terem sido divulgados (saber-fazer).¹⁰

(31) A política em matéria de concorrência destina-se a promover o bem-estar do consumidor protegendo a concorrência enquanto força motriz de mercados eficientes, proporcionando os produtos de melhor qualidade aos mais baixos preços.

(32) A questão relevante não é por conseguinte a questão do conflito mas a da complementaridade e eventualmente ajustamento no caso individual. Em que medida deve a política da concorrência intervir e tentar melhorar o equilíbrio produzido pela legislação em matéria de DPI? Relativamente a esta questão, existem algumas linhas gerais de acordo mas também algumas diferenças acentuadas entre as diversas jurisdições.

(33) Verifica-se um acordo no que diz respeito ao papel positivo que a política da concorrência pode desempenhar na criação de legislação DPI (“promoção da concorrência”). Os conhecimentos em matéria de política da concorrência deverão ser úteis para ajudar a tomar decisões em questões como o âmbito e a duração correctos a serem concedidos no âmbito da legislação DPI, isto é, na decisão *ex ante* relativa ao equilíbrio a encontrar em matéria de legislação DPI.

(34) Existe também consenso de que a política da concorrência tem de desempenhar o seu papel normal quando os direitos de propriedade intelectual são utilizados para produzir um efeito anticoncorrencial para além da exploração dos DPI. Por exemplo, o condicionamento da concessão de licenças relativamente à compra de um produto não patenteado (subordinação) ou a imposição de uma obrigação de não concorrência devem ser tratados no âmbito da legislação da concorrência. Existe também um acordo generalizado de que em tais casos a política da concorrência deve tomar em consideração as características específicas dos DPI a fim de proteger adequadamente uma eficiência dinâmica. Por exemplo, pode ser exigida uma obrigação de não concorrência para proteger a confidencialidade do saber-fazer transferido ou para impedir que o saber-fazer beneficie concorrentes do licenciante.

(35) Não existe contudo qualquer acordo quanto ao grau de interferência da política da concorrência na exploração dos DPI em casos individuais. Tal é verdadeiro tanto para a exploração como para a concessão de licenças por parte de empresas em posição dominante e não dominante. É neste ponto que existem diferenças acentuadas entre a abordagem da UE e a abordagem dos EUA. Em geral, a política comunitária em matéria de concorrência colocou mais limites à exploração dos DPI do que a política da concorrência dos EUA.

¹⁰ É questionável se as marcas devem ser tratadas aqui. Tal como referido por Pitofsky, as marcas “envolvem trocas económicas com diferentes implicações em termos de legislação *anti-trust*. O objectivo económico da legislação das marcas não é em geral incentivar a inovação e a criatividade, mas sim reduzir os custos de procura do consumidor identificando a fonte dos bens e desta forma incentivando incidentalmente a qualidade mediante a protecção da reputação”. R. Pitofsky, *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy*, *Antitrust, Technology and Intellectual Property Conference*, Universidade da Califórnia, Março de 2001. É contudo igualmente necessário reconhecer-se que as marcas são frequentemente licenciadas em conjunto com outros direitos de propriedade intelectual, tais como o saber-fazer e as patentes.

3.2 A política comunitária em matéria de concorrência no domínio dos DPI

(36) É já difícil no âmbito de uma jurisdição definir os respectivos papéis da política em matéria de DPI e em matéria de concorrência. Na UE, a dificuldade é aumentada pelo facto de a concessão de DPI ser ainda largamente efectuada a nível nacional.¹¹ Por um lado, o artigo 295º (ex-artigo 222º) do Tratado CE exige que a Comunidade respeite os regimes da propriedade nos Estados-Membros e o artigo 30º (ex-artigo 36º) do Tratado CE, prevê uma derrogação específica das disposições relativas à livre circulação do Tratado quando entrem em conflito com DPI nacionais. Por outro lado, o Tribunal de Justiça sublinhou igualmente a necessidade de proteger os princípios fundamentais da livre circulação e da concorrência na Comunidade. Por essa razão, o Tribunal de Justiça desenvolveu a distinção entre a concessão ou a existência de DPI, que não pode ser afectada pelas regras da livre circulação e da concorrência, e o seu exercício, que pode ser afectado por estas outras disposições do Tratado CE.

(37) Por exemplo, no processo *Consten-Grundig*, o Tribunal de Justiça considerou que os artigos 30º e 295º “não excluem qualquer influência independentemente da legislação comunitária relativa ao exercício dos DPI nacionais. O artigo 36º (actualmente artigo 30º) ... não pode limitar o âmbito de aplicação do artigo 85º (actualmente artigo 81º).”¹² Em relação ao artigo 295º, o Tribunal de Justiça clarificou que “a decisão (da Comissão) contestada de impedir a utilização de direitos no âmbito de marcas nacionais a fim de estabelecer um obstáculo às importações paralelas não afecta a concessão desses direitos mas apenas limita o seu exercício na medida necessária para dar efeito à proibição prevista no n.º 1 do artigo 85º (actualmente n.º 1 do artigo 81º).”¹³

(38) No contexto da distinção entre a existência e o exercício de um DPI, o conceito do “objecto específico” do DPI foi interpretado pelo Tribunal de Justiça. O objecto específico é o pacote essencial de direitos que cria o próprio DPI. Segundo alguns, a utilização normal de um DPI, a fim de garantir ao titular do direito o benefício do objecto específico desse direito, é considerada como mantendo a existência do direito e as disposições do Tratado em matéria de concorrência não se lhe podem sobrepor¹⁴. O objecto específico e a existência são portanto conceitos que se sobrepõem, apesar de nem sempre ser evidente a forma como as noções de “utilização normal” e “benefício” devem ser aplicadas em casos concretos. Outros alegam que a existência apenas abrange a autoridade de Estados-Membros para determinar as condições

¹¹ Esta situação está lentamente a mudar à medida que a legislação comunitária dá origem a DPI novos ou harmonizados em toda a UE. Esta legislação abrange em especial as marcas (Directiva n.º 89/104 do Conselho de 21.12.1988), direito de aluguer e comodato (Directiva n.º 92/100 do Conselho de 16.11.1992), a harmonização do prazo de protecção dos direitos de autor (Directiva n.º 93/98 do Conselho de 29.10.1993), os direitos de radiodifusão por satélite e retransmissão por cabo (Directiva n.º 93/83 do Conselho de 27.9.1993), a protecção jurídica das bases de dados (Directiva n.º 96/9 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11.3.1996), as invenções biotecnológicas (Directiva n.º 98/44 do Parlamento Europeu e do Conselho de 6.7.1998) e os desenhos e modelos (Directiva n.º 98/71 do Parlamento Europeu e do Conselho de 13.10.1998). A nova legislação que se encontra em vias de ser adoptada inclui uma proposta de directiva relativa à harmonização de certos aspectos dos direitos de autor e direitos conexos na Sociedade da Informação e uma proposta de directiva relativa à protecção de invenções através de modelos de utilidade. Para além disso, a Comissão adoptou recentemente uma proposta de Regulamento do Conselho relativo à patente comunitária (COM (2000) 412 final).

¹² *Consten Grundig* / Comissão [1966] Col. 299, p. 346. Ver igualmente *Parke Davis / Probel* [1968] Col. 55 e *Deutsche Grammophon* [1971] Col. 1147.

¹³ Ver nota anterior.

¹⁴ K. Coates & J. Finnegan, propriedade intelectual, Capítulo 8, ponto 8.27, em J. Faull & A. Nikpay, *The EC Law of competition*, 1999.

de concessão de DPI. Segundo este ponto de vista, a utilização do DPI para garantir o benefício do objecto específico desse direito pode em princípio ser analisada à luz das disposições em matéria de concorrência, podendo no entanto não ser abrangida pelas disposições em matéria de concorrência por outras razões, tais como a justificação objectiva¹⁵.

(39) Para efeitos de apreciação, é importante notar que o Tribunal de Justiça e a Comissão definiram sempre de forma estrita o objecto específico¹⁶. É evidente que a posse de um DPI confere ao titular o direito de conceder licenças e exigir *royalties*. Todavia, o Tribunal de Justiça e a Comissão sempre consideraram que as condições da licença podem ser abrangidas pelos artigos 81º e 82º.

(40) Por exemplo, ao abrigo do artigo 82º está previsto que as condições de uma licença não podem estabelecer uma discriminação entre licenciados e que as *royalties* impostas não podem ser excessivas. No acórdão *Magill* proferido pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias foi mesmo estabelecido que uma empresa em posição dominante pode mediante determinadas condições ser forçada a conceder uma licença a terceiros¹⁷.

(41) A jurisprudência e a ICTT também especificaram que as condições incluídas num acordo de licença podem ser abrangidas pelo n.º 1 do artigo 81º. Tal é aplicável a condições que afectem a concorrência em geral, quer a concorrência intramarcas quer a concorrência intermarcas. Por exemplo, na lista de cláusulas negras da ICTT, encontramos cláusulas relacionadas com intermarcas, tais como obrigações de não concorrência e cláusulas relacionadas com intramarcas, tais como restrições territoriais de uma duração excessivamente longa e restrições em matéria de preços relativas à venda do produto licenciado¹⁸.

(42) A ICTT não estabelece uma distinção clara consoante o acordo de licença seja concluído entre concorrentes ou entre não concorrentes e não inclui uma abordagem coerente face a acordos entre concorrentes (ver igualmente secção 5.1). A ICTT aplica a acordos de licença não recíprocos e cruzados entre concorrentes uma abordagem baseada em cláusulas, tornando a cobertura dependente dos acordos que incluam (ou não) determinadas cláusulas. No entanto, a ICTT abrange acordos de licença entre concorrentes relativos às actividades de uma empresa comum apenas abaixo de determinados limiares de quotas de mercado (ver secção 2.1 do presente relatório).

¹⁵ S.D. Anderman, *EC Competition Law and Intellectual Property Rights*, 1998, Capítulo 2.

¹⁶ Para efeitos da legislação comunitária, o objecto específico de uma patente foi definido pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no processo *Centrafarm BV/ Sterling Drug* como sendo “destinado a garantir ao titular, de forma a recompensar o esforço criativo do inventor, o direito exclusivo de utilizar uma invenção tendo em vista fabricar e colocar pela primeira vez em circulação produtos industriais quer directamente quer através da concessão de licenças a terceiros, bem como o direito de se opor a qualquer infracção”. O saber-fazer não beneficia de uma protecção jurídica específica mas os titulares do saber-fazer podem protegê-lo através da legislação geral em matéria de confidencialidade. Embora não exista uma definição única de objecto específico dos direitos de autor, a jurisprudência sublinhou alguns elementos típicos, tais como o direito de decidir relativamente à primeira colocação de uma obra no mercado (processo *Gema*), o direito de exigir *royalties* para representações públicas (processo *Coditel II*) e o direito de alugar uma obra (processo *Warner Brother/Christiansen*). Ver igualmente os acórdãos de 22.9.1998, processo C-61/87, *Egmont Film* e de 28.4.1998, processo C-200/96, *Metronome*.

¹⁷ Processos apensos C-241/91P e C-242/91P, *Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP)/Comissão* [1995] Col. I-74. O presente relatório não aprofunda mais pormenorizadamente a aplicação do artigo 82º aos DPI.

¹⁸ É necessário sublinhar que nem sempre é possível estabelecer uma distinção entre restrições da concorrência intramarcas e intermarcas. Por exemplo, é geralmente reconhecido que a manutenção dos preços de revenda pode ter um efeito quer a nível da concorrência intramarcas quer intermarcas.

(43) A ICTT não é também suficientemente clara sobre a questão de saber quando as empresas são consideradas concorrentes. Na ICTT (n.º 17 do artigo 10º) “fabricantes concorrentes ou fabricantes de produtos concorrentes” são definidos como “fabricantes que oferecem produtos que, em razão das suas propriedades, preço e uso, são considerados pelos utilizadores intermutáveis ou substituíveis dos produtos licenciados”. Esta disposição tem sido geralmente interpretada e aplicada como uma definição bastante vasta de concorrentes. As partes num acordo de licença que eram concorrentes antes da inovação continuam a ser consideradas concorrentes mesmo quando o processo de fabrico licenciado ou o produto patenteado constitui um tal avanço radical que na ausência da licença deixaria de existir qualquer concorrência.

(44) A articulação entre a legislação em matéria de DPI e a legislação comunitária em matéria de concorrência é mais complexa no domínio das restrições territoriais. Para determinar se uma restrição de um licenciado vender activa ou passivamente os produtos licenciados nos territórios do licenciante ou de outros licenciados pode ser abrangida pelo n.º 1 do artigo 81º, é necessário dar resposta a uma outra questão relativa ao esgotamento do DPI. Um licenciado pode opor-se à importação do produto licenciado no seu território, quando o produto foi colocado no mercado sem a autorização do licenciante. Isto é aplicável às exportações para o território do licenciado por fabricantes ou comerciantes terceiros que colocaram o produto no mercado sem autorização do licenciante. Não é aplicável a exportações de comerciantes terceiros que obtiveram o produto a partir de outros licenciados ou do licenciante e, por conseguinte, com a autorização deste último. Também não é aplicável às exportações realizadas por outros licenciados ou pelo licenciante, uma vez que também nesse caso o produto é colocado no mercado com a autorização do licenciante. A medida em que um acordo de licença pode limitar as vendas activas ou passivas por parte do licenciante ou do licenciado nos territórios um do outro ou de outros licenciados deve portanto ser tratada no âmbito do artigo 81º.

(45) Em conclusão, a abordagem da política comunitária em matéria de concorrência face a acordos de licença não reconhece a existência de monopólio concedido pela legislação em matéria de DPI, não significando no entanto que o exercício ou a exploração desse monopólio não possam ser examinados no âmbito das regras em matéria de concorrência. O licenciante e os licenciados são empresas distintas e devem ser tratadas como tal. As regras em matéria de concorrência não aceitam qualquer restrição que ajude o licenciante a tirar o máximo lucro do seu monopólio. Por exemplo, embora seja claro que para obter o pleno benefício de um monopólio o licenciante possa pretender impor restrições aos licenciados no que diz respeito à fixação dos seus preços, à sua produção ou aos territórios em que os licenciados ou os clientes podem vender o produto licenciado, essas restrições podem não ser abrangidas pelas regras comunitárias em matéria de concorrência.

3.3 A política de concorrência dos EUA no domínio dos DPI

(46) A abordagem dos EUA, tal como estabelecida nos *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* publicadas pelo Departamento de Justiça e pela Comissão Federal do Comércio (a seguir denominadas “Orientações dos EUA”) é distinta da abordagem comunitária¹⁹. As Orientações dos EUA englobam três princípios gerais: (a) para efeitos da análise da política em matéria de concorrência, a propriedade intelectual é considerada como qualquer outra forma de propriedade; (b) não se pressupõe que a propriedade intelectual cria poder de mercado; e (c) a concessão de licenças é geralmente considerada pró-competitiva²⁰. Poderão surgir preocupações em termos de concorrência quando o acordo de licença restringe a concorrência entre empresas que teriam sido concorrentes efectivos ou provavelmente potenciais na ausência da licença (empresas numa relação horizontal)²¹. O titular da propriedade intelectual não terá de criar concorrência a nível da sua própria tecnologia devendo, por conseguinte, em princípio, ter a liberdade de impor essas restrições num acordo de licença, que lhe permita fazer o que teria feito sozinho. A abordagem dos EUA não só reconhece a existência do monopólio concedido pela legislação em matéria de DPI, como também respeita em geral o direito do titular do DPI de o explorar plenamente impondo num acordo de licença as restrições necessárias para obter o pleno benefício do DPI.

(47) As limitações impostas pela política em matéria de concorrência sobre a liberdade do licenciante assumem dois aspectos. Em primeiro lugar, a política em matéria de concorrência pode interferir quando as restrições no acordo de licença são aplicáveis a produtos ou processos não patenteados. Por exemplo, se o licenciante tiver uma patente sobre o processo de fabrico mas não sobre o produto fabricado pelo licenciado, então a fixação dos preços de venda do licenciado do produto é tratada como uma fixação de preços vertical ilegal no âmbito das regras em matéria de concorrência²². Da mesma forma, quando o acordo de licença impõe uma cláusula de não concorrência ao licenciado impedindo-o de fabricar ou vender produtos concorrentes, tal é tratado como qualquer outro acordo vertical. O mesmo é aplicável à subordinação do acordo de licença à compra de um outro bem ou serviço por parte do licenciado.

(48) Em segundo lugar e ainda mais importante, a política de concorrência pode interferir quando a concessão de licenças prejudica a concorrência entre empresas que, na ausência do acordo, teriam sido concorrentes efectivos ou potenciais. Nesse caso, se o acordo de licença tem efeitos negativos sobre os preços/quantidades/qualidades de bens ou serviços em mercados actuais ou futuros, esta situação é tratada no âmbito das regras em matéria de concorrência dos EUA. Trata-se em primeiro lugar de situações em que também sem a concessão de licenças o licenciante e o licenciado seriam concorrentes efectivos ou potenciais, isto é, o licenciante e o licenciado têm já e continuam a ter uma relação horizontal em termos de concorrência. Em segundo lugar, diz também respeito a acordos de licença que, por exemplo, através de uma cláusula de não concorrência/concessão exclusiva, excluem concorrentes do

¹⁹ *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, Departamento Americano de Justiça e Comissão Federal do Comércio, Abril de 1995.

²⁰ Orientações dos EUA, secção 2.0.

²¹ Orientações dos EUA, secção 3.1.

²² Ver W.K. Tom, Nota informativa, p. 38, *Roundtable on Competition Policy and Intellectual Property Rights*, Comité em matéria de direito e política de concorrência, OCDE, Outubro de 1997 e N. T. Gallini & M. Trebilcock, *Intellectual Property Rights and Competition Policy: A Framework for Analysis of Economic and Legal Issues*, pp. 339 e 344-345, *Roundtable on Competition Policy and Intellectual Property Rights*, Comité em matéria de direito e política de concorrência, OCDE, Outubro de 1997.

licenciante (efeito de encerramento). Em terceiro lugar, poderia em princípio dizer também respeito a acordos de licença em que os licenciados se encontram numa relação horizontal de concorrência²³.

(49) Na prática, as Orientações dos EUA tratam apenas das duas primeiras situações. Quanto às cláusulas de não concorrência, foi já referido que estas podem ser atacadas no âmbito das regras de concorrência dos EUA, uma vez que essas cláusulas não dizem respeito à exploração do próprio DPI, mas sim a outros produtos ou processos fora do âmbito dos DPI. As principais preocupações em termos de concorrência é saber se os concorrentes do licenciante são afastados do mercado.

(50) No que diz respeito à situação em que o licenciante e o licenciado seriam também concorrentes efectivos ou potenciais nos mercados em questão sem o acordo de licença, as Orientações dos EUA abordam principalmente os acordos de licença simulados destinados a esconder um cartel. Por exemplo, se o processo de fabrico licenciado ou o produto patenteado não representa uma melhoria económica relativamente às actuais tecnologias disponíveis ou aos produtos não patenteados e a patente não é uma patente objecto de isenção por categoria, nesse caso o acordo de licença não envolverá em geral uma transferência útil de tecnologia e não conduzirá a uma integração – reforço de eficiência da actividade económica²⁴. O acordo será contestado no âmbito da regra *per se*, se conduzir a uma fixação de preços, à repartição de mercados ou de clientes, a uma redução da produção ou a certos boicotes a nível de grupos.

(51) Se essas restrições *per se* à primeira vista anticoncorrenciais estiverem incluídas num acordo de licença entre concorrentes, o acordo não será normalmente contestado se “o licenciante e os seus licenciados não representarem em conjunto mais de 20% de cada mercado relevante significativamente afectado pela restrição”²⁵. Acima desta zona de segurança de 20%, aplica-se o princípio da razoabilidade. Nesse caso, será em primeiro lugar estabelecido se a restrição tem ou é susceptível de ter um efeito anticoncorrencial. Se se chegar a essa conclusão, será apreciado se a restrição é razoavelmente necessária para alcançar eficiências pró-competitivas. Será estabelecido se existem “... alternativas práticas e significativamente menos restritivas... se for evidente que as partes poderiam ter alcançado eficiências semelhantes através de meios significativamente menos restritivos, então as agências não darão importância à contestação de eficiência das partes. Ao proceder a esta apreciação, contudo, as agências não procedem à procura de uma alternativa teoricamente menos restritiva que não seja realista na situação empresarial prática com que as partes se confrontam... se a restrição for razoavelmente necessária, as agências estabelecerão um equilíbrio entre as eficiências pró-competitivas e os efeitos anticoncorrenciais a fim de determinar o eventual efeito líquido sobre a concorrência em cada mercado relevante”²⁶.

²³ Orientações dos EUA, secções 3.1, 3.3 e 4.1.

²⁴ Orientações dos EUA, secção 3.4, exemplo 7. Ver igualmente análise da FTC de um agrupamento de patentes entre a Summit Technology and VISX (FTC Dkt. No. 9286 (23 de Fevereiro de 1999), *Agreement Containing Consent Order to Cease and Desist*; e a análise da FTC às observações aos auxílios estatais) e as *Business Review Letters* do DOJ relativas aos agrupamentos de patentes MPEG e DVD (*Business Review Letters* de Joel I. Klein a Garrad R. Beeney, respectivamente de 26 de Junho de 1997, e 16 de Dezembro de 1998).

²⁵ Orientações dos EUA, Secção 4.3.

²⁶ Orientações dos EUA, Secção 4.2.

(52) As partes num acordo de licença que eram concorrentes antes da inovação deixam de ser considerados concorrentes quando o processo de fabrico licenciado ou o produto patenteado constitui um tal avanço radical que na ausência da licença teriam deixado de estar em concorrência. A zona de segurança e a abordagem do princípio da razoabilidade acima do limiar de quota de mercado de 20% são por conseguinte particularmente relevantes para os acordos de licença em que o processo de fabrico licenciado ou o produto patenteado representa apenas uma melhoria económica limitada em relação às actuais tecnologias existentes ou aos produtos não patenteados disponíveis. Nesse caso, se existir uma relação concorrencial horizontal entre as partes na ausência da licença, torna-se relevante quantificar a quota de mercado global das partes, tomar em consideração a necessidade das restrições e ponderar os efeitos positivos e negativos²⁷.

(53) Para efeitos de aplicação do limiar de quota de mercado de 20%, é necessário estabelecer se os efeitos negativos da licença se fazem apenas sentir nos mercados do produto ou se a licença tem também efeitos nos mercados da tecnologia ou sobre a concorrência na investigação e desenvolvimento. No primeiro caso, as quotas de mercado só precisam de ser estabelecidas nos mercados do produto relevantes. No último caso, devem ser também estabelecidas as quotas dos mercados da tecnologia ou da inovação relevantes. Se neste último caso os dados relativos às quotas de mercado não se encontrarem disponíveis ou não tiverem exactamente uma importância concorrencial, a zona de segurança será estabelecida tomando em consideração o número de tecnologias ou de entidades de investigação concorrentes independentes com os activos especializados necessários. Se a restrição não for à primeira vista anticoncorrencial e existirem quatro ou mais tecnologias ou entidades de investigação concorrentes para além das partes no acordo de licença, nesse caso o acordo é abrangido pela zona de segurança.

3.4 Uma comparação

(54) A abordagem dos EUA estabelece uma clara distinção entre os acordos de licença concluídos entre dois concorrentes e os acordos concluídos entre não concorrentes e tira conclusões a partir desta distinção. A abordagem dos EUA trata de uma forma muito branda as restrições que dizem respeito à exploração dos próprios DPI, quando o licenciante e o licenciado não são concorrentes efectivos nem potenciais. Numa situação desse tipo, considera-se que as restrições respeitantes ao território, produção, âmbito de utilização e em certas circunstâncias mesmo a fixação de preços do licenciado são formas legais de o licenciante tentar maximizar as suas receitas provenientes de DPI. Tal está em conformidade com a actual abordagem mais branda dos EUA face a acordos verticais entre não concorrentes em geral, à excepção dos casos em que dizem respeito à fixação de preços. Embora em geral a fixação vertical de preços seja uma restrição *per se* no âmbito do direito da concorrência dos EUA e de as orientações dos EUA estabelecerem que tal também acontece quando um licenciante de um DPI de um produto fixa o preço de revenda desse produto para o licenciado, as orientações dos EUA também tornam claro que o titular da patente de um produto pode fixar numa licença de produção o preço das primeiras vendas do licenciado no que diz respeito ao produto patenteado²⁸.

²⁷ W. Tom, pp. 27-28.

²⁸ Esta tensão explica provavelmente a razão pela qual esta liberdade de fixar os preços do licenciado foi limitada em vários acórdãos do Tribunal de Justiça: ver Tom, p. 38; Gallini & Trebilcock, p. 339; Orientações dos EUA, Secção 5.2.

(55) A abordagem da UE mais rigorosa no que diz respeito às restrições relativas à exploração dos próprios DPI quando incluídos em acordos entre não concorrentes reflecte a maior importância que a política comunitária no domínio da concorrência atribui às restrições intramarcas em geral e às restrições territoriais em particular. Considera-se importante proteger a concorrência intramarcas, uma vez que os custos de distribuição constituem uma parte substancial do preço final da maior parte dos produtos e a concorrência entre distribuidores pode ajudar a reduzir estes custos. Constitui também um reconhecimento do facto de os licenciados poderem ter uma relação de concorrência horizontal²⁹. É dada uma maior atenção às restrições territoriais em especial tendo em conta o objectivo suplementar de integração do mercado que a política comunitária em matéria de concorrência tem³⁰.

(56) Verificam-se diferenças de política menos acentuadas no que diz respeito às restrições que não se referem à exploração dos próprios DPI, tais como as obrigações de não concorrência e a subordinação. As regras em matéria de concorrência tanto dos EUA como da UE são aplicadas a essas restrições. Nos EUA, o poder de mercado das partes e a estrutura competitiva do mercado *antitrust* relevante são tomados em consideração no âmbito do princípio da razoabilidade. Embora o mesmo seja feito na UE no que diz respeito aos acordos verticais em geral ao abrigo do Regulamento de isenção por categoria n.º 2790/99 e das Orientações relativas às restrições verticais, a ICTT coloca tais restrições nas listas negra e cinzenta.

(57) Verificam-se uma vez mais diferenças acentuadas a nível de política no que diz respeito aos acordos de licença entre concorrentes. A política dos EUA aplica um limiar de quota de mercado para a sua zona de segurança em relação a todos os acordos de licença entre concorrentes, enquanto a ICTT apenas o faz nos acordos de licença relativos a empresas comuns. Outros acordos de licença entre concorrentes são frequentemente excluídos do âmbito de cobertura da ICTT através da aplicação de uma abordagem com base em cláusulas. Do mesmo modo, a política dos EUA aplica uma definição mais estreita no que diz respeito aos casos em que as empresas são consideradas concorrentes.

(58) Em resumo, a abordagem dos EUA coloca mais limites às possibilidades de a política da concorrência intervir face a acordos de licença entre não concorrentes. Confere desta forma uma garantia de certo modo mais vasta de que o licenciante pode explorar o seu DPI quando a concessão de licenças se realiza entre não concorrentes. Se se partir do princípio que a legislação em matéria de DPI aborda o justo equilíbrio entre a sobreprotecção e a subprotecção dos esforços dos inovadores, tal abordagem ajuda a incentivar a inovação. Esse pressuposto pode contudo não estar correcto em todos os casos. Do mesmo modo, a diferença na abordagem comunitária não deve ser exagerada, uma vez que a política comunitária em matéria de concorrência permite em muitos casos as mesmas restrições intramarcas, mas mantém a possibilidade em circunstâncias específicas de intervir quando tal for considerado necessário. Por último, a abordagem dos EUA é mais coerente no que diz respeito aos acordos de licença entre concorrentes.

²⁹ As Orientações dos EUA, embora reconhecendo a possibilidade de a relação entre licenciados ser horizontal, parecem em grande medida ignorar as consequências em termos de concorrência desta situação pelo facto de terem uma política muito branda face às restrições territoriais, desde que o licenciante e o licenciado não sejam concorrentes.

³⁰ Orientações relativas às restrições verticais, ponto 7.

4. ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA ICTT

(59) A Comissão realizou um estudo de forma a conseguir uma melhor compreensão da forma como as actuais regras têm funcionado desde a sua adopção. Foi enviado um questionário à indústria e às associações de consumidores, a certas empresas de investigação intensiva, a organizações especializadas e a gabinetes de advocacia. Para além disso, foi examinada a experiência adquirida pela Comissão na aplicação prática da ICTT. Finalmente, foi solicitado às autoridades dos Estados-Membros responsáveis pela concorrência que fornecessem informações sobre as suas práticas actuais no domínio dos acordos de licença de DPI. Os resultados deste estudo são resumidos seguidamente.

4.1 Observações das partes interessadas

(60) O questionário enviado às partes interessadas destinava-se a obter informações factuais que abrangessem tanto os principais aspectos como as novas características emergentes das actividades de concessão de licenças de tecnologia, bem como a percepção por terceiros do funcionamento da ICTT. Foram recebidas respostas de empresas individuais que representavam uma grande variedade de sectores da indústria (por exemplo, electrónica, engenharia mecânica, sector automóvel, sector farmacêutico, cuidados de saúde, sector químico e de produtos alimentares), bem como de associações industriais, organizações especializadas e de gabinetes de advogados³¹.

4.1.1 Observações relativas às actuais actividades em matéria de concessão de licenças

(61) A maior parte das observações indicam que as actividades de concessão de licenças no âmbito da indústria mudaram significativamente nos últimos dez anos, quer de um ponto de vista qualitativo quer quantitativo. Uma evolução deste tipo parece ser particularmente visível em determinados sectores (por exemplo, electrónica, tecnologias médicas, novos materiais, bioinformática, nanotecnologia, etc.).

(62) Em termos quantitativos, a maior parte das observações sublinham que em geral as empresas concedem licenças relativamente às suas tecnologias mais frequentemente hoje em dia do que no passado. Isto parece dizer respeito tanto ao alargamento da gama de tecnologias licenciadas como ao aumento do número de licenças concedidas em relação à mesma tecnologia. A necessidade de compensar custos elevados de carteiras de patentes através das receitas de concessão de licenças é referida como uma das razões que explicam esta tendência. Para além disso, certas partes indicam que as actividades relacionadas com a obtenção de licenças (*licensing-in*) se tornou mais importante dada uma maior necessidade de novos produtos tecnológicos e uma falta de desenvolvimentos internos.

(63) Este aumento das actividades de concessão de licenças parece ser acompanhado por um aumento geral dos investimentos das empresas em projectos de I&D. As despesas de I&D variam consideravelmente nos diferentes sectores industriais. Em relação à maior parte das empresas que responderam ao questionário, os custos representam 5% a 10% do seu volume de negócios total anual. Em certos sectores (por exemplo, o sector farmacêutico, e o dos cuidados de saúde) têm tendência para ser significativamente mais elevados. Apesar de os ganhos com as *royalties* representarem geralmente uma pequena fracção do volume de

³¹ Dos 150 questionários enviados, a Comissão recebeu respostas de cerca de 1/4 dos inquiridos, quer directa quer indirectamente através das associações industriais. Apesar de as respostas poderem não constituir uma amostragem representativa, as informações recebidas forneceram indicações úteis para a preparação do presente relatório e para a consulta pública que se realizará após a publicação.

negócios total anual das empresas (1% ou menos), fornecem no entanto uma contribuição significativa para a recuperação de investimentos em I&D.

(64) Para além disso, deve referir-se que algumas empresas elaboraram recentemente estratégias de concessão de patentes mais estruturadas, em resposta à maior importância da propriedade dos DPI e da concessão de licenças a fim de manterem uma posição no mercado. Embora a utilização tradicional de DPI consistisse em impedir os concorrentes de utilizarem uma inovação protegida, a sua utilização expandiu-se agora a fim de incluir estratégias comerciais mais diversas. Estas incluem o bloqueamento de áreas completas à concorrência (estratégias de bloqueio) e a utilização de patentes a fim de criar normas industriais. Uma vez que muitas empresas consideram cada vez mais os seus DPI activos comerciáveis, a gestão de DPI e de carteiras de patentes têm agora tendência para constituir uma parte importante das estratégias comerciais. Relativamente a este aspecto, alguns comentadores consideram que existe uma tendência para que o conhecimento se torne menos disponível ao público e seja mais protegido por DPI.

(65) Uma organização é da opinião que existe, pelo contrário, uma diminuição geral nas actividades de concessão de licenças na Comunidade, apesar de existir um aumento de concessão de licenças por parte de entidades educativas. Essa redução reflectiria alterações tais como a passagem do sector da transformação e da investigação para mercados no estrangeiro. Simultaneamente, as organizações públicas de investigação e os institutos de ensino superior parecem compreender que as informações que anteriormente colocavam no domínio público podem ter um certo valor e estão por conseguinte a procurar protegê-las sempre que possível e gerir a propriedade intelectual daí resultante através de empresas de multiplicação (“spin-out”).

(66) Em princípio, todas as observações parecem indicar que, em comparação com a concessão de licenças, uma venda a título definitivo de DPI continua a ser uma opção residual para os titulares de DPI. Alguns observadores sugerem que as cessões representariam aproximadamente 20% das transacções globais relativas aos DPI, sendo os restantes 80% representados pela concessão de licenças. As receitas provenientes de *royalties* inferiores ao custo de manutenção e protecção dos DPI, uma baixa probabilidade de êxito no mercado e a saída do mercado por parte do titular da DPI constituem as principais razões pelas quais as empresas escolheriam ceder os seus DPI em vez de conceder uma licença.

(67) De um ponto de vista qualitativo, a maior parte das observações indicam que tanto a natureza como os tipos de acordos de licença evoluíram consideravelmente nos últimos anos. Em especial, acentua-se que são agora necessários mais esforços de cooperação conjunta e acordos de licença mais complexos a fim de acompanhar a maior complexidade das novas tecnologias. Estas resultam frequentemente de conhecimentos e abordagens multidisciplinares, que exigem que as empresas colaborem a fim de tirar partido de capacidades complementares detidas por outras empresas ou por organizações públicas de investigação. Assim, por exemplo, os programas de concessão de licenças em pacotes, os agrupamentos de tecnologia e a concessão de licenças cruzadas tornaram-se mais frequentes, igualmente a fim de ter em conta uma proliferação de patentes de bloqueio realizada por muitos proprietários a nível internacional.

(68) Para além disso, as actividades de concessão de licenças parecem ter-se tornado mais globais nos últimos anos. Em especial, a tendência para a globalização e as alterações resultantes das estratégias comerciais das empresas afectaram igualmente o domínio da I&D. Grandes empresas que já há muitos anos tinham instalações de transformação espalhadas por vários países estão agora também a tornar mais internacionais as suas actividades de

investigação. Para além disso, alguns importantes “projectos mundiais” (por exemplo, a estação espacial internacional, o projecto do genoma humano, a investigação médica, a investigação oceanográfica e climática, a energia e as telecomunicações) envolvem todas uma considerável colaboração a nível internacional.

(69) No que diz respeito ao tipo de DPI, as patentes e o saber-fazer, são geralmente considerados como os acordos de concessão de licenças mais relevantes. As licenças de direitos de autor são frequentemente consideradas importantes, especialmente para os programas informáticos e para as invenções aplicadas à informática. As licenças dos modelos e desenhos são consideradas importantes para determinados sectores e menos para outros. As marcas são muitas vezes também complementares das licenças de saber-fazer ou dos acordos de distribuição ou transformação.

(70) As respostas recebidas pela Comissão revelam também uma certa evolução no que diz respeito às razões que podem levar um titular de DPI a conceder uma licença ou um fabricante a obter uma licença. Quanto aos titulares de DPI, existem justificações tradicionais para a concessão de licenças, tais como a entrada num novo mercado do produto ou a oportunidade de conjugar capacidades de produção complementares, especialmente quando o licenciante não tem activos de produção. Para além disso, os licenciantes estão cada vez mais a dar importância à possibilidade de criarem através da concessão de licenças uma nova norma industrial, organizar um agrupamento tecnológico ou conceder licenças em pacotes, clarificar posições de bloqueio e solucionar litígios resultantes da sobreposição de patentes. Um conhecimento insuficiente das condições do mercado local ou a falta de capacidade de distribuição ou de comercialização parecem ser considerados menos importantes para a concessão de uma licença. Algumas observações indicam também que as actividades de concessão de licenças (*licensing-out*) se relacionam com o objectivo de obter economias de escala ou de gama, ou a manutenção de uma posição de mercado para a sua própria tecnologia ou ainda a partilha de riscos associados à sua exploração.

(71) No que se refere aos licenciados, o incentivo mais forte de adquirir uma licença parece ser agrupar capacidades complementares com um titular de DPI cuja tecnologia pode permitir ao licenciado entrar num novo mercado do produto ou manter uma posição de concorrência reduzindo simultaneamente os seus custos. Tal é especialmente verdadeiro quando o licenciado tem o seu próprio desenvolvimento bloqueado por DPI de terceiros ou considera que desenvolver ele próprio é mais dispendioso do que obter a tecnologia de terceiros. Litígios efectivos ou potenciais em relação a acções de sobreposição de patentes e a oportunidade de clarificar posições de bloqueio são frequentemente citados como factores importantes³². Certas observações indicam que as actividades de obtenção de licenças podem também estar relacionadas com a criação de uma nova norma industrial, a organização de um agrupamento de patentes ou a obtenção de economias de escala ou de gama.

(72) Para além disso, os titulares de DPI parecem em geral mais predispostos a conceder licenças a empresas não concorrentes para evitar reforçar os seus concorrentes, excepto quando a concessão de licenças se destina a resolver litígios efectivos ou potenciais em relação a patentes em conflito. Por outro lado, para os licenciados o tipo de parceiro parece ser menos relevante, resultando os seus incentivos mais da natureza da tecnologia licenciada do que da posição competitiva do titular da tecnologia.

³² Considera-se que os DPI se encontram numa situação de bloqueio mútuo se os titulares não puderem explorar os seus próprios DPI sem infringir os DPI do outro.

(73) Finalmente, no que se refere à natureza dos investimentos actualmente envolvidos em operações de concessão de licenças, as observações recebidas sugerem que os custos suportados por licenciantes específicos à concessão da licença (isto é, excluindo os custos de I&D), dizem principalmente respeito à protecção da tecnologia licenciada (litígios relativos a infracções, etc.) e aos seus sucessivos melhoramentos e formação de pessoal. Os custos dos licenciados incluem os pagamentos de *royalties* e os investimentos destinados a melhorar a tecnologia licenciada, a comercialização e a publicidade dos produtos licenciados e, em menor extensão, os serviços a clientes, a formação de distribuidores ou a substituição de activos de produção corpóreos.

4.1.2 Observações relativas à ICTT

(74) Foi igualmente solicitado às partes interessadas que fornecessem observações relativamente ao funcionamento da ICTT. As questões foram de natureza geral e destinavam-se essencialmente a:

- identificar as dificuldades e as desvantagens experimentadas pela indústria na aplicação da ICTT;
- avaliar se os objectivos de política básicos subjacentes à ICTT (isto é, o desenvolvimento e a ampla divulgação da inovação em toda a Comunidade protegendo simultaneamente uma concorrência efectiva a nível de produtos tecnologicamente novos ou melhorados) foram cumpridos na prática; e
- apreciar se a actual abordagem da Comissão em relação à concessão de licenças de tecnologia deveria ser revista.

O questionário centrou-se também em questões específicas relativas às disposições individuais da ICTT. Os pontos de vista expressos em resposta a estas questões específicas são tomados em consideração na Secção 5 do presente relatório. Em geral, a vasta maioria de observações sublinha que, apesar de certas vantagens, a ICTT apresenta algumas deficiências essenciais.

(75) Por um lado, todos os comentadores reconhecem que a ICTT tem a vantagem de ser mais vasta em âmbito e mais fácil de aplicar do que as anteriores isenções por categoria relativas à concessão de licenças de saber-fazer e de patentes. Alguns exprimem igualmente o ponto de vista de que, sendo muito específica no que não é permitido (isto é, uma lista negra abrangente) a ICTT tem o mérito de proporcionar segurança jurídica. Alguns inquiridos sublinham também que a ausência de limiares de quotas de mercado facilita a aplicação da isenção por categoria. Finalmente, foi igualmente observado que a ICTT é por vezes utilizada como orientação.

(76) Por outro lado, a crítica suscitada contra a actual abordagem centra-se nos seguintes aspectos:

- a ICTT é considerada demasiado formalista e rígida. Este facto tornou-se especialmente evidente quando comparada com a nova geração de isenções por categoria no domínio das restrições verticais e dos acordos de cooperação horizontal. Em especial, a estrutura da ICTT é considerada demasiado complexa. Para além disso, as listas de cláusulas isentas, cláusulas da lista branca, cláusulas da lista negra e exclusões têm o efeito de colocar as empresas num colete de forças jurídico que pode desincentivar a divulgação de tecnologias ou dissuadir operações mais eficientes. É igualmente considerado pouco claro o modo como o âmbito de aplicação da ICTT se articula com os Regulamentos n.ºs 2658/2000 relativo aos acordos de

especialização, 2659/2000 relativo aos acordos de I&D e 2790/1999 relativo aos acordos verticais;

- certas disposições são consideradas demasiado pormenorizadas e frequentemente confusas, tendo como resultado que por vezes subsistem dúvidas quanto à aplicação da isenção. Em especial, a interpretação de certos conceitos de base parece pouco clara. Por exemplo, a ICTT não distingue claramente entre “melhoramento” da tecnologia licenciada e “nova” tecnologia incluindo um avanço essencial, tendo como resultado que os limites de duração impostos pela ICTT em relação aos acordos de licença são difíceis de aplicar. Um outro exemplo é a definição de saber-fazer, que não é a mesma do que a das novas isenções por categoria verticais e horizontais. O mesmo é observado em relação à definição de “concorrente”, que não está em conformidade com legislação mais recente;

- a ICTT tem um âmbito demasiado estreito e não abrange algumas práticas de concessão de licenças comuns, de forma que muitos acordos devem ser notificados à Comissão. Em especial, uma vez que o Regulamento não abrange licenças que envolvem mais de duas partes, os agrupamentos de tecnologia multilateral e as licenças em pacotes multipartes que envolvem empresas titulares de DPI complementares os mesmos são excluídos do benefício da isenção por categoria. Do mesmo modo, o facto de o Regulamento só abranger DPI não relativos a patentes, tais como os direitos de autor, os direitos de desenhos e modelos e as marcas, quando são acessórias a uma licença de patente coloca muitos acordos, especialmente licenças de direitos de autor relativos a programas informáticos, numa situação de incerteza jurídica. Relativamente a este aspecto, alguns comentadores indicam que recorrem frequentemente à ICTT como orientação para a apreciação de acordos de concessão de licenças não relativos a patentes no âmbito do artigo 81°;

- As actuais regras centram-se demasiado nas cláusulas de exclusividade territorial. Para além disso, excluem certos acordos de concessão de licenças comuns do benefício da isenção por categoria sem qualquer justificação económica sólida. Em especial, alguns comentadores alegam que a ICTT contém uma lista demasiado longa de restrições (por exemplo, obrigações de não concorrência, subordinação, restrições de quantidade incluindo licenças para determinadas instalações, certas formas de licenças de retrocessão), que se presumem ser ilegais ou que são consideradas altamente suspeitas mesmo quando as partes não dispõem de poder de mercado e têm uma relação vertical;

- a utilidade do procedimento de oposição nos termos do artigo 4º da ICTT é duvidosa. Em geral, as empresas parecem relutantes em se servirem desta possibilidade, uma vez que preferem não divulgar os seus acordos, devido às situações a que tal procedimento se pode aplicar nem sempre serem claramente especificadas ou para evitarem o encargo administrativo de uma notificação.

(77) De acordo com o que precede, uma grande maioria de observações sugere que a ICTT cumpre os seus objectivos previstos apenas de uma forma limitada.

(78) Quando as partes conseguem modelar os seus acordos de forma a se integrarem no enquadramento da isenção por categoria, a segurança jurídica que lhes é proporcionada pelo Regulamento tem um impacto positivo no desenvolvimento e na divulgação da tecnologia. Contudo, dado o seu carácter formalista e imperativo, alega-se igualmente que as actuais regras não incentivam novas formas de concessão de licenças (por exemplo, licenças em pacotes multipartes, concessão de licenças a empresas comuns) e novas abordagens para a transferência de tecnologia (por exemplo, obrigações de não concorrência a fim de proteger o saber-fazer transferido para o licenciado, associação de uma licença DPI com fornecimento de

produtos não patenteados). A ausência de clareza do Regulamento funciona também como um desincentivo à concessão de licenças. Alguns comentadores observam que a longa lista de restrições graves actualmente incluída na ICTT é o resultado de uma abordagem que não toma suficientemente em consideração o poder de mercado das partes e a concorrência intermarcas. Alega-se que uma abordagem mais economicista conduziria a um sistema menos rígido de acordos de concessão de licenças e, por conseguinte, a uma maior divulgação da tecnologia.

(79) Embora a abordagem imperativa da ICTT se destinasse claramente a proteger a concorrência efectiva, não é certo que tenha alcançado plenamente esse objectivo. Por um lado, nota-se que o cumprimento das condições do Regulamento funciona como um colete de forças relativamente às partes contratantes e como um desincentivo à divulgação de novas tecnologias. Como resultado, pode impedir ou atrasar a entrada no mercado de novos concorrentes. Por outro lado, alguns comentadores consideram que, uma vez que a ICTT não toma em consideração o poder de mercado das partes nem a relação concorrencial entre o licenciante e o licenciado, pode abranger restrições que beneficiam empresas poderosas ou mesmo dominantes, em detrimento de clientes e de pequenas e médias empresas.

(80) Em conclusão, as respostas enviadas ao questionário da Comissão sugerem em geral uma revisão aprofundada da ICTT.

(81) No que diz respeito a este aspecto, a maior parte das observações insistem na necessidade de prosseguir uma simplificação e uma clarificação radicais das actuais regras em conformidade com as orientações estabelecidas nas novas isenções por categoria relativamente às restrições verticais e aos acordos de cooperação horizontal. Tal implicaria, em especial, a adopção de uma nova isenção por categoria que abranja uma gama mais vasta de acordos de licença, a rejeição da abordagem da lista branca e da lista cinzenta (juntamente com o processo de oposição associado) e uma redução da actual lista de restrições graves. Para além disso, seria bem recebida a adopção de orientações específicas que clarifiquem determinadas questões-chave.

(82) Muitas observações salientam, contudo, que a introdução de um limiar de quotas de mercado se repercutiria sobre a inovação e a concessão de licenças, uma vez que deixaria de existir uma protecção se e quando a invenção licenciada se tornasse um êxito no mercado. Considera-se que tal é especialmente verdadeiro se um limiar de quotas de mercado fosse aplicado a mercados de tecnologia em oposição a mercados do produto efectivos. Definir mercados relevantes e calcular quotas de mercado suscitaria dificuldades específicas no âmbito da concessão de licenças de tecnologia. Os mesmos comentadores acrescentam que as questões relativas ao poder de mercado são suficientemente abordadas no artigo 82º e na correspondente jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. É feita referência em especial ao acórdão *Tetrapak*³³. Por outro lado, outras observações consideram que actualmente a abordagem da Comissão relativamente à concessão de licenças no domínio da tecnologia não toma suficientemente em consideração as questões do poder de mercado e da concorrência intermarcas e sublinha que estas duas questões são fundamentais para uma apreciação adequada do impacto de tais acordos sobre a concorrência.

³³ Tetra Pak/Comissão [1990] Col. II-309.

(83) Finalmente, é sugerido que outros DPI, incluindo os direitos de autor, os direitos de desenhos e modelos e as marcas, devem ser abrangidos por uma isenção por categoria quadro desde que seja adoptada uma abordagem mais flexível. Tal extensão seria do interesse da segurança jurídica e melhoraria a coerência no domínio da concessão de licenças de DPI. Este ponto de vista é contestado noutras observações, que consideram que as questões de prática comercial e de política pública implicadas na concessão de licenças de obras literárias não informatizadas, de obras artísticas, de marcas e de bases de dados são muito diferentes das incluídas na transferência de tecnologia.

4.2 A prática de aplicação da legislação por parte da Comissão

4.2.1 Estatísticas

(84) Durante o período de 1996 a 2000, a Comissão registou aproximadamente 140 novos casos relativos à aplicação do artigo 81º e/ou do artigo 82º a práticas que envolviam o exercício de DPI.

(85) Esse valor inclui todos os casos cujo centro de gravidade era quer a concessão de licenças de DPI entre empresas para efeitos de fabrico de bens ou serviços, quer um comportamento alegadamente abusivo por parte do titular de DPI ou dos seus licenciados. Não inclui contudo os casos em que a concessão de licenças de DPI não constituía o objecto principal da prática (isto é, determinados acordos verticais tais como os acordos de franquia e de especialização) ou dizia respeito ao desenvolvimento e à exploração conjunta de DPI resultantes de acordos de I&D.

(86) Se compararmos com o período de 5 anos de 1991 a 1995, durante o qual o número de novos casos de DPI não ultrapassou 120, a carga de trabalho da Comissão neste domínio revelou um aumento de cerca de 16%.

(87) Considerando que foi dado início a aproximadamente 2029 processos no que diz respeito à aplicação dos artigos 81º e 82º durante o período de 1996 a 2000, as categorias supramencionadas de processos de DPI representaram aproximadamente 7% da carga de trabalho total da Comissão no domínio *antitrust*.

(88) Uma repartição por tipo de DPI revela que a maioria dos processos a que foi dado início durante os últimos 5 anos diziam respeito a licenças de patentes e/ou licenças de saber-fazer (56%). Os processos cujo objecto principal era o exercício ou a concessão de licenças de direitos de autor representaram cerca de 22% de todos os casos de DPI. Este grupo inclui procedimentos relativos a licenças de conteúdo (por exemplo, reprodução mecânica de obras musicais), direitos de representação (por exemplo, licenças de radiodifusão, acordos que implicam sociedades de autores) e transferências de tecnologias com base em direitos de autor (por exemplo, licenças de programas informáticos, invenções aplicadas à informática). As licenças relativas às marcas para efeitos de produção representaram aproximadamente 19% da totalidade de casos de DPI. Neste grupo, cerca de metade dos procedimentos referiram-se a licenças de marca puras e a outra metade dizia respeito a operações em que uma marca era licenciada em relação com o saber-fazer. Finalmente, os restantes 3% referiam-se a casos relativos a outros tipos de DPI (em especial, licenças de direitos de desenhos e modelos e acesso a bases de dados protegidas).

(89) No que diz respeito à origem dos procedimentos, a grande maioria dos casos teve origem em notificações relativas à aplicação do artigo 81º (75%), enquanto a parte restante (25%) foi resultado de denúncias ou de processos ex-officio que envolviam a aplicação dos artigos 81º e 82º.

(90) Raros foram os exemplos em que as partes notificantes utilizaram o processo de oposição previsto no artigo 4º da ICTT. Na realidade, a aplicação deste processo foi solicitada apenas em 5% de todas as notificações relativas a patentes e/ou licenças de saber-fazer. Para além disso, a Comissão nunca aplicou o procedimento de retirada nos termos do artigo 7º da ICTT.

4.2.2 *Questões suscitadas nas notificações*

(91) Se considerarmos as razões que levaram as partes a notificarem os seus acordos, pode observar-se o seguinte.

(92) *Em primeiro lugar*, um grande número de notificações dizia respeito a acordos de licença que por várias razões não eram abrangidos pelo âmbito de aplicação da ICTT. Tal aconteceu por exemplo quando:

- a licença tinha por objecto principal DPI que não se referiam a uma patente ou saber-fazer, ou
- o acordo foi celebrado entre mais de duas partes (por exemplo, acordos de agrupamento, pacotes de licenças, programas de concessão de licenças multipartes); ou
- o acordo foi estruturado de maneira que não se ajustava à forma definida no artigo 1º da ICTT (por exemplo, licenças não exclusivas); ou
- as partes acordaram em tipos de cooperação mais complexos (por exemplo, licenças de DPI no contexto da criação de uma empresa comum, concessão de licenças associada a actividades de marketing conjunto).

(93) *Em segundo lugar*, as notificações foram também frequentemente efectuadas quando as partes não tinham certezas quanto à aplicação da isenção por categoria ou à interpretação das suas cláusulas. Considera-se por exemplo difícil apreciar se as disposições relativas às marcas nos acordos de fabrico que envolvem a transferência de saber-fazer são acessórias ou não. Foram também levantadas questões em relação à cobertura pela ICTT de acordos que limitam a actividade do licenciado no que diz respeito ao desenvolvimento de um produto e que excluem actividades de fabrico. As actuais regras criaram também problemas de interpretação em relação a determinados acordos que contêm disposições de retrocessão, proibições de exportação ou restrições que limitam a exploração da tecnologia licenciada a determinadas unidades de produção especificadas (denominadas “licenças para uma determinada instalação”). Para além disso, em casos de acordos que solucionam litígios em relação a alegadas infracções a patentes, as partes optaram por notificar a fim de evitar qualquer eventuais dúvidas quanto à legalidade das suas transacções.

(94) *Em terceiro lugar*, uma parte significativa das notificações diziam respeito a acordos que incluíam cláusulas não expressamente isentas (cláusulas cinzentas). Exemplos relevantes incluem acordos com condições sobre pagamentos de *royalties* ou restrições relativas ao domínio de utilização não abrangidas pelo teor da ICTT, bem como cláusulas de repartição de clientes, disposições de não contestação e subordinação.

(95) *Em quarto lugar*, em alguns casos as partes procuraram obter uma isenção individual para acordos que incluíam cláusulas expressamente excluídas da isenção por categoria (por exemplo, cláusulas negras, tais como obrigações de não concorrência, manutenção de preços de revenda relativamente a produtos licenciados, exclusividade territorial que excedia os prazos previstos no artigo 1º da ICTT).

(96) Uma análise das notificações tratadas pela Comissão durante o período de referência revela que a grande maioria foi autorizada através de um ofício de arquivamento sem quaisquer outras medidas. Apenas em poucos casos foram adoptadas decisões formais, e que diziam respeito a licenças não exclusivas que impunham proibições de exportação aos licenciados³⁴, acordos de concessão de licenças que faziam parte de acordos de empresas comuns³⁵ e licenças exclusivas de direitos de radiodifusão.³⁶

(97) A certos casos foi dada publicidade quer através da publicação de uma comunicação nos termos do n.º 3 do artigo 19º do Regulamento n.º 17 quer através de comunicados de imprensa tendo em conta a sua importância económica ou o seu significado para a política da concorrência.³⁷ Apenas um número limitado de notificações deu origem a problemas em termos de concorrência e foram autorizadas pela Comissão na sequência de alterações dos acordos iniciais.³⁸

4.2.3 Questões suscitadas em denúncias e em processos ex-officio

(98) Se observarmos as questões de concorrência suscitadas no contexto de denúncias e de processos ex-officio tratadas pela Comissão durante o período de referência poderemos observar o seguinte.

³⁴ Decisão de 14 de Dezembro de 1998 no processo *Sicasov*, JO n.º L 4 de 8.1.1999.

³⁵ Decisão de 14 de Setembro de 1999 no processo *General Electric Aircraft Engines/Pratt & Whitney*, JO n.º L 58 de 3.3.2000, decisão de 17 de Julho de 1996 no processo *Phoenix/Global One*, JO n.º L 239 de 19.9.1996 e decisão de 15 de Setembro de 1999 no processo *British Interactive Broadcasting/Open*, JO n.º L 312 de 6.12.1999.

³⁶ Decisão de 3 de Março de 1999 no processo *Télévision par satellite*, JO n.º L 90 de 2.4.1999.

³⁷ Ver em especial os seguintes processos: *MPEG-2*, que dizia respeito a um programa de licença de patentes essencial para a aplicação de uma norma industrial para a transmissão e armazenamento de sinais vídeo (IP/98/1155 de 18.12.1998); *DVD*, que dizia respeito à criação de uma licença de carteira de patentes que dava acesso a patentes essenciais na tecnologia digital de discos versáteis (IP/00/1135 de 9.10.2000); *IBOS*, que diz respeito a uma licença multipartes para a utilização de uma tecnologia que associa os sistemas informáticos de vários bancos (Relatório da Concorrência 1996, p. 145); *Michelin/Continental*, que implicava uma licença de marca associada à criação de uma empresa comum (Relatório da Concorrência de 1997, p. 140).

³⁸ Ver em especial os seguintes processos: *Canon/Kodak*, que implicava uma cooperação entre concorrentes para a criação de norma industrial baseada num novo sistemaa fotográfico avançado (JO C 330 de 1.11.1997 e Relatório da Concorrência de 1998, p. 147); *Sony*, que dizia respeito a uma rede de acordos de concessão de licenças que autorizava o licenciante a restringir a possibilidade de os licenciados concorrerem no mercado em relação aos produtos (jogos de vídeo) compatíveis com o seu equipamento (consolas de jogos de vídeo) (Relatório da Concorrência de 1998, p. 159); *Hydro Texaco Holdings/Preem*, que dizia respeito a uma licença para uma tecnologia de produção de lubrificantes acordada no contexto da (mas não acessória à) criação de uma empresa comum (Relatório da Concorrência de 1997, p. 131); *Pripps/Tuborg*, relativo a uma licença de marca e de saber-fazer para o fabrico de cerveja entre dois concorrentes (Relatório da Concorrência de 1998, p. 161).

(99) No que diz respeito à aplicação do artigo 81º, as questões mais recorrentes incluem:

- acordos que restringem a concorrência horizontal entre concorrentes efectivos ou potenciais; estas situações abrangem em especial uma alegada repartição dos mercados entre titulares de DPI concorrentes através de acordos de licenças cruzadas ou de programas de concessão de licenças multipartes;
- acordos que restringem a possibilidade de o licenciado entrar em concorrência com o licenciante em áreas não directamente relacionadas com o DPI licenciado (por exemplo, pagamentos de *royalties* que se estendem a produtos fabricados pelo licenciado com base na sua própria tecnologia);
- acordos que afastam titulares de DPI concorrentes do mercado em relação a produtos licenciados, incluindo tentativas de monopolizar um sector através de acordos que estabelecem uma nova norma industrial;
- licenças exclusivas que afastam os fornecedores concorrentes do licenciante do mercado dos produtos licenciados;
- acordos que estabelecem quotas de produção ou que limitam a exploração da tecnologia licenciada a um determinado local de produção;
- acordos que restringem importações e/ou exportações pelos licenciados ou que impedem o comércio paralelo;
- agrupamentos de patente ou formas semelhantes de pacotes de licenças DPI, especialmente em relação a agrupamentos que abrangem patentes não essenciais ou que proporcionam obrigações de retrocessão extensivas em relação aos membros.

(100) No que diz respeito à aplicação do artigo 82º³⁹, as questões mais recorrentes incluem:

- recusas unilaterais de conceder licenças tendo em vista excluir concorrentes de mercados a jusante ou vizinhos ou impedir concorrentes de fabricarem produtos compatíveis com o produto/equipamento dominante do titular da DPI;
- tentativas por parte de uma empresa dominante de alargar o seu domínio a mercados a jusante ou vizinhos através de práticas abusivas de concessão de licenças (por exemplo; práticas de incentivo, subordinação);
- fixação de preços excessivos ou condições discriminatórias em licenças DPI;
- manipulação da fixação de normas através de reclamações tardias de DPI essenciais;
- imposição de cláusulas de não contestação a fim de evitar que os licenciados obtenham os seus próprios DPI;
- pedidos sistemáticos de patentes de bloqueio;
- litígios abusivos de infracção a patentes;

³⁹ O presente relatório trata apenas de questões relativas à aplicação do artigo 81º às licenças DPI. É feita referência ao artigo 82º, uma vez que as denúncias e os processos *ex-officio* envolvem frequentemente a aplicação das duas disposições.

- abusos de direitos destinados a impedir ou atrasar a entrada no mercado de fabricantes de produtos genéricos (sector farmacêutico).

(101) Uma análise das denúncias e dos processos ex-officio encerrados durante o período de referência revela que, em alguns casos, estes conduziram a investigações aprofundadas no âmbito do artigo 81º seguidas de uma alteração dos acordos em causa⁴⁰ ou à aplicação de soluções no âmbito do artigo 82º.⁴¹ Noutros casos, os processos ex-officio foram simplesmente abandonados ou as denúncias retiradas após uma investigação preliminar. Outros casos conduziram à adopção de decisões que rejeitaram as denúncias.⁴²

4.2.4 Observações finais

(102) Vários indícios resultantes da análise das práticas da Comissão estão em conformidade com as observações apresentadas pelas partes interessadas no contexto da investigação.

(103) Apesar das melhorias introduzidas nas anteriores isenções por categoria relativas às licenças de patente e saber-fazer, a ICTT não conseguiu diminuir o número de notificações relativas a DPI. O facto de uma grande parte das notificações não suscitarem quaisquer preocupações graves em termos de concorrência significa que as actividades e os recursos relativos à aplicação da legislação pela Comissão se destinaram mais a garantir a segurança jurídica das empresas do que a proteger a concorrência. Tal pode ser em parte atribuído ao âmbito de aplicação estreito da actual ICTT, que parece cada vez mais inadequado para reflectir a complexidade dos modernos acordos de concessão de licenças (por exemplo, acordos de agrupamento), bem como à incerteza e às ambiguidades que rodeiam a interpretação de determinadas disposições. Para além disso, a abordagem das cláusulas brancas e cinzentas subjacentes à ICTT e o colete de forças daí resultante imposto à indústria, podem ter tido o efeito quer de obrigar as partes a celebrar acordos menos adequados e eventualmente menos eficientes quer de forçá-las a suportar os custos administrativos de uma notificação. Para além disso, a Comissão autorizou alguns acordos que incluíam algumas

⁴⁰ Ver em especial os seguintes processos: *Microsoft Internet Explorer Licensing*, em que a questão era o encerramento do mercado dos programas informáticos de navegação na Internet a concorrentes causado por obrigações de não concorrência e de obrigação de compra de quantidades aos licenciados (Relatório da Concorrência de 1999, p. 162); *Sega e Nintendo*, em que foram impostas soluções a fim de garantir a concorrência no fornecimento de produtos compatíveis com o equipamento do licenciante (Relatório da Concorrência de 1997, p. 148); *Microsoft/Santa Cruz Operation*, em que foram levantadas objecções contra obrigações que restringiam a possibilidade de o licenciado explorar a sua própria tecnologia para entrar em concorrência com o licenciante no fornecimento de sistemas operativos destinados a postos de trabalho e a servidores (Relatório da Concorrência de 1997, p. 140).

⁴¹ Ver em especial os seguintes processos: decisão de 3 de Julho de 2001 no processo *NDC/IMS* (medidas provisórias) relativamente à recusa de conceder licenças a uma grelha com direitos de autor (mapa) da Alemanha utilizada para apresentar dados relativos às vendas regionais de produtos farmacêuticos, que foi considerada norma pela indústria farmacêutica (ainda não publicada; por decisão de 26 de Outubro de 2001, o Presidente do TPI suspendeu a execução desta directiva até ao Tribunal ter proferido a sentença na acção principal); *ITT/Belgacom*, relativo à fixação de preços excessivos e a condições discriminatórias para o acesso a dados protegidos (Relatório da Concorrência de 1997, p. 164).

⁴² Ver em especial os seguintes processos: *Microleader/Microsoft*, que levanta a questão do não esgotamento de um direito de autor no que diz respeito a programas informáticos importados de países terceiros (Relatório da Concorrência de 1998, p. 178); *Info-Lab/Ricoh*, em que a existência de uma posição dominante detida pelo titular de um direito de desenhos e modelos num pós-mercado não foi considerada provada (Relatório da Concorrência de 1999, p. 169); *M6/European Broadcasting Union e Canal Satellite*, em que os autores das denúncias contestaram certas licenças exclusivas de direitos de radiodifusão ao abrigo do artigo 81º (Relatório da Concorrência de 1999, p. 167 e 168); *Vickers/Rolls-Royce*, relativo às restrições à concessão de sublicenças no âmbito de uma licença de marca (Relatório da Concorrência de 1998, p. 168).

restrições das listas de cláusulas negras ou cinzentas (por exemplo, obrigações de não concorrência e subordinação), principalmente tendo em conta a presença relativamente fraca das partes no mercado. Isto parece indicar que a ICTT não é suficientemente exacta na identificação de quais as restrições que devem ser consideradas graves, que podem eventualmente dissuadir acordos de concessão de licenças eficientes.

(104) Contudo, a análise anterior revela também que certos casos, principalmente comunicados à Comissão por autores de denúncias, revelaram questões problemáticas, especialmente quando os acordos de concessão de licenças foram concluídos entre concorrentes com poder de mercado ou quando licenciantes ou licenciados poderosos impuseram restrições não associadas aos DPI licenciados. Para além disso, em casos excepcionais, a exclusividade associada a um DPI foi ultrapassada pelas regras em matéria de concorrência tendo em vista impedir abusos de uma posição dominante. Estes indícios sugerem que qualquer eventual revisão da ICTT deve ponderar cuidadosamente esses riscos em termos de concorrência.

4.3 Política de concorrência dos Estados-Membros no domínio dos DPI

(105) Tal como indicado supra, a Comissão convidou as autoridades responsáveis pela concorrência dos Estados-Membros a fornecerem informações quanto às suas práticas actuais na área dos acordos de concessão de licenças de transferência de tecnologia e de propriedade intelectual.

(106) Em resposta, algumas autoridades nacionais responsáveis pela concorrência indicaram a existência, nos seus Estados-Membros, de regras nacionais específicas em matéria de concorrência aplicáveis aos acordos de transferência de tecnologia, incluindo isenções por categoria semelhantes à ICTT. Outros Estados-Membros não adoptaram qualquer legislação especial mas seguiram uma abordagem casuística.

(107) Apesar da especificidade das diferentes legislações nacionais, a maior parte das autoridades nacionais responsáveis pela concorrência salientaram que, em geral, a apreciação dos acordos de concessão de licenças de DPI no âmbito das regras nacionais em matéria de concorrência é coerente com as regras comunitárias na mesma matéria e com a prática desenvolvida pela Comissão. Contudo, foram igualmente apontadas algumas características distintivas.

(108) Uma diferença é que o objectivo do mercado único, que é relevante no âmbito das regras comunitárias em matéria de concorrência, não desempenha normalmente qualquer papel a nível nacional.

(109) Certas autoridades nacionais responsáveis pela concorrência acentuaram também que a sua análise dos acordos de transferência de tecnologia toma em consideração factores económicos tais como o poder de mercado das partes. Embora uma análise desse tipo não se baseie na presunção de que a propriedade de DPI cria necessariamente poder de mercado, é dada atenção contudo à quota de mercado das partes do mercado do produto licenciado e ao nível existente de concorrência intermarcas.

(110) Uma outra característica importante na legislação e na prática de certos Estados-Membros diz respeito à abordagem diferente seguida no que diz respeito a acordos entre não concorrentes (acordos verticais) e a acordos entre concorrentes (acordos horizontais). Nestes Estados-Membros, por exemplo, as disposições relativas à exclusividade territorial e à não contestação são geralmente autorizadas se incluídas em acordos de transferência de tecnologia entre não concorrentes.

(111) Outros Estados-Membros indicaram que os acordos de transferência de tecnologia têm apenas uma importância marginal na sua prática de aplicação da legislação.

5. QUESTÕES A REVER

(112) A investigação da Comissão revelou uma certa insatisfação entre os operadores económicos pela maneira como a ICTT tem funcionado na prática. O âmbito de aplicação da ICTT parece ser demasiado estreito, as suas disposições por vezes pouco claras e a sua abordagem demasiado imperativa e formalista. Fornecer à indústria um enquadramento jurídico substancialmente melhorado e garantir em simultâneo um nível adequado de protecção da concorrência exige uma revisão global e equilibrada das principais questões de concorrência envolvidas nos acordos de transferência de tecnologia. O objectivo da presente secção consiste em reapreciar os principais aspectos da ICTT e em convidar as partes interessadas a apresentarem observações sobre a questão. Tal como na Secção 2 anterior, a análise que se segue estabelecerá uma distinção entre questões relativas ao âmbito da ICTT (Secção 5.1) e questões relativas a restrições específicas (Secção 5.2).

5.1 O âmbito da ICTT

(113) Tal como já observado, a ICTT abrange apenas um tipo específico de licenças, isto é, os acordos puros ou mistos de concessão de licenças exclusivas de patentes e saber-fazer, que são concluídos entre duas empresas. O âmbito do regulamento é por conseguinte definido tanto pelo tipo de DPI como pela forma do acordo.

5.1.1 Tipos de DPI

(114) O facto de os DPI não relativos a patentes, nomeadamente os direitos de autor, os direitos de desenhos e modelos e as marcas, serem abrangidos pela ICTT apenas quando são acessórios de licenças de patentes e saber-fazer parece ter criado insegurança e dúvidas quanto à abordagem da Comissão. Em especial, foi sublinhado que, uma vez que uma determinada licença inclui frequentemente um pacote complexo de DPI, pode ser difícil em casos concretos determinar qual o elemento preponderante da licença⁴³. Foi igualmente observado que, embora a Comissão tenha em geral tendência para tratar as licenças de direitos de autor da mesma forma do que as licenças de patente⁴⁴, nunca foi claramente referido que todos os princípios aplicáveis às patentes são igualmente aplicáveis aos direitos de autor.

⁴³ Por exemplo, em alguns dos acordos notificados, as licenças de saber-fazer e de marcas encontravam-se intimamente interligadas e eram igualmente importantes para as partes no acordo.

⁴⁴ Ver XII Relatório sobre a Política de Concorrência, ponto 88.

(115) Esta questão é de particular importância para a indústria dos programas informáticos que, tal como muitas indústrias, depende de uma cadeia de licenças de direitos de autor para fabrico e distribuição. Relativamente a este aspecto, deve recordar-se que os acordos no âmbito dos quais são fornecidas versões impressas de programas informáticos para revenda e em que o revendedor não adquire uma licença de quaisquer direitos relativamente ao programa informático mas apenas tem o direito de revender essas cópias são abrangidos pelo Regulamento n.º 2790/1999. No âmbito desses acordos de distribuição, a licença do programa informático apenas tem efeitos entre o proprietário dos direitos de autor e o utilizador do programa informático. Isto pode assumir a forma de uma licença do tipo “shrink-wrap”, isto é, um conjunto de condições incluídas na embalagem da cópia impressa que se pressupõe que o utilizador final aceita ao abrir a embalagem. Contudo, outros acordos não são abrangidos pelo âmbito de qualquer isenção por categoria. Estes acordos podem incluir as licenças de distribuição através das quais o distribuidor duplica o programa informático e fornece o meio físico em que o programa é armazenado, bem como as denominadas “licenças de valor acrescentado”, através das quais o produtor de programas informáticos autoriza o licenciado a alterar esse programa para efeitos específicos (por exemplo; criação de uma versão na língua local). Esta situação foi criticada nalgumas observações que salientavam que a falta de segurança nesta área é lamentável à luz da importância económica dos produtos informáticos.

5.1.2 *Licenças não exclusivas*

(116) Os acordos sem problemas são por vezes objecto de uma carga administrativa de notificação simplesmente devido ao facto de não se ajustarem ao modelo previsto no artigo 1º da ICTT. Tal como aconteceu na decisão *Sicasov*⁴⁵, mesmo licenças não exclusivas podem exigir notificação e podem beneficiar do n.º 3 do artigo 81º apenas após uma apreciação individual.

5.1.3 *Licenças exclusivas*

(117) A ICTT abrange nos termos do artigo 1º apenas um tipo de licença exclusiva, isto é, uma licença em que é concedida ao licenciado a exclusividade territorial. Tal consiste na concessão por parte do licenciante a apenas uma empresa num território do direito exclusivo de utilizar a sua tecnologia por um determinado período, o que normalmente implica também que o licenciante não explorará ele próprio a tecnologia no território licenciado. A ICTT não abrange licenças exclusivas em que a exclusividade esteja associada não a um território mas a um âmbito de aplicação específico ou a um grupo de clientes. Na realidade, as condições de licença que limitam a actividade do licenciado a um determinado domínio de utilização estão isentas ao abrigo do artigo 2º apenas se incluídas em acordos que satisfaçam as condições do artigo 1º (isto é, em licenças que prevejam exclusividade territorial). Para além disso, a exclusividade de clientes é incluída na lista de cláusulas negras ao abrigo do artigo 3º se acordada entre concorrentes e tratada como uma cláusula cinzenta se acordada entre não clientes (vigésimo terceiro considerando). Relativamente a este aspecto, podem apresentar-se as seguintes observações.

(118) Em geral, as disposições relativas à exclusividade em acordos de concessão de licenças são utilizadas para definir o âmbito de exploração dos DPI licenciados entre as partes. O objecto dessas disposições tem dois aspectos. Por um lado, confere ao licenciado o direito de explorar exclusivamente a tecnologia licenciada excluindo qualquer exploração paralela por parte do licenciante ou de terceiros. Por outro lado, permitem ao licenciante

⁴⁵ Decisão de 14 de Dezembro de 1998 no processo *Sicasov*, JO n.º L 4 de 8.1.1999.

manter direitos exclusivos residuais proibindo a exploração dos seus DPI por parte do licenciado para além do âmbito da licença. O âmbito da licença pode ser determinado por referência a um território, a um grupo de clientes (por exemplo, as denominadas licenças de “segundo fornecedor”, etc.) ou a um domínio de utilização. Este último pode abranger vários conceitos incluindo um domínio técnico específico de aplicação da tecnologia (por exemplo, exploração limitada a um produto específico), um mercado do produto ou uma actividade específica do licenciado (por exemplo, exploração limitada à produção para consumo interno).

(119) As disposições relativas à exclusividade têm em geral efeitos positivos e negativos sobre a concorrência semelhantes independentemente de estarem ou não associadas a um território ou a um grupo de clientes. De qualquer modo, estas disposições têm em comum o facto de restringirem tanto a capacidade de o licenciado explorar a tecnologia fora do âmbito da licença como a possibilidade de o licenciante explorar os seus DPI no âmbito da licença.

(120) Desde que a licença não inclua restrições não associadas à exploração dos DPI licenciados, as licenças exclusivas são geralmente um incentivo à eficiência. Se o titular dos DPI não tem activos para a produção ou distribuição dos produtos licenciados, é mais eficiente conceder licenças a alguém que os tenha. Para além disso, a exclusividade pode ser necessária a fim de salvaguardar investimentos específicos a realizar pelo licenciado face a problemas de parasitismo e para resolver um eventual problema de captividade (“hold-up”). Deve igualmente notar-se que a concessão de direitos exclusivos cria geralmente os incentivos necessários para que ambas as partes invistam em novos melhoramentos, o que promove a prossecução da inovação.

(121) Quanto aos potenciais efeitos negativos sobre a concorrência, é necessário estabelecer uma distinção entre acordos em que as partes têm uma relação vertical e acordos concluídos entre concorrentes.

(122) Se as partes no acordo têm uma relação vertical, isto é, não são concorrentes, as licenças exclusivas tal como definido supra e sem quaisquer outras restrições, não têm em geral quaisquer efeitos negativos significativos e não são abrangidas pelo n.º 1 do artigo 81º⁴⁶. De facto, nesse caso, uma situação de não concessão de licenças (isto é, não exploração ou auto-exploração da tecnologia pelo licenciante) seria pior para a concorrência do que a situação resultante da concessão de uma licença exclusiva. As disposições relativas à exclusividade nos acordos de concessão de licenças entre não concorrentes podem suscitar preocupações em termos de concorrência em duas circunstâncias.

(123) Em primeiro lugar, quando a licença afecta a concorrência entre os licenciados. Quanto a este aspecto, deve recordar-se que no acórdão *Nungesser*⁴⁷, que dizia respeito a uma licença exclusiva entre não concorrentes concedida por obtentores vegetais, o Tribunal de Justiça sustentou que “a concessão de uma licença exclusiva aberta, ou seja, de uma licença *que não afecta a posição de terceiros, tais como importadores paralelos e licenciados relativamente a outros territórios* não é em si mesma incompatível com o n.º 1 do artigo 85º - actualmente o n.º 1 do artigo 81º – do Tratado” (itálico acrescentado). Isto implica que as restrições territoriais ou a nível de clientes entre licenciados podem ser abrangidas pelo n.º 1 do artigo 81º (ver infra, ponto 5.2.1).

⁴⁶ Isto está em conformidade com a jurisprudência do TJCE, que estabeleceu que, em princípio, licenças exclusivas abertas entre não concorrentes não são abrangidas pelo n.º 1 do artigo 81º. Ver *Nungesser (LC) KG and Kurt Eisele/Comissão* [1982] Col. 2015.

⁴⁷ *Nungesser (LC) KG and Kurt Eisele/Comissão* [1982] Col. 2015.

(124) Em segundo lugar, quando o licenciado detém um poder significativo no mercado dos produtos licenciados, as disposições relativas à exclusividade reforçam a sua posição no mercado. Em particular tal pode verificar-se quando uma empresa detém uma posição dominante num mercado do produto e adquire uma licença exclusiva para uma tecnologia, com o resultado de que outras empresas são impedidas de entrar em concorrência no mesmo mercado. Esse risco de encerramento foi reconhecido pelo TJCE no processo *Tetra Pak I*⁴⁸. A opção política constante da ICTT foi a de isentar licenças exclusivas independentemente da quota de mercado das partes. Assim, em conformidade com as actuais regras, esses problemas de encerramento podem ser resolvidos ao abrigo do artigo 81º apenas através da retirada da isenção por categoria.

(125) No que diz respeito a este aspecto, é importante especificar as circunstâncias em que se pode considerar que as partes num acordo de concessão de licenças têm uma relação vertical. Podem distinguir-se quatro situações:

- o licenciante não explora ele próprio a tecnologia, isto é, encontra-se apenas presente no mercado da tecnologia relevante e o licenciado não opera enquanto fornecedor no mercado da tecnologia relevante. Nessa situação, as partes operam, para efeitos do acordo, a níveis diferentes do processo económico e têm por conseguinte uma relação puramente vertical;
- o licenciante explora a sua tecnologia, isto é, encontra-se presente tanto no mercado da tecnologia relevante como no mercado do produto, embora o licenciado não opere em qualquer desses mercados. Também nesta situação, a licença não suprime qualquer concorrência que poderia ter existido entre o licenciante e o licenciado na ausência da licença;
- o licenciante e o licenciado fabricavam produtos concorrentes antes da inovação, mas o processo de fabrico licenciado ou o produto patenteado representa uma tal inovação que deixaria de haver qualquer concorrência entre eles sem a licença. Esta situação pode também ser considerada de natureza vertical;
- os DPI propriedade do licenciante e do licenciado estão numa posição de bloqueio mútuo.

(126) Tal como explicado na Secção 3 supra, a definição de empresas concorrentes incluída na ICTT toma em consideração a primeira e a segunda situações, mas trata a terceira e a quarta como horizontais.

(127) Se as partes se encontrarem numa relação horizontal, isto é, se a licença impede a concorrência que podia ter-se realizado entre o licenciante e o licenciado sem a licença, as licenças exclusivas entre concorrentes podem dar origem a algumas questões específicas, para além dos problemas de concorrência supramencionados.

⁴⁸

Tetra Pak/Comissão [1990] Col. II-309. Nesse caso, a Tetra Pak tinha na realidade uma relação de concorrência com o seu licenciante (BTG) no mercado da tecnologia dos processos de embalagens alimentares estéreis uma vez que, antes da licença, possuía já uma tecnologia concorrente. Todavia, apesar desta diferença, o problema de encerramento que se encontrava no centro do acórdão do Tribunal poderia igualmente surgir quando o licenciado não possui tecnologia protegida (e por conseguinte não tem uma relação de concorrência com o seu licenciante) mas conclui acordos de concessão de licenças exclusivas que abrangem tecnologias substituíveis.

(128) Em primeiro lugar, a exclusividade conduzirá frequentemente à repartição de mercados ou de clientes, especialmente quando a concessão de licenças exclusivas é recíproca ou a exclusividade se estende também a produtos concorrentes não licenciados. Essa repartição de mercado é normalmente proibida.

(129) Em segundo lugar, em determinadas condições, em especial no caso da concessão de licenças a uma empresa comum e no caso da concessão de licenças não recíprocas, a exclusividade pode conduzir a uma perda de concorrência intermarcas e pode em especial restringir a concorrência nos mercados da inovação reduzindo o incentivo de o licenciado investir em I&D nova para a sua própria tecnologia. Todavia, esses acordos podem igualmente conduzir a eficiências. Para apreciar se os efeitos negativos sobre a concorrência podem ser compensados pelas eficiências, o poder de mercado das partes e a estrutura dos mercados afectados pelo acordo devem ser tomados em consideração.

(130) Embora a análise anterior relativa à concessão de licenças entre não concorrentes e entre concorrentes seja coerente com a abordagem económica adoptada pela Comissão no domínio das restrições verticais e dos acordos de cooperação horizontal, é contudo contrária à abordagem mais formalista da ICTT. Quanto a este aspecto, pode referir-se o seguinte:

(a) a ICTT abrange, nos termos do artigo 1º, apenas exclusividade territorial e não licenças de isenção por categoria quando são concedidos direitos exclusivos ao licenciado no que diz respeito a um grupo de clientes ou a um domínio de utilização. Um âmbito de aplicação reduzido desse tipo da ICTT pode constituir para as empresas razão de insegurança jurídica e, se o acordo é concluído entre não concorrentes, pode ser considerado incoerente com uma abordagem de política mais economicista e com base nos efeitos. Contudo, se o acordo é concluído entre concorrentes, a actual cobertura da exclusividade territorial pela isenção por categoria pode tomar insuficientemente em consideração os eventuais riscos de repartição de mercados;

(b) A ICTT abrange licenças exclusivas de saber-fazer apenas por um período máximo de 10 anos “a contar da data em que o produto licenciado é pela primeira vez colocado no mercado por um dos licenciados” (n.º 3 do artigo 1º). Para além disso, proíbe quaisquer disposições de exclusividade cuja duração ultrapasse 10 anos mesmo quando o saber-fazer inicial foi melhorado durante esse período (n.º 7 do artigo 3º). Esta abordagem pode parecer demasiado cautelosa se comparada com a seguida no âmbito do Regulamento n.º 2790, em que as licenças acessórias de saber-fazer no contexto de acordos de distribuição exclusiva são isentas sem qualquer prazo. Para além disso, o tratamento de licenças de saber-fazer exclusivas a longo prazo enquanto restrições graves da concorrência pode efectivamente desincentivar as empresas de entrarem em operações eficientes que poderiam ter promovido a divulgação de novas tecnologias.

(c) A ICTT é aplicada com uma vasta definição do conceito de “empresas concorrentes”. Uma definição mais realista de “empresas concorrentes” podia reduzir substancialmente o número de acordos de licença abrangidos pela isenção por categoria devido aos limiares de quotas de mercado de 10% e de 20% previstos no artigo 5º. Para além disso, o ponto 3 do n.º 1 do artigo 5º exclui da isenção por categoria determinados acordos de licenças cruzadas exclusivas mesmo quando o acordo seria necessário para resolver posições de bloqueio resultantes da sobreposição de pedidos de patente. Do mesmo modo, certos acordos que envolvem a introdução de tecnologias inovadoras são tratados como acordos entre concorrentes embora, ao adoptar uma definição mais estrita de concorrentes, pudessem ser considerados de natureza vertical e ser mais amplamente abrangidos pela isenção por categoria.

(d) A ICTT não toma em consideração todos os mercados que podem ser afectados por licenças exclusivas. A ICTT não soluciona de uma forma eficiente eventuais problemas de encerramento e problemas de concorrência intermarcas resultantes de licenças exclusivas entre concorrentes.

(131) Em resumo, a análise precedente suscita a questão de saber se o Regulamento n.º 240/96 deve ser adaptado ou substituído de forma a melhor tomar em consideração todos os factores económicos relevantes e alcançar um melhor equilíbrio entre efeitos pró e anticoncorrenciais dos acordos de concessão de licenças exclusivas.

5.1.4 *Licenças multipartes*

(132) Uma vez que a ICTT apenas abrange os acordos de licença bilaterais, um número significativo de acordos mais complexos, tais como programas de concessão de licenças, agrupamentos multilaterais e pacotes de licenças não são abrangidos pelo seu âmbito. Para além disso, tal como já referido na Secção 4, esses acordos tornaram-se cada vez mais importantes para a indústria dada a crescente complexidade das novas tecnologias. Como resultado, a Comissão recebeu frequentemente notificações relativas a este tipo de acordos.

(133) Quanto a este aspecto, pode referir-se que as licenças multipartes, incluindo agrupamentos multilaterais, podem ser pró-competitivas quando envolvem empresas não concorrentes. Em especial, podem permitir às partes agrupar factores de produção complementares, reduzir custos de transacções (por exemplo, criando um balcão único para um pacote tecnológico), clarificar posições de bloqueio e evitar litígios dispendiosos relativos a infracções. Esses efeitos que promovem a eficiência e que são pró-competitivos são mais susceptíveis de se verificar quando o agrupamento abrange apenas DPI essenciais, isto é, todas as patentes que contribuíram para o agrupamento são necessárias para a realização da nova tecnologia. Todavia, a concessão de licenças multipartes entre não concorrentes pode também ter efeitos anticoncorrenciais, em especial o encerramento de mercados da inovação ou do produto. Para além disso, quando um acordo exige que os membros concedam licenças mútuas para a tecnologia existente ou futura a custos mínimos ou numa base exclusiva, as partes podem ter poucos incentivos para realizar I&D, uma vez que cada uma delas pode dispor livremente dos resultados dos outros membros do agrupamento.

(134) A concessão de licenças multipartes pode ter graves efeitos anticoncorrenciais, quando abrange principalmente tecnologias concorrentes, isto é, quando é efectuada entre empresas que teriam estado em concorrência no mercado relevante ou no mercado do produto na ausência do acordo de agrupamento. Por exemplo, a comercialização conjunta de DPI agrupados pode permitir aos concorrentes fixarem colectivamente os preços dos seus produtos ou da sua tecnologia a terceiros e impedir novas entradas no mercado. Pode igualmente desincentivar os membros do agrupamento de realizarem investigação e desenvolvimento, atrasando desta forma a inovação.

(135) Tendo em conta os factores de promoção da eficiência e os potenciais efeitos anticoncorrenciais, fica em aberto a questão de saber se e em que medida os acordos de licença multipartes devem ser abrangidos por uma isenção por categoria revista. Deve referir-se que, uma vez que o Regulamento nº19/65 do Conselho não permite à Comissão abranger através de uma isenção por categoria os acordos de concessão de licenças entre mais de duas partes, uma extensão do âmbito da ICTT relativamente a este aspecto exigiria uma alteração do Regulamento do Conselho. Uma alternativa seria tratar os acordos em questão apenas no contexto das futuras orientações da Comissão.

5.1.5 *Concessão de licenças cruzadas e agrupamentos bilaterais*

(136) No que se refere a este aspecto podem surgir duas questões. Em primeiro lugar, têm surgido críticas contra a ICTT devido ao facto de esta aplicar regras diferentes a estes acordos semelhantes. Na realidade, a ICTT abrange agrupamentos bilaterais de tecnologia entre não concorrentes apenas se as partes não estiverem sujeitas a restrições territoriais, enquanto a concessão de licenças cruzadas entre não concorrentes está isenta mesmo que as partes se concedam mutuamente territórios exclusivos. Uma vez que os agrupamentos bilaterais e a concessão de licenças cruzadas entre não concorrentes são normalmente acordados por razões semelhantes e produzem efeitos de promoção da eficiência substancialmente semelhantes, o tratamento mais severo dos agrupamentos bilaterais no âmbito da actual ICTT foi considerado injustificado.

(137) Em segundo lugar, a concessão de licenças cruzadas e os acordos de agrupamento entre concorrentes são abrangidos pela ICTT se as partes não estiverem sujeitas a quaisquer restrições territoriais no que diz respeito ao fabrico, utilização ou colocação no mercado dos produtos licenciados ou das tecnologias agrupadas. Contudo, foi observado que ao estabelecer esta regra, a ICTT coloca a tónica numa preocupação específica (repartição de mercados geográficos) enquanto negligencia outros eventuais efeitos anticoncorrenciais (por exemplo, coordenação de decisões de preços/de produção), bem como eventuais eficiências (por exemplo, resolução de posições de bloqueio).

5.1.6 *Empresas comuns entre concorrentes*

(138) Os acordos de concessão de licenças relativos às actividades de uma empresa comum entre concorrentes são abrangidos pela ICTT até um limiar de quota de mercado de 20%, se a licença se limitar à produção ou até 10% se a licença incluir distribuição. Estes limiares foram estabelecidos tendo em conta os limiares correspondentes previstos nos Regulamentos n.º 417 relativo aos acordos de especialização e n.º 418 relativo aos acordos de I&D. Tendo em conta as alterações introduzidas com a adopção dos dois novos Regulamentos n.º 2658/2000 e n.º 2659/2000 relativos à isenção por categoria, que aumentaram em especial os limiares de isenção para respectivamente 20% e 25%, é necessário reconsiderar as disposições supramencionadas da ICTT.

5.2 **Questões relativas a restrições específicas**

5.2.1 *Restrições territoriais e de clientes*

(139) No acórdão *Nungesser*, o TJCE observou que o n.º 1 do artigo 81º aplica as denominadas “licenças fechadas”, isto é, licenças que incluem restrições territoriais que afectam a posição de terceiros. A noção de licença fechada abrange um acordo que proíbe vendas por parte de um licenciado a clientes que exportariam o produto licenciado num território exclusivamente atribuído a outros licenciados ou reservado ao licenciante e um acordo que restringe vendas por parte dos licenciados em territórios mútuos.

(140) O n.º 3 do artigo 3º da ICTT proíbe o primeiro tipo de restrição (isto é, não vender no território para exportação), enquanto os pontos 4, 5 e 6 do n.º 1 do artigo 1º isentam por categoria o segundo tipo (isto é, restrição de vendas activas e passivas por parte dos licenciados em territórios mútuos). Quanto às restrições de vendas passivas por parte de um licenciado nos territórios atribuídos a outros licenciados, a ICTT limita a isenção a “um período que não ultrapasse 5 anos a contar da data em que o produto licenciado é pela primeira vez colocado no mercado comum *por um dos licenciados*” (n.ºs 2 e 3 do artigo 1º, *itálico acrescentado*).

(141) Deve notar-se que esta isenção de uma restrição de vendas passivas não é coerente com a política seguida pela Comissão no domínio das restrições verticais. Na realidade, a alínea b) do artigo 4º do Regulamento n.º 2790 considera grave qualquer restrição de vendas passivas no contexto de acordos de distribuição exclusiva. Deve igualmente notar-se que a aplicação do n.º 1 do artigo 81º a uma restrição de vendas passivas no contexto de acordos de concessão de licenças de DPI não pode ser afastada com base na denominada teoria do esgotamento. De facto, as vendas efectuadas em resposta a encomendas não solicitadas implicam que o comprador procure e adquira o produto no território do licenciado, o que conduz ao esgotamento do DPI licenciado mesmo que tal propriedade intelectual se baseie na legislação nacional. Para além disso, de um ponto de vista económico, poderia questionar-se se os investimentos geralmente efectuados por licenciados para a utilização da tecnologia licenciada são de tal natureza e dimensão que justifiquem uma protecção mais vasta contra problemas de parasitismo por parte de outros licenciados do que em relação aos distribuidores em geral. A Comissão convida terceiros a fornecerem informações e a apresentarem observações em relação a esta questão, de forma a apreciar se a solução adoptada pela ICTT deve ser revista.

(142) Contrariamente às restrições territoriais, as restrições a nível de clientes estão excluídas do benefício da ICTT. Na realidade, a repartição de clientes é proibida se acordada entre concorrentes (n.º 4 do artigo 3º) e classificada como uma cláusula cinzenta se acordada entre não concorrentes.

(143) Tal como referido supra, quando as partes têm uma relação vertical, a exclusividade territorial e a exclusividade em termos de clientes produz efeitos positivos semelhantes (isto é, resolução de problemas de parasitismo e de captividade) e em geral produz efeitos negativos semelhantes (isto é, encerramento e incentivo da repartição do mercado). Isto sugeriria que as restrições territoriais e de clientes estariam sujeitas a regras semelhantes. Quanto a este aspecto, a ICTT não segue uma abordagem sistemática e coerente.

(144) A política seguida pela Comissão no domínio dos acordos verticais (distribuição) baseia-se na presunção de que não existe qualquer diferença substancial quanto aos efeitos que as restrições territoriais e de clientes podem ter sobre a concorrência. Por conseguinte, o Regulamento n.º 2790 inclui os dois tipos de restrições no mesmo conjunto de regras e isenta por categoria algumas restrições territoriais e de clientes se o acordo for concluído entre empresas não concorrentes.

(145) Estas observações podem levar à conclusão de que, se a licença é entre não concorrentes, a exclusão da ICTT de restrições a nível de clientes pode parecer demasiado cautelosa e pode desvirtuar a aplicação da legislação no sentido de uma dissuasão excessiva.

5.2.2 Restrições de produção e licenças para uma determinada instalação

(146) A ICTT parte da premissa de que “o licenciante tem o direito de transferir a tecnologia apenas para fins limitados” (vigésimo segundo considerando) sem infringir o n.º 1 do artigo 81º. Este princípio é o corolário dos direitos exclusivos do licenciante protegidos pela legislação relativa à propriedade intelectual. Contudo, a ICTT reconhece este princípio apenas em relação a determinadas cláusulas, tais como as cláusulas que limitam a licença a um determinado domínio de utilização tecnológica ou a um mercado do produto específico, bem como em relação a restrições de quantidade se previstas nas “licenças de utilização” ou nas licenças de “segundo fornecedor”. Não alarga contudo esta aplicação a restrições de quantidade em geral, que são proibidas nos termos do n.º 4 do artigo 3º.

(147) Todavia, se o licenciante puder legitimamente conceder uma licença apenas para fins limitados, pode alegar-se que as restrições de quantidade podem geralmente constituir uma forma legítima de limitar o objecto da licença. Tais restrições podem justificar-se de facto por considerações de ordem económica. Por exemplo, se a actual capacidade de produção do licenciante for inferior à procura, pode ser mais eficiente para este conceder licenças da sua tecnologia a uma outra empresa do que criar ele próprio uma capacidade de produção adicional. O licenciante contudo só o fará se puder garantir que a produção total do produto em questão não ultrapassa o seu nível de maximização dos lucros. Nesse caso, as restrições de quantidade podem constituir um requisito prévio essencial para a concessão da licença e podem em última análise facilitar (mais do que impedir) um aumento da produção total.

(148) É mais provável um resultado que incentive a eficiência quando as partes não são concorrentes. Na realidade, nesse caso, as limitações de quantidade não podem restringir a concorrência entre as partes, uma vez que o licenciado, na ausência da licença, nem sequer se encontraria no mercado. Essas limitações não dão por conseguinte origem a uma diminuição da produção total e não restringem a concorrência intermarcas.

(149) As restrições de quantidade acordadas entre não concorrentes podem contudo restringir a concorrência reduzindo o incentivo de os licenciados entrarem em concorrência entre si. A ICTT considera também que as restrições de quantidade podem ter os mesmos efeitos do que proibições de exportação (vigésimo quarto considerando), apesar de algumas observações contestarem a possibilidade desse efeito, uma vez que o acordo não impede o licenciado de proceder a vendas transfronteiras.

(150) Por outro lado, quando o acordo de licença é concluído entre concorrentes, as restrições de quantidade podem ter efeitos anticoncorrenciais graves, uma vez que a mudança para a nova tecnologia faz com que geralmente o licenciado desista do seu próprio processo de produção ou se abstenha de investir em instalações de produção para capacidade adicional com base na sua própria tecnologia. Assim, as quotas de produção acordadas nos acordos de licença entre concorrentes podem facilmente conduzir a uma restrição directa da produção. Para além disso, se as restrições de quantidade abrangerem também outros produtos substituíveis fabricados pelo licenciado com base na sua própria tecnologia, o acordo equivale a um cartel dissimulado.

(151) Tendo em conta o que precede, as partes interessadas são convidadas a apresentar observações quanto ao facto de saber se, ou em que medida, as restrições de quantidade continuarão a ser consideradas, à luz de uma abordagem mais economicista, restrições graves.

(152) Surgem questões específicas em relação às *licenças para uma determinada instalação*⁴⁹. Uma licença deste tipo pode ser definida como uma licença através da qual o licenciante fornece ao licenciado toda a tecnologia necessária para construir, explorar e manter uma instalação de produção situada num determinado local. Em alguns casos, o licenciado é obrigado a expandir a capacidade das instalações licenciadas ou a obter uma licença para uma nova instalação em condições comerciais normais, casos em que a licença para uma determinada instalação não dá origem a restrições da produção. Em alguns casos, contudo, a licença limita-se a uma unidade de produção com uma capacidade específica para uma instalação designada, o que equivale a uma restrição da produção.

⁴⁹ As licenças para uma determinada instalação chamaram a atenção em especial quando, em Abril de 1997, com base numa denúncia apresentada pela Repsol Quimica, a Comissão emitiu uma comunicação de objecções em relação a um acordo entre a Arco Chemical e a Repsol, que impedia esta última de expandir as suas capacidades existentes através de uma nova instalação de produção em Espanha.

(153) A questão é de saber se a distinção supramencionada estabelecida entre acordos entre concorrentes e não concorrentes deve ser igualmente aplicável às licenças para uma determinada instalação equivalentes a uma restrição de produção.

5.2.3 Obrigações de não concorrência

(154) O n.º 2 do artigo 3º da ICTT proíbe todas as obrigações que impeçam uma parte “de estar em concorrência com a outra parte, com empresas a ela associadas ou com outras empresas nos domínios da investigação e do desenvolvimento, da produção e utilização dos produtos concorrentes e sua distribuição”. Por conseguinte, a ICTT aborda todos os tipos de obrigações de não concorrência como restrições graves, independentemente da relação concorrencial entre as partes e a sua posição nos mercados relevantes. Para além disso, a ICTT não estabelece qualquer distinção entre restrições que afectam a capacidade do licenciado de realizar I&D independente, utilizar tecnologia concorrente de terceiros ou própria ou de distribuir produtos concorrentes.

(155) Se observarmos a prática anterior da Comissão relativamente aos casos de DPI, esta revela que as obrigações de não concorrência foram geralmente proibidas⁵⁰. A jurisprudência do TJCE, contudo, é mais equilibrada. Por exemplo, no processo *Kai Ottung/Klee & Weilbach*, o Tribunal de Justiça considerou que as obrigações de não concorrência “podem” consoante o contexto económico em que o acordo foi concluído, restringir a concorrência na acepção do n.º 1 do artigo 85º” (itálico acrescentado)⁵¹.

(156) Uma primeira distinção a estabelecer é saber se a concessão de licenças é efectuada entre concorrentes ou entre não concorrentes. As obrigações de não concorrência nos acordos de licença entre concorrentes arriscam-se a reforçar a colusão, por exemplo, afastando a tecnologia de terceiros do mercado, limitando a I&D independente realizada pelas partes ou aumentando a semelhança entre as partes que adoptam a mesma tecnologia.

(157) Na prática, contudo, as obrigações de não concorrência podem ser mais frequentemente utilizadas em acordos de licença entre não concorrentes. Neste último caso, os principais efeitos negativos eventuais é o afastamento do mercado das tecnologias ou dos produtos de terceiros. Este efeito negativo depende, nomeadamente, do poder de mercado do licenciante, de outros obstáculos à entrada no mercado, da duração do acordo e de eventuais efeitos cumulativos de acordos semelhantes. Os principais efeitos positivos das obrigações de não concorrência é que estas podem ajudar a ultrapassar problemas de parasitismo. Em especial, um licenciante pode abster-se de conceder licenças se não tiver a certeza de que o seu saber-fazer ou a sua tecnologia não beneficiará a produção e a comercialização de produtos concorrentes.

(158) Por analogia com o Regulamento n.º 2790, que abrange a concessão de licenças de DPI acessórias à distribuição (por exemplo, acordos de licenças de franquia), pode presumir-se que quando, em licenças entre não concorrentes, a quota de mercado do licenciante não ultrapassa um determinado limiar, as restrições impostas ao licenciado de não utilizar tecnologia concorrente ou de não utilizar ou vender produtos concorrentes não é susceptível de criar um efeito de encerramento significativo quer no mercado da tecnologia quer no mercado do produto. Assim, contrariamente à actual abordagem, poderiam em geral ser abrangidos pela isenção por categoria.

⁵⁰ Ver AOIP/Beyrard de 2.12.1975 e Vassen/Morris de 10.1.1979.

⁵¹ Processo 320/87, Relatório do TJCE de 1989, p. 1177.

(159) Quando o licenciante restringe o licenciado de realizar I&D concorrente, pode ser menos óbvio determinar se o acordo de licença é concluído entre não concorrentes. Do mesmo modo, as justificações em termos de eficiência podem ser menos fortes e o risco de atraso da inovação ser mais importante. Este risco aumenta quando a obrigação de não concorrência relativamente à I&D abrange ou afecta domínios tecnológicos não associados com a licença.

(160) Estas questões estão estreitamente relacionadas com o debate relativo à utilização dos limiares de quotas de mercado no contexto da transferência de tecnologia. As partes interessadas devem apresentar observações sobre a medida em que as obrigações de não concorrência devem ser objecto de isenção por categoria.

5.2.4 Subordinação

(161) Até ao momento, a Comissão tem assumido geralmente uma posição negativa relativamente à subordinação, quando se tratavam de produtos não patenteados fornecidos directamente pelo licenciante⁵² ou por empresas designadas pelo licenciante⁵³. No acórdão *Windsurfing*⁵⁴, o TJCE confirmou uma decisão da Comissão que condenava um acordo de concessão de licenças, através do qual o licenciante subordinou a concessão de uma licença de patentes (que cobria apetrechos para pranchas de vela) à aceitação pelo licenciado de uma obrigação de compra, utilização e venda apenas de pranchas previamente autorizadas pelo licenciante. Neste caso, o âmbito da patente do licenciante não abrangia os produtos subordinados (isto é, as pranchas a utilizar com os apetrechos). Dadas as circunstâncias, o TJCE sustentou que “a obrigação arbitrariamente imposta ao licenciado de apenas vender o produto patenteado em conjugação com um produto fora do âmbito da patente [não era] indispensável para a exploração da patente” e, por essa razão, era abrangida pelo n.º 1 do artigo 81º. O Tribunal de Justiça, contudo, não discutiu a aplicação do n.º 3 do artigo 81º a uma obrigação deste tipo. Deste modo, a jurisprudência do TJCE não prejudica a possibilidade de tomar em consideração, no âmbito do n.º 3 do artigo 81º, eventuais eficiências resultantes da subordinação.

(162) Os efeitos competitivos líquidos da subordinação dependem geralmente do grau de poder de mercado que o licenciante tem nos mercados da tecnologia relevante e do produto. Assim, a subordinação pode ser prejudicial quando um licenciante com poder de mercado utiliza esta restrição para alargar este poder do mercado do produto subordinante para o mercado do produto subordinado, de forma a encerrar os concorrentes no segundo mercado ou a obter preços supracompetitivos. Um raciocínio semelhante pode ser aplicável quando a subordinação é utilizada para forçar o licenciado a aceitar outras licenças.

(163) Embora a ICTT nada mencione quanto a eventuais eficiências resultantes da produção ou da distribuição conjunta ou da normalização da qualidade, deve recordar-se que a abordagem da Comissão no que diz respeito à subordinação mudou consideravelmente na sequência da sua política revista no domínio das restrições verticais. Em especial, o Regulamento n.º 2790 prevê a isenção por categoria relativamente à subordinação entre não concorrentes até um limiar de quota de mercado de 30%.

(164) Isto suscita a questão de saber se a ICTT deve ser revista tendo em vista suprimir a subordinação entre não concorrentes da sua área “cinzenta” isentando-a por categoria até um

⁵² Ver por exemplo a decisão da Comissão de 10.1.1979 no processo *Vassen/Morris*.

⁵³ Ver por exemplo a decisão da Comissão de 26.7.1998 no processo *Velcro/Aplix*.

⁵⁴ Processo 193/83, Relatório TJCE de 1986, p. 611.

determinado limiar de quota de mercado, em conformidade com as regras aplicáveis às restrições verticais. São bem-vindas as observações de terceiros relativamente a esta questão.

5.2.5 Obrigações de retrocessão

(165) Tal como indicado na Secção 2.2, as obrigações recíprocas e não exclusivas de retrocessão entre o licenciante e o licenciado são abrangidas pela ICTT embora as obrigações de retrocessão não recíprocas ao licenciado ou as obrigações de retrocessão exclusivas para melhoramentos separáveis não sejam objecto de isenção pela ICTT e sejam tratadas como uma cláusula cinzenta.

(166) Em termos económicos, as obrigações de retrocessão podem permitir às partes partilharem os riscos e os custos de outras inovações com base na tecnologia licenciada, susceptíveis de promover a inovação e subsequentes concessões de licenças dos resultados dessa inovação. Por outro lado, as obrigações de retrocessão podem prejudicar a concorrência se reduzirem significativamente o incentivo de o licenciado investir em melhoramentos da tecnologia licenciada. Em comparação com uma obrigação de retrocessão exclusiva, é geralmente pouco provável que uma condição não exclusiva produza efeitos anticoncorrenciais. As concessões exclusivas, por seu lado, podem afectar os incentivos *ex-ante* de o licenciado realizar inovação na tecnologia licenciada.

(167) É questionável saber em que medida a exclusão de obrigações não recíprocas da isenção por categoria é indispensável para proteger o incentivo *ex-ante* de o licenciado proceder a inovações.

(168) A ICTT deve por conseguinte ser revista de forma a clarificar se as obrigações de retrocessão não recíprocas e algumas exclusivas podem beneficiar de uma isenção por categoria.

5.2.6 Cláusulas de não contestação

(169) Na perspectiva da supressão do sistema de notificação, o tratamento jurídico das disposições de não contestação, actualmente classificadas pela ICTT como cláusulas cinzentas, deve ser de novo apreciado.

(170) A fim de justificar uma eventual extensão da isenção por categoria a este tipo de restrições, pode alegar-se que as cláusulas de não contestação podem em certas circunstâncias facilitar a concessão de uma licença e a divulgação da tecnologia. A título de exemplo podemos referir uma eventual concessão de uma licença por parte de uma pequena empresa tecnológica a uma grande empresa, em que a PME recearia que o licenciado absorvesse o saber-fazer e contestasse então a validade da patente. Pelo contrário, pode igualmente alegar-se que se a patente licenciada é efectivamente inválida, ou o saber-fazer licenciado não é substancial e secreto, as cláusulas de não contestação podem ter efeitos anticoncorrenciais significativos sem qualquer benefício. Podem conduzir a preços mais elevados para o produto licenciado, uma vez que o licenciado pode ter de continuar a pagar *royalties*. Podem também impedir o licenciado de entrar em concorrência com o licenciante. Tal pode acontecer também por exemplo quando o licenciado for impedido de contestar a validade de DPI não relacionados com a licença.

(171) A jurisprudência do TJCE parece não estar ainda plenamente desenvolvida no que diz respeito a esta questão específica. No processo *Bayer/Süßhöfer*, o TJCE estabeleceu que “uma cláusula de não contestação incluída num acordo de licença de patente *pode*, à luz do contexto jurídico e económico, restringir a concorrência na acepção do n.º 1 do artigo 85º do

Tratado CE” (itálico acrescentado)⁵⁵. O Tribunal de Justiça acrescentou que afigura-se em especial necessário “verificar se, dadas as posições detidas pelas empresas em causa no mercado dos produtos em questão, a cláusula é de natureza a restringir a concorrência numa medida apreciável”⁵⁶. Contudo, no seu anterior acórdão *Windsurfing*, o TJCE sustentou que “uma cláusula desse tipo não é claramente abrangida pelo objecto específico da patente” e infringe o n.º 1 do artigo 81⁵⁷.

(172) Para além disso, deve recordar-se que o Regulamento n.º 2659/2000 da Comissão não abrange acordos de I&D em que as partes são impedidas de contestar a validade dos DPI relevantes, sem prejudicar contudo “a possibilidade de prever o termo do acordo de investigação e desenvolvimento no caso de uma das partes contestar a validade desses direitos de propriedade intelectual”⁵⁸.

(173) Solicita-se às partes interessadas que apresentem observações sobre o carácter adequado de aplicar uma futura isenção por categoria a acordos de concessão de licenças uma abordagem semelhante à seguida no Regulamento n.º 2659/2000.

6. CONCLUSÕES E OPÇÕES PARA O FUTURO

(174) A apreciação preliminar da ICTT incluída no presente relatório apresenta fortes razões para se proceder a uma revisão aprofundada da ICTT.

(175) Em primeiro lugar, a ICTT é geralmente considerada demasiado formalista e complexa e para além disso com um âmbito demasiado estreito. Não abrange alguns acordos de licença que não colocam grandes riscos para a concorrência e este problema parece aumentar com as novas tendências neste domínio. Em alguns casos, ao impor às empresas um encargo desnecessário e ao forçar a indústria a um colete de forças jurídico, a ICTT pode conduzir a aplicação da legislação a uma dissuasão excessiva, que pode ter um impacto negativo sobre a eficiência dinâmica.

(176) Em segundo lugar, não parece colocar uma tónica suficiente nas questões intermarcas e não segue uma abordagem coerente no que diz respeito à relação concorrencial entre licenciantes e licenciados. Pode abranger certos acordos de licença que não merecem cobertura, uma vez que podem funcionar em detrimento da concorrência e dar origem a uma redução da eficiência dinâmica e distributiva.

(177) Por último, a ICTT não está em conformidade com as recentes reformas relativas aos acordos verticais e horizontais, o que afecta a coerência da política comunitária em matéria de concorrência e o carácter previsível das regras.

(178) A Comissão pode por conseguinte ter de criar novas regras de concorrência para os acordos de licença. Tal pode assumir a forma de um regulamento de isenção por categoria extensivo e abrangente em conjugação com um conjunto de orientações. O objectivo do novo regulamento de isenção por categoria necessitará de abranger uma gama mais vasta de acordos de patentes e saber-fazer do que a ICTT, mas será igualmente necessário averiguar a conveniência de incluir outros acordos de DPI, em especial os acordos de concessão de licenças de direitos de autor. Procurar-se-á proceder a um alinhamento pelo novo tipo de

⁵⁵ Processo 65/86, acórdão de 27.09.1988, Col. 1988, p. 5249, ponto 16.

⁵⁶ *Id.*, ponto 19.

⁵⁷ Processo 193/83, acórdão de 25.2.1986, Col. 1986, p. 611, pontos 92 e 93.

⁵⁸ Regulamento n.º 2659/2000, artigo 5º.

regulamentos de isenção por categoria limitando o carácter imperativo do novo regulamento e concentrando-se numa lista limitada de restrições graves.

(179) Será igualmente necessário ponderar em que medida a cobertura dessa vasta isenção por categoria necessita de ser limitada através da utilização dos limiares de quotas de mercado ou de alguns outros limiares a fim de proteger efectivamente a concorrência e a inovação. Um ponto de partida relativamente a este aspecto será que uma quota de mercado elevada ou um poder de mercado não pode ser considerado de forma negativa, uma vez que será frequentemente resultado de actividades inovadoras bem sucedidas e é esta actividade que necessita de ser protegida. Contudo, é igualmente verdadeiro que a maior parte dos efeitos negativos sobre a concorrência resultam de situações em que o licenciante ou os licenciados têm um certo nível de poder de mercado e em que desta forma uma isenção por categoria geral pode ser menos apropriada. Para além disso, podem fazer-se as seguintes observações:

- é mais apropriado trabalhar com limiares de quota de mercado para restrições que não se relacionam com a exploração dos DPI licenciados do que restrições que se relacionam com os DPI licenciados;
- quanto às restrições que se relacionam com os DPI licenciados, é mais apropriado trabalhar com limiares de quotas de mercado para a concessão de licenças entre concorrentes do que para a concessão de licenças entre não concorrentes;
- não é apropriado abranger por uma isenção por categoria a concessão de licenças por parte de empresas em posição dominante, uma vez que os acordos anticoncorrenciais de empresas em posição dominante podem em princípio não ser isentos. Contudo, poderia ser explicado nas orientações em que situações as restrições relativas à concessão de licenças não são abrangidas pelo n.º 1 do artigo 81º.

(180) Em certas situações relativas à concessão de licenças, pode ser mais difícil do que habitualmente definir os mercados e identificar as quotas de mercado. Tal pode não acontecer quando os DPI dizem apenas respeito a um pequeno melhoramento nas tecnologias ou produtos existentes, caso em que os mercados do produto ou das tecnologias existentes afectados pelo acordo de licença serão os mercados relevantes. No entanto, pode acontecer quando os DPI dizem respeito a um melhoramento significativo ou a um avanço nas tecnologias ou produtos existentes. Nessas situações, deve averiguar-se se a análise pode exigir a definição dos mercados de investigação e desenvolvimento (mercados da inovação) e se podem ser utilizados outros indicadores de poder de mercado.

(181) A Comissão terá de estabelecer se se considera necessário que o futuro regulamento de isenção por categoria abranja também a concessão de licenças multipartes. Em caso afirmativo, tal exigirá uma alteração do Regulamento nº 19/65 do Conselho, que actualmente apenas permite a cobertura de acordos de licença entre duas partes.

(182) Sem excluir outras eventuais opções que devem igualmente ser discutidas, a Comissão apresenta à consulta pública o enquadramento que se segue para um futuro regime.

(183) A primeira e principal distinção a ser estabelecida é a da concessão de licenças entre concorrentes e entre não concorrentes. A Comissão terá de considerar a forma como na prática esta distinção pode e deve ser estabelecida. Como ponto de partida para discussão, é feita referência às observações apresentadas nos pontos 125 e 126.

(184) No que se refere à concessão de licenças *entre não concorrentes*, a futura isenção por categoria:

- poderia tratar restrições não associadas à exploração dos DPI licenciados, tais como não concorrência e subordinação, da mesma forma que o Regulamento nº 2790/1999 (limiar de quota de mercado de 30%, certas restrições graves e determinadas condições);
- poderia limitar a cobertura de restrições associadas à exploração dos DPI licenciados, tais como restrições territoriais, relativas a clientes e área de utilização, com um limiar de posição dominante. A isenção por categoria incluiria uma lista limitada de restrições graves, em especial relativas a restrições de fixação de preços e eventualmente determinadas restrições territoriais. Poderia igualmente incluir condições que excluíssem certas restrições da cobertura da isenção por categoria (separabilidade);
- abaixo do limiar da quota de mercado e do limiar de posição dominante, seria mantido o mecanismo de retirada.

(185) Quanto às restrições que não estão associadas à exploração dos DPI licenciados; um tratamento desse tipo criaria coerência com o Regulamento nº 2790/1999 relativo à isenção por categoria. Em comparação com a ICTT, significaria que certas restrições actualmente constantes das listas de cláusulas negras ou cinzentas seriam isentas até um determinado limiar de quota de mercado. A alternativa seria não cobrir essas restrições tal como acontece actualmente no âmbito da ICTT.

(186) Quanto às restrições associadas à exploração dos DPI licenciados, tais como restrições territoriais, relativas a clientes e a exclusividade no domínio de utilização, o limiar de posição dominante não só seria necessário tendo em conta a última condição prevista no n.º 3 do artigo 81º, mas seria também apropriado para tomar em consideração eventuais riscos de encerramento. Esse limiar apenas seria aplicável no caso de o acordo ser abrangido pelo n.º 1 do artigo 81º. Em primeiro lugar, por exemplo no caso de encerramento. Um conjunto de orientações de acompanhamento poderiam descrever em que situações as licenças exclusivas seriam pouco provavelmente abrangidas pelo n.º 1 do artigo 81º, tendo em conta em especial a situação que caracterizaria o mercado na ausência da licença. Do mesmo modo, uma lista de restrições graves mais limitada seria aplicável de forma a que determinadas restrições deixassem de ser *per se* ilegais: tal poderia incluir as restrições de quantidades, certas restrições relativas a clientes e preços máximos e recomendados. Seria necessária uma abordagem mais flexível no que diz respeito às restrições territoriais. A lista de restrições graves, embora baseando-se no Regulamento nº 2790/1999 relativo à isenção por categoria, deveria tomar em consideração as características específicas dos acordos de licença.

(187) No que diz respeito à concessão de licenças *entre concorrentes*, a futura isenção por categoria:

- poderia ser limitada por um limiar de quota de mercado até 25%;
- incluiria uma lista de restrições graves no que diz respeito às restrições que directa ou indirectamente:
 - fixam preços;
 - limitam a produção ou as vendas;
 - repartem territórios ou clientes;
- poderia ter de incluir uma lista de condições que excluísse determinadas restrições da cobertura da isenção por categoria (separabilidade).

(188) Tal poderia criar uma certa coerência com o Regulamento nº 2659/2000 relativo à isenção por categoria. Em comparação com a ICTT isto significaria uma abordagem mais flexível para os acordos de agrupamento, acordos de concessão de licenças cruzadas, e acordos de licença relativos a empresas comuns e para restrições que não dizem respeito à exploração do próprio DPI, tais como a não concorrência e a subordinação. Trata-se de restrições que são actualmente quer excluídas da ICTT quer proibidas. Forneceriam justificadamente menos protecção a restrições territoriais entre concorrentes em acordos de concessão de licenças exclusivas.

(189) Acima dos limiares mencionados, deveriam existir orientações para clarificar a política de concorrência, com referências apropriadas às actuais orientações em matéria de cooperação horizontal e às orientações em matéria de restrições verticais.

(190) Ao rever as actuais regras e ao prever um futuro regime, deve ser tomado em consideração o facto de a inovação a nível de novos produtos e novas tecnologias ser a fonte última de concorrência significativa e principal ao longo do tempo. Uma tónica indevida colocada em eficiências distributivas de curto prazo pode por conseguinte criar um compromisso socialmente desfavorável entre eficiências estáticas e dinâmicas.

(191) No que diz respeito ao calendário para esta revisão, deve referir-se que, apesar de se prever que a ICTT esteja em vigor até 31 de Março de 2006, pode ser necessário alterá-la ou substituí-la antes desta data. Em especial, tendo em conta as propostas da Comissão para a modernização do Regulamento n.º 17, a abordagem da lista cinzenta e o processo de oposição associado no âmbito da ICTT arrisca-se a tornar-se obsoleto. As regras relativas aos acordos de transferência de tecnologia necessitarão então de ser ajustadas ao novo enquadramento jurídico de forma a garantir a maior transparência possível a nível da política e coerência entre os instrumentos legislativos no domínio da concorrência que abrangem as questões de DPI.

(192) A fim de identificar a solução mais apropriada para um futuro regime, a Comissão convida todos os interessados a apresentarem as suas observações, nomeadamente no que diz respeito ao enquadramento supra. Todas as observações deverão ser dirigidas até 26.04.2002:

- Por correio para o seguinte endereço

Comissão Europeia
Gabinete: J 70 - 5/93
Direcção-Geral da Concorrência
B-1049 Bruxelas
Bélgica

- Por correio electrónico

comp-technology-transfer@cec.eu.int

O presente relatório está também disponível em todas as línguas da Comunidade na World Wide Web no seguinte endereço:

http://comm/competition/antitrust/technology_transfer/

Confidencialidade: Queiram indicar claramente os casos em que as observações formuladas não devam ser reveladas a terceiros.