

# **COMPRANDO SEGURANÇA: UM OLHAR ECONÔMICO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE “NO-CHALLENGE CLAUSES” EM CONTRATOS DE LICENCIAMENTO DE PATENTES**

*Purchasing Safety: an economic outlook on the use of  
no-challenge clauses in patent licensing agreements*

**Jorge Enrique de Azevedo Tinoco<sup>1</sup>**

**José Augusto Fontoura Costa<sup>2</sup>**

## **RESUMO:**

Por serem ativos probabilísticos, patentes estão sujeitas à anulação por decisão de autoridades administrativas ou judiciais. Em busca de mitigar os riscos decorrentes dessa volatilidade, titulares podem escolher licenciar suas patentes sob a condição de que os licenciados não deverão desafiar a validade dos ativos – a esse arranjo, dá-se o nome de “pacto de no-challenge”. A legitimidade de tais compromissos e os possíveis efeitos benéficos ou maléficos dela derivados são tópicos de intenso debate por pesquisadores, reguladores e magistrados. Esse estudo visa examinar os efeitos de tais compromissos em condições de mercado e extrair de tal exame diferentes graus de eficiência econômica para as diferentes modalidades de cláusulas de não-confronto. Ao final, conclui-se que certos arranjos podem ser considera-

## **ABSTRACT:**

*Due to their nature as probabilistic assets, patents are subjected to annulment through the decision of administrative or judicial authorities. To mitigate risks derived from such volatility, patentees may choose to license their patents under the condition that licensees shall not challenge the validity of their assets – an arrangement named a “no-challenge” pact. The legitimacy of such covenants and the possible benefits or drawbacks from them are a topic of intensive debate by researchers, regulators and magistrates. This study aims to examine the effects of such pacts in market conditions and to extract from this examination different degrees of economic efficiency for the different types of no-challenge clauses. Conclusively, it is shown that certain arrangements may be considered Pareto-efficient while others are Kaldor-Hicks-efficient depending on*

---

<sup>1</sup> Advogado. Mestrando em Direito pela USP (atualmente). Especialista em Direito Internacional pela UNIFOR (2023). Bacharel em Direito pela UFRN (2022). Pesquisador do Observatório de Direito Internacional da UFRN (OBDI/UFRN). E-mail: jorge.tinoco@usp.br.

<sup>2</sup> Professor de Direito do Comércio Internacional da Faculdade de Direito da USP. Professor da Universidade CEUMA e da Faculdade de Direito de Sorocaba. Pesquisador produtividade do CNPq. Advogado e árbitro. E-mail: jafcosta@usp.br.

dos eficientes-Pareto e outros podem ser eficientes-Kaldor-Hicks a depender da escolha de incentivo eleita pela política pública de inovação.

*the choice of incentive elected by the public innovation policy.*

**Palavras-chave:** Patentes; No-Challenge; Análise Econômica do Direito; Contratos; Licenciamento.

**Keywords:** Patents; No-Challenge; Economic Analysis of Law; Contracts; Licensing.

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO; **1.** CONCEITUAÇÃO NECESSÁRIA: O QUE SÃO CLÁUSULAS DE NO-CHALLENGE E SUAS DIVERSAS VARIAÇÕES? **2.** FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR A TOMADA DE DECISÃO DE LICENCIANTES E LICENCIADOS; **3.** QUAIS OS EFEITOS QUE DIFERENTES REGRAS CAUSAM AOS DIFERENTES INTEGRANTES DO ECOSISTEMA SOB EXAME?; **3.1.** CLÁUSULA DE NÃO-CONFRONTO “*STRICTO SENSU*”; **3.2.** CLÁUSULA TERMINATIVA “*TERMINATION-UPON-CHALLENGE CLAUSE*”; **3.3.** CLÁUSULA PENAL; **3.4.** SÍNTSE CONCLUSIVA: É POSSÍVEL ELEGER UM DOS MODELOS COMO MAIS EFICIENTE?; DISCUSSÃO: O “INCENTIVO AO DESAFIO” DEVERIA SER UM OBJETIVO A SER ALMEJADO PELA POLÍTICA PÚBLICA?; CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS.

## INTRODUÇÃO

As patentes são ativos probabilísticos<sup>3</sup>. O privilégio patentário, ao ser concedido pela autoridade competente, passa a existir no mundo jurídico, mas essa existência está constantemente sob ameaça de revisão. Isso porque interessados podem, durante a vigência do privilégio, contestar judicialmente ou administrativamente o ato de concessão<sup>4</sup>. Para fins de con-

<sup>3</sup> LEMLEY, M. A.; SHAPIRO, C. Probabilistic Patents. **Journal of Economic Perspectives**, Nashville, v. 19, n. 2, p. 75–98, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1257/0895330054048650>

<sup>4</sup> No Brasil, a possibilidade de desafiar judicialmente uma patente está explicitamente contida no artigo 56, *caput* e §1º, da Lei nº 9.279/96: “Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. § 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como

sistência conceitual, esclarece-se que o ato de pleitear a nulidade de uma patente também é comumente referido por “desafio” ou “confronto”<sup>5</sup>.

A concessão de patentes depende de critérios formais, além da verificação cumulativa de alguns requisitos de mérito que, na maior parte dos países, são: (i) aplicação industrial; (ii) novidade e (iii) atividade inventiva<sup>6</sup>. Considerando que a verificação dos critérios para concessão ocorre por meio de exame dotado de um inafastável grau de subjetividade, por mais que algumas patentes possam ser mais “robustas” que outras, é necessário reconhecer que nenhuma patente está livre da possibilidade de anulação.

Na verdade, titulares de patentes estão cientes de que o exercício de seu privilégio patentário pode significar um “teste” quanto à higidez da patente. Isso porque situações de litígio tendem a colocar ainda mais ênfase em tal natureza probabilística das patentes, pois “[u]ma demanda por infração provavelmente será respondida com um questionamento sobre a validade do direito postulado”<sup>7</sup>.

Para resguardar seu portfólio de patentes, titulares por vezes fazem uso de contratos que incluem cláusulas de não-confronto (“no-challenge clauses”). Essas cláusulas, especialmente comuns em contratos de licenciamento patentário, visam estabelecer um pacto em que o licenciado se compromete a não questionar a validade da patente objeto do contrato ou, ao menos, aceita a imposição de penalidades caso escolha proceder com o pleito de nulidade.

---

matéria de defesa”. Por outro lado, o desafio administrativo está disciplinado no artigo 50 da mesma lei “Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente”.

<sup>5</sup> Na literatura estrangeira, é comum ver referências a “patent challenges” ou “patent contests”.

<sup>6</sup> O artigo 26.1 do Acordo TRIPS elege esses três requisitos: “[...] qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial”. No Brasil, esses critérios são estabelecidos no artigo 8º da Lei nº 9.279/96: “Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

<sup>7</sup> BARBOSA, C. R. From Brussels to The Hague - The Ongoing Process Towards Effective Multinational Patent Enforcement. **IIC - International Review of Industrial Property and Copyright Law**, Munique, v. 32, n. 7, p. 729–763, 2001. p. 756., tradução nossa. No idioma original: “An infringement lawsuit will most likely be answered with the questioning of the validity of the alleged right”.

Em uma relação de licenciamento, o ato de pleitear a nulidade patentária significa expor ao risco um ativo detido pelo licenciante. Por essa razão, tem-se que a utilização de cláusulas de não-confronto pode ser vista como um desincentivo contratual à rivalidade entre as partes, representando, na verdade, um encorajamento à atitude cooperativa.

Isso posto, existem válidos receios expressos na literatura quanto à necessidade de anular patentes mal concedidas<sup>8</sup>. A concessão indevida de um privilégio patentário impõe relevantes custos sociais ao manter em vigência privilégios mercadológicos sem mérito. Por essa razão, o direito regula com especial cautela a validade de tais pactos e as soluções adotadas variam significativamente de acordo com a jurisdição<sup>9</sup>.

Desse modo, é possível encontrar na doutrina jurídica posições desfavoráveis à validade das cláusulas que desautorizam ou desencorajam os desafios às patentes<sup>10</sup> enquanto outras enxergam o problema sob perspectivas atenuadas<sup>11</sup> ou mesmo favoráveis<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Nesse sentido, ver, por exemplo: KESAN, J. P.; GALLO, A. A. Why Bad Patents Survive in the Market and How Should We Change - The Private and Social Costs of Patents. **Emory Law Journal**, Atlanta, v. 55, p. 61, 2006., bem como LEMLEY, M. A.; LICHTMAN, D.; SAMPAT, B. N. What to Do About Bad Patents. **Regulation**, Rochester, v. 28, n. 4, p. 10–13, 2005.

<sup>9</sup> Nos EUA, a jurisprudência do tribunal federal competente para adjudicar casos de patentes (*U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit* – CAFC) costuma admitir pactos de não-confronto (e.g., “Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc.” (1988)). A União Europeia, por sua vez, entende que a inclusão de cláusulas de *no-challenge* constitui uma violação anti-truste (e.g., “Windsurfing International Inc. v. Comissão Europeia” (1986); “Bayer AG e Maschinenfabrik Hennecke GmbH v. Heinz Süllhöfer” (1988)).

<sup>10</sup> Nesse sentido, ver: GAL, M. S.; MILLER, A. D. Patent Challenge Clauses: a new antitrust offense? **Iowa Law Review**, Iowa City, v. 102, n. 4, p. 1477–1532, 2017., assim como MILLER, A.; GAL, M. Licensee Patent Challenges. **Yale Journal on Regulation**, New Haven, v. 32, n. 1, p. 121–160, 2015.

<sup>11</sup> Para essa perspectiva, veja-se: BUEHLER, B.; HUNOLD, M.; SCHLÜTTER, F. No-Challenge Clauses in Patent Licensing - Blessing or Curse. **CORE Discussion Papers**, Lovaina, v. 29, n. 32, p. 64, 2021. ; CHENG, T. K. Anti-trust Treatment of the No-Challenge Clause. **New York University Journal of Intellectual Property and Entertainment Law**, New York, v. 5, n. 2, p. 437–512, 2016.

<sup>12</sup> Para tanto, destaca-se: GOLDSTUCKER, R. W. Stop the Bleeding: Medimmune Ends the Unjustified Erosion of Patent Holders’ Rights in Patent Licensing Agreements. **Journal of Intellectual Property Law**, Athens, v. 16, n. 1, p. 137, 2016.

Frente a esse contexto, o presente artigo visa examinar se seria possível identificar incorporações “economicamente eficientes”<sup>13</sup> de cláusulas de *no-challenge* tomando por base os três principais interessados em tais operações, quais sejam: licenciantes, licenciados e a própria sociedade. Para tanto, o estudo se dedica a: (i) conceituar o que seriam cláusulas de não-confronto em suas diversas acepções; (ii) identificar os diferentes fatores que podem influenciar a tomada de decisão dos atores envolvidos na operação de licenciamento e (iii) realizar análise econômica do direito considerando diferentes cenários de obrigação contratual com o objetivo de contrapor os interesses e incentivos sociais e dos agentes privados envolvidos na operação de licenciamento.

Trata-se de pesquisa de cunho exploratório, utilizando o método lógico-dedutivo para analisar as variáveis identificadas e os procedimentos de revisão bibliográfica para identificar o estado da arte sobre o tema, bem como da análise econômica do direito com vistas a identificar padrões comportamentais atribuíveis a agentes econômicos racionais.

## 1 CONCEITUAÇÃO NECESSÁRIA: O QUE SÃO CLÁUSULAS DE NO-CHALLENGE E SUAS DIVERSAS VARIAÇÕES?

Não há uma definição singular sobre o que constituiria uma cláusula de *no-challenge*. Longe de se amoldarem às cláusulas *boilerplate* de contratos comerciais, a redação do pacto de não-confronto deve ser objeto de cuidadosa consideração entre as partes – especialmente no que diz respeito ao teor e à extensão da obrigação.

A noção tradicional sobre a *no-challenge clause*, como o próprio nome sugere, indica um encargo que pressupõe prestação específica: uma obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de fazer uso do direito de ação para questionar a adequação da patente, objeto da licença. Porém, enquanto negócio jurídico processual admissível no Direito brasileiro,

<sup>13</sup> Adotam-se, aqui, os conceitos de “eficiência de Pareto” e “eficiência de Kaldor-Hicks”, como definidos por Salama (2009). SALAMA, B. M. O que é pesquisa em direito e economia. **Cadernos Direito GV**, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 5-58, 2009.

ro, desde que alegado pelo réu na contestação, pode ter efeito imediato de obstar a ação do licenciado, ou o tratamento da matéria em ações em que o pedido de invalidação da patente se cumule com outros.

Os efeitos processuais no Direito brasileiro são inspirados, sobremaneira, na noção romana de *pactum de non petendo* – uma promessa de não demandar determinado direito perante a autoridade judicante<sup>14</sup>. Trata-se de uma prerrogativa processual<sup>15</sup> relativa ao exercício do direito de postular uma demanda em juízo, não influenciando o direito material no qual a ação se pauta (*i.e.*: a [in]validade do ativo intelectual). Recorde-se, não obstante, que as cláusulas de *no-challenge* podem abranger tanto o recurso ao judiciário (*covenant not to sue* ou *pactum de non petendo*), quanto a notificação e mobilização da autoridade administrativa.

Assim, é certo que a noção “*stricto sensu*” da cláusula de não-confronto impõe uma barreira rígida: não poderá, o licenciante, questionar a validade da patente sob qualquer prisma. Ao licenciar o ativo, transaciona-se, também, a faculdade de movimentar a Administração e o direito de ação no que diz respeito à validade da patente. Neste último aspecto, destaca-se a obrigação de não fazer, posto que, ao contrário do Judiciário, a Administração não se orienta por um princípio inercial e, portanto, não pode deixar de dar seguimento, por impulso próprio a procedimento resultante de questionamento da validade de patente concedida.

De modo a buscar dar maior efetividade à dimensão administrativa e evitar a rigidez do *pactum de non petendo*, soluções alternativas são propostas e praticadas com certa frequência. Uma delas é a pactuação de cláusulas de não-confronto terminativas<sup>16</sup> (“*termination-upon-challenge clauses*”) e outra é a utilização de cláusulas penais, pelas quais se estipula

<sup>14</sup> TRIGO, A. L. A. da C. Pactum de Non Petendo Parcial. **Revista de Processo**, São Paulo, v. 43, n. 280, p. 19–39, 2018.

<sup>15</sup> CABRAL, A. do P. Pactum de Non Petendo: a promessa de não processar no direito brasileiro. **Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, v. 28, p. 19–44, 2020.

<sup>16</sup> TAYLOR, C. C. No-Challenge Termination Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation into Patent Licensing Law. **Indiana Law Journal**, Bloomington, v. 69, n. 1, p. 215–254, 1993.

uma penalidade (ou perda de vantagem<sup>17</sup>) aplicada ao descumprimento contratual<sup>18</sup>.

No que diz respeito às “cláusulas penais”, é certo que, como notam Miller e Gal (2015), nem toda cláusula dessa categoria impõe necessariamente uma punição pelo comportamento vedado<sup>19</sup>. Formas alternativas possibilitam que o licenciado receba uma vantagem contratual pela obediência ao comportamento desejado, por exemplo. Tal alternativa pode envolver, por exemplo, uma taxa de *royalties* com desconto ou mesmo a devolução de *royalties* se não houve desafio durante a vigência do contrato ou da patente<sup>20</sup>. Isso posto, para fins de simplicidade, os arranjos pautados em benefícios serão analisados também sob a lente das cláusulas penais.

Portanto, forma-se o seguinte quadro de definições obrigacionais para a efetivação das cláusulas de não-confronto:

---

<sup>17</sup> e.g.: arranjos nos quais um licenciado inicia com uma taxa de *royalties* em termos favoráveis (por exemplo, 3% sobre o faturamento) sob a promessa de que não desafiaria a validade do ativo intelectual. Caso o desafio ocorra, o *royalty* é incrementado (por exemplo, 5% sobre o faturamento).

<sup>18</sup> O impacto econômico de tais cláusulas penais em contraste às cláusulas terminativas foi estudado por Miller e Gal (2015) que propuseram que tais cláusulas penais são preferíveis (para fins de *social welfare*) à alternativa. MILLER; GAL, 2015.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> O esquema de pagamento de *royalties* pode variar substancialmente de acordo com o arranjo promovido pelas partes. Para fins de exemplificação, pode-se admitir o pagamento de *royalties* fixos no momento do licenciamento, pode-se pagar um valor correspondente a uma parcela do faturamento ou lucro percebido com a comercialização do bem patenteado (“*running royalties*”). A depender da tecnologia, admite-se, também, uma mistura de ambos os esquemas fixos e em *running royalties*.

TABELA 1: principais possibilidades de relações obrigacionais tuteladas por meio das *no-challenge clauses*

Opção contratual	Teor da obrigação
Cláusula de não-confronto “ <i>stricto sensu</i> ”.	Negócio jurídico processual em que se transaciona o direito de ação ( <i>pactum de non petendo</i> ).  Obrigação de não fazer, cujo descumprimento pode acarretar responsabilidade, o que abrange eventuais notificações à Administração.
Cláusula terminativa ( <i>termination-upon-challenge clause</i> ).	Pactua-se a resolução contratual (i.e.: fim da licença) caso haja desafio à validade do bem imaterial licenciado.
Cláusula penal	Em havendo desafio ao bem intelectual objeto do contrato, aplica-se uma penalidade ou há a perda de uma vantagem contratual.

Fonte: tabela preparada pelos autores

Observe-se que, para os fins da aplicação do modelo econômico de avaliação das cláusulas, optou-se por não se especificar a análise do cenário correspondente à forma administrativa de busca da nulidade da patente, pois esta é, na prática, relativamente rara em relação à atuação estratégica dos licenciados.

Frente ao exposto, tem-se que cada uma das opções contratuais postas acima cria diferentes obrigações na relação contratual. As obrigações consubstanciadas nas cláusulas referidas podem causar maior ou menor impacto na relação comercial a ser desenvolvida entre as partes e, reflexamente, implicar em efeitos mais ou menos perceptíveis para a sociedade. Ciente disso, passa-se a analisar os fatores que podem influenciar a tomada estratégica de decisão por licenciantes e licenciados atuando racionalmente em prol de seus interesses.

## 2 FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR A TOMADA DE DECISÃO DE LICENCIANTES E LICENCIADOS

Para identificar os principais interesses detidos por licenciantes e licenciados, é antes necessário firmar um cenário de análise com as con-

dições básicas sobre as quais os agentes tomarão suas decisões economicamente racionais<sup>21</sup>.

Dessa forma, o modelo de análise ora proposto vislumbra um cenário em que há um único licenciante. Para harmonizar a nomenclatura ora utilizada com aquela proposta por Miller e Gal (2015), o licenciante será referido como “*P*”<sup>22</sup>. Do mesmo modo, apenas um licenciado, “*L*”, comporá o modelo de análise. Embora o modelo apenas considere a tomada de decisão do licenciado *L*, existe a possibilidade de a licença ser concedida de maneira não-exclusiva, admitindo um ecossistema que comporta a existência de outros potenciais licenciados.

Em seguida, diferentemente do que é sugerido por Miller e Gal (2015), o modelo ora proposto considera que *L* realizará investigações *ex ante* quanto à validade da patente. Isso porque há um interesse de *L* em verificar a higidez da patente, afinal, não seria razoável para um agente econômico minimamente sofisticado (como se espera de um licenciado) adquirir permissão para uso de tecnologias potencialmente inválidas. Por essa razão, consideram-se *P* e *L* em condição de paridade informacional no momento em que a licença é firmada. Em outras palavras: *P* crê, após o trâmite administrativo, que há uma razoável probabilidade de sua patente ser válida e *L* divide essa crença<sup>23</sup> após sua investigação.

Após firmado o acordo de licenciamento, é possível que *L*, munido de novas informações relativas à tecnologia e suas nuances práticas, possa desenvolver argumentos mais cogentes pela nulidade<sup>24</sup>. Dá-se, a

<sup>21</sup> Para os fins do presente estudo, uma decisão “economicamente racional” será considerada aquela que maximiza os resultados positivos para o agente decisor. Tais resultados maximizadores não precisam ser auferidos imediatamente, sendo possível que uma decisão ainda seja economicamente racional se potencialmente resultar em resultados maximizadores no futuro.

<sup>22</sup> A referência ao licenciante como “*P*” faz alusão ao vernáculo inglês – especificamente, à palavra “*patentee*”, traduzida livremente como “titular da patente”.

<sup>23</sup> Importa afirmar que a crença de *L* quanto à validade da patente não precisa ser absolutamente conclusiva, mas apenas suficientemente forte para que a aquisição de uma licença seja economicamente mais razoável em comparação à possibilidade de pleitear a anulação da patente para utilizar a tecnologia patenteada.

<sup>24</sup> Essa possibilidade foi explorada na literatura, incluindo: CHENG, 2016.; MILLER; GAL, 2015. Além disso, na decisão da Suprema Corte dos EUA em *Lear, Inc. v. Adkins*

essa situação, na nomenclatura proposta por Buehler, Hunold e Schlüter (2021)<sup>25</sup>, o nome de “sinal de nulidade” (“*invalidity signal*”). O recebimento do sinal de nulidade não é certo, eis que as informações obtidas ao longo da relação de licenciamento podem ser insuficientes para um pleito de nulidade bem embasado e a patente pode ser robusta, mitigando a probabilidade de sucesso de um pleito anulatório.

Estabelecidas as bases sobre as quais se projeta o modelo de análise, passa-se a explorar os incentivos e interesses que guiam a tomada de decisão dos agentes durante a relação de licenciamento.

O titular da patente (“*P*”) possui, primordialmente, o interesse em: (*i*) licenciar seu ativo<sup>26</sup>; (*ii*) não ver seu ativo intelectual ser desconstituído; (*iii*) perceber *royalties* pelo maior tempo possível até a expiração da patente e (*iv*) defender sua patente caso a validade do ativo seja desafiada. Com vistas ao atingimento de seus interesses, *P* é incentivado a: (*a*) firmar um compromisso de não-confronto com *L*; (*b*) garantir que *L* não terá incentivos para buscar a nulidade da patente, podendo oferecer condições comerciais favoráveis para que *L* aceite o pacto de não-confronto.

Por sua vez, o licenciado (“*L*”) detém interesse em: (*i*) utilizar a tecnologia patenteada<sup>27</sup>; (*ii*) pagar o menor valor de *royalties* possível durante o prazo que for estritamente necessário; (*iii*) não licenciar um ativo industrial que seja inválido. Para atingir seus objetivos, *L* é conduzido a: (*a*) realizar uma investigação *ex ante* quanto à validade do ativo licenciado; (*b*) explorar a oportunidade de obter condições mais favoráveis de licenciamento por meio de negociações com o titular.

(1969), o voto vencedor explicitamente aponta que os licenciados estão em posição privilegiada para questionar a validade da patente.

<sup>25</sup> BUEHLER; HUNOLD; SCHLÜTTER, 2021.

<sup>26</sup> Para os fins deste estudo, não se considera o cenário em que *P* decide explorar a tecnologia por si, mas licencia a exploração para terceiros. Isso porque a exploração exclusiva por *P* negaria a premissa básica para o modelo: a existência de uma relação de licenciamento entre as partes.

<sup>27</sup> Para os fins da presente análise, é necessário explicitar que não se considera o cenário em que *L* decide não utilizar a tecnologia patenteada, eis que tal cenário frustra a premissa básica para o modelo, tal como posto na nota anterior.

Desse cenário, tem-se um diagnóstico: caso *L* considere a patente como suficientemente robusta após exame *ex ante*, será do interesse de *L* e de *P* a celebração de um pacto de não-confronto – desde que tal acordo implique em vantagens contratuais para *L*, aqui compreendidas como sendo taxas de *royalties* favorecidas. Por outro lado, caso o exame *ex ante* conduzido por *L* leve à conclusão de que a patente é provavelmente inválida, seria mais útil a *L* utilizar o objeto da patente sem autorização de *P* e, caso seja demandado por infração, arguir a nulidade da patente como matéria de defesa.

Portanto, ao se verificarem as premissas indicativas de validade postas no parágrafo anterior, supõe-se que *P* e *L* firmam um compromisso de não-desafio mediante um decréscimo da taxa de *royalties*. Destarte, a seção seguinte se destina a avaliar os efeitos produzidos pela adoção das diferentes acepções de *no-challenge clause* dentro do modelo proposto.

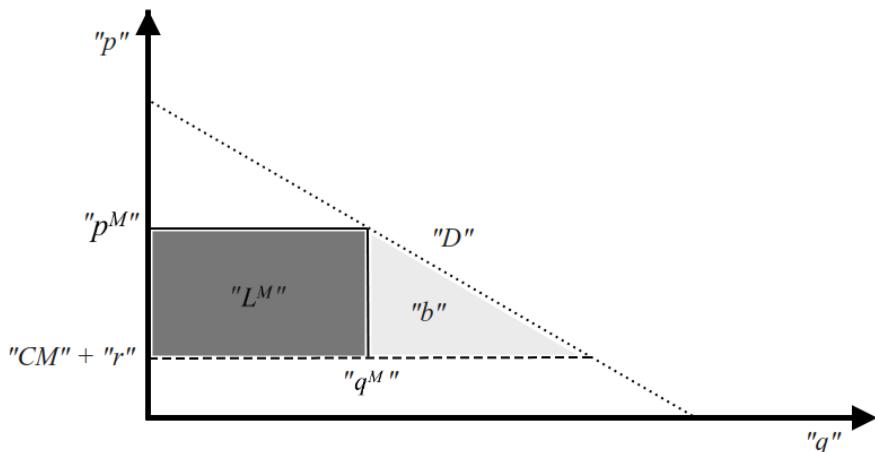
### 3 QUAIS OS EFEITOS QUE DIFERENTES REGRAS CAUSAM AOS DIFERENTES INTEGRANTES DO ECOSISTEMA SOB EXAME?

Antes de se explorar os diferentes efeitos advindos da adoção de noções distintas de *no-challenge clause*, é necessário estabelecer um cenário padrão contra o qual serão comparados os efeitos das diferentes cláusulas na relação de licenciamento. Para tanto, faz-se uso de uma versão adaptada da demonstração gráfica, sugerida por Meng (2019), de uma curva de demanda em situação na qual existe um privilégio patentário<sup>28</sup> entendido como suficiente para gerar uma situação de monopólio, caracterizada pela ausência de concorrência para o bem produzido<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> MENG, S. A New Design for the Patent System. **Journal of the Knowledge Economy**, New York, v. 10, n. 3, p. 1204–1229, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s13132-018-0530-4>

<sup>29</sup> Não obstante a utilização de um modelo microeconômico referente à formação de preços e delimitação da quantidade em termos monopolísticos, é importante ressaltar ser mais correto utilizar a denominação “semimonopólio”, eis que o privilégio patentário não corresponde a um monopólio *de facto*, pois é difícil identificar situações concretas em que seja possível evitar a concorrência, ao menos na forma de demanda cruzada, e a lei determina diversas exceções e limites ao exercício do direito patentário.

**GRÁFICO 1:** demonstração gráfica de demanda para produto patenteado em um mercado em que há proteção patentária em vigor



*Fonte: gráfico preparado pelos autores com base em Meng (2019)*

No modelo de análise ora proposto, tem-se dois principais vetores, quais sejam: (i) o preço pelo qual o produto patenteado será oferecido ao mercado ( $"p"$ ) e (ii) a quantidade de produtos patenteados disponíveis no mercado ( $"q"$ ). A linha pontilhada ( $"D"$ ) é uma função linear representando a demanda<sup>30</sup> pelo produto patenteado. A linha tracejada ( $"CM"$ ) é uma constante que representa o custo marginal<sup>31</sup> do produto (incluindo o custo de *royalties* " $r$ "), agregando todas as despesas derivadas da produção.

Considerando a condição monopolista derivada da proteção patentária, tem-se que o produtor poderá oferecer o produto em preço ( $"p^M"$ ) e quantidade ( $"q^M"$ ) de modo a maximizar os possíveis lucros ( $"L^M"$ ).

<sup>30</sup> Para fins de simplicidade na análise, considera-se que a linha  $D$  permanecerá constante, sendo uma função linear pautada simplesmente nos vetores  $p$  e  $q$ .

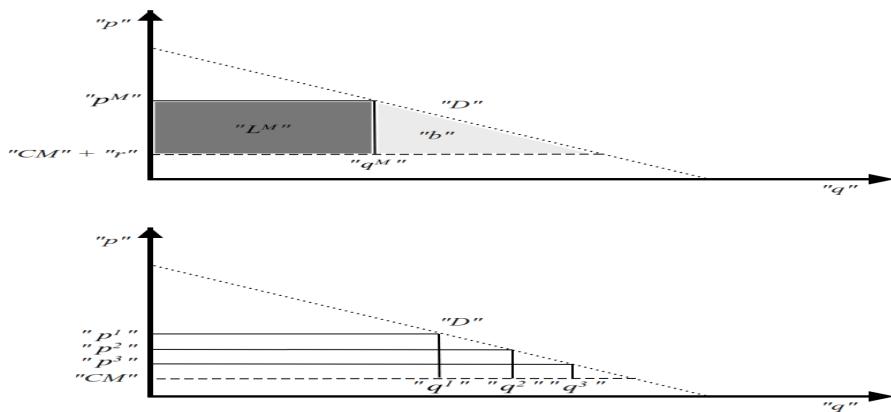
<sup>31</sup> Tradicionalmente, o custo marginal é representado por uma curva em formato "U", pois os custos totais da produção tendem a incrementar conforme a quantidade de produtos fabricados aumente. Para os fins desta análise, supõe-se que os custos de produção não variam e, portanto, o aumento no oferecimento de produtos não afeta o custo marginal da firma.

A área representada por  $L^M$  é demarcada pela linha do custo marginal e, portanto, representa o excedente do faturamento, uma vez subtraído o custo de produção. Em situação de concorrência perfeita, na qual a curva da oferta corresponde ao custo marginal, esses valores seriam benefícios para os consumidores do bem. Quanto a essa área, portanto, a diferença entre a concorrência perfeita e a situação de monopólio corresponde a uma variação distributiva: o que é do consumidor na primeira situação, é do produtor na segunda.

Já a área  $b$  representa perdas econômicas líquidas em situação de monopólio. Isso porque, em uma situação de concorrência perfeita, a maximização da quantidade de produto oferecida e a minimização do preço (situação representada em “ $b$ ”), beneficiaria ao consumidor e no mercado concentrado tal “área de benefício” não é de ninguém, simplesmente desaparece. Nesse sentido, como é de se esperar, a máxima eficiência econômica corresponde à completa eliminação dessa área mediante a extinção da situação de monopólio.

Portanto, em condições de maior competitividade (*e.g.*, na ausência da proteção patentária ou em um cenário com múltiplos licenciados), o ingresso de novos agentes de mercado faria com que mais produtos fossem introduzidos e os preços tendessem a ser minimizados ( $p^{1\dots n}$  e  $q^{1\dots n}$ ), aproximando os preços do nível de  $CM$  e maximizando o possível benefício social (expresso na área “ $b$ ”). Um possível cenário de plena competitividade (*i.e.*, sem proteção patentária, logo sem  $r$ , e com múltiplos agentes de mercado) é expresso abaixo.

GRÁFICO 2: demonstração gráfica de demanda para produto em um mercado em que não há proteção patentária em vigor



Fonte: gráfico preparado pelos autores com base em Meng (2019)

Exposto o cenário no qual será pautado o exame das diferentes acepções de *no-challenge clause*, passa-se a analisar os efeitos privados e sociais de cada modalidade possível de cláusula de não-confronto. Deve-se observar, em resumo, que (i) a maior eficiência econômica ocorre em situação de concorrência perfeita, como eliminação de monopólio, o que é consistente com finalidades antitruste; (ii) o interesse de  $P$  é na maximização da quantidade comercializada, pois ele obtém um benefício marginal constante  $r$  por unidade vendida; nesse sentido, não se beneficia da condição de monopólio e poderia ter interesse no licenciamento de concorrentes na mesma área de atuação e (iii)  $L$  tem interesse na manutenção do monopólio em razão da maximização de seu lucro, ainda que com a perda líquida de eficiência econômica  $b$ .

### 3.1 Cláusula de não-confronto “*stricto sensu*”

Sob um pacto tradicional de não-confronto, os efeitos percebidos no Gráfico 1 são perpetuados enquanto viger a patente. Em outras pa-

lavras, ao transacionar o direito de ação e estabelecer o “*pactum de non petendo*”, *L* e *P* garantem que as condições expostas no Gráfico 1 não serão modificadas.

Esse cenário remove integralmente os incentivos para que um desafio parte de *L*, eis que um pleito de nulidade postulado por *L* não seria sequer adjudicado. Importa enfatizar que esse cenário não implica na impossibilidade de questionar a patente, mas transfere os incentivos para a concretização desse desafio apenas aos não-licenciados.

Os possíveis custos sociais do aceite de tal abordagem derivam, principalmente, de dois fatores: (*i*) nega-se a possibilidade de desafiar a patente caso *L* receba um *invalidity signal* durante a relação de licenciamento e (*ii*) em arranjos negociais nos quais há licenciamento exclusivo, o agente mais bem posicionado para questionar a validade da patente não terá incentivos para fazê-lo.

Dito isso, há de se considerar que o produtor e licenciado *L*, ao aceitar a condição de não-confronto, irá remover a incidência de possíveis custos de litígio (“*C<sup>L</sup>*”) relativos ao pleito de nulidade. Nesse sentido, caso a patente seja robusta, a inclusão de um pacto de não-confronto pode trazer benefícios sociais, pois *L* não incorrerá em *C<sup>L</sup>* que seriam impostos caso o pleito de nulidade falhe, afetando negativamente o *CM* relativo à produção do ativo.

Dessa forma, ao anuir com a condição de *no-challenge*, *L* também “fixa” o valor de *CM* aos custos de fabricação durante todo o desenvolvimento da relação de licenciamento. Por essa razão, autores como Gal e Miller (2017) sustentam que *L* seria incentivado a aceitar o pacto de não-confronto com *P* para aproveitar conjuntamente os preços monopolistas impostos aos consumidores<sup>32</sup>. Na prática, contudo, verifica-se um cenário distinto, eis que licenciados não costumam anuir com o pacto de não-desafio a não ser que existam fortes incentivos para tanto<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> GAL; MILLER, 2017.

<sup>33</sup> Como nota Harris Jr. (2015), uma das razões que justificou a condenação de Qualcomm pela Comissão Nacional pela Reforma e Desenvolvimento” (*National Development and Reform Commission – NDRC*) foi a imposição aos licenciados das cláusulas de não-confronto sob pena de não seguir com o fornecimento. Depreende-se, portanto,

Nesse sentido, tal como notam Buehler, Hunold e Schlüttter (2021)<sup>34</sup>, um outro fator importante para a aceitação ou não-aceitação de um compromisso de não-confronto é a utilização, por  $P$ , de taxas de  $r$  maiores ou menores. Em sendo taxas altas (“ $r^+$ ”),  $L$  tenderá a não aceitar a inclusão do compromisso de não confronto; já em sendo taxas módicas (“ $r$ ”),  $L$  poderá se sentir mais confortável com tal inclusão. Por essa razão, os autores se referem às taxas  $r^+$  como “taxas de aceitação de desafios”, sendo mais comumente aplicadas às patentes fortes; enquanto se referem às taxas  $r$  como “taxas de evitação de desafios”<sup>35</sup>.

Conclusivamente, cláusulas de não-confronto “*stricto sensu*” podem trazer benefícios sociais se: (i) a patente licenciada for excepcionalmente robusta de modo a existir baixíssima probabilidade de anulação (evitando-se a incidência de  $C^L$ ) e, preferencialmente, (ii) a inclusão da cláusula conduzir  $P$  a praticar taxas módicas  $r$ . Caso ao menos uma de tais condições não se verifique, haverá pouco incentivo para deslocamento de  $p^M$  e  $q^M$  em direção a  $b$ .

### 3.2 Cláusula terminativa “*termination-upon-challenge clause*”

Diferentemente da hipótese exposta na seção anterior, ao utilizar uma cláusula terminativa, não se transaciona o direito de ação e nem se impede o licenciante de propor o pleito de nulidade. A consequência da propositura do requerimento de nulidade é, na verdade, a resolução do contrato de licenciamento.

Nesse cenário,  $L$  somente será incentivado a desafiar a patente se três condições concomitantes forem percebidas: (i)  $L$  recebe um *invalidity signal* suficientemente cogente para levar a crer que a patente será considerada inválida; (ii)  $L$  crê que os custos de  $C^L$  serão substancialmente menores que os valores de  $r$  (especialmente se forem praticadas taxas  $r^+$ )

que esse não é um ponto naturalmente benéfico aos licenciantes. HARRIS JR., H. S. An Overview of the NDRC Decision in the Qualcomm Investigation. **CPI Antitrust Chronicle**, Boston, v. 7, n. 2, p. 2–6, 2015.

<sup>34</sup> BUEHLER; HUNOLD; SCHLÜTTTER, 2021.

<sup>35</sup> Ibid.

ao longo do desenvolvimento da relação de licenciamento e (iii) *L* pode continuar a pagar *royalties* sob protesto ou, alternativamente, pode não explorar o produto patenteado enquanto o desafio não for adjudicado.

Esse tipo de cláusula é especialmente dependente da redação dada pelas partes. Notadamente, o tratamento contratual para o item “(iii)” tratado no parágrafo anterior é particularmente informativo para a tomada de decisão de *L*. Caso a resolução contratual ocorra imediatamente após ser detectado o desafio, *L* deverá cessar imediatamente a produção do produto patenteado ou arriscará uma demanda por infração patenteária movida por *P*. Todavia, caso se admita que a resolução contratual ocorra após o resultado do litígio com a manutenção da patente, *L* poderá, durante a pendência do resultado judicial, continuar a pagar *royalties* sob protesto e resumir a exploração do produto patenteado.

Outro aspecto a ser considerado é que, diferentemente do cenário relativo à transação do direito de ação, em se pactuando por uma cláusula terminativa, admite-se a possibilidade de *L* pleitear a nulidade do ativo licenciado. Dessa forma, *P* pode escolher estabelecer condições de licenciamento que maximizem seus retornos imediatamente, antes que *L* possa receber o *invalidity signal* e pleitear a nulidade da patente.

Nesse cenário, como *P* deseja maximizar os *royalties* percebidos, na ausência de um dispositivo de não-confronto “*stricto sensu*”, faz sentido propor um “*front-loading*” dos *royalties*, aumentando os valores de *r* imediatamente percebidos e ajustando a taxa ao longo do desenvolvimento da relação contratual. Na prática, esse arranjo contratual pode ser estabelecido de diversas maneiras, uma das quais envolve o estabelecimento de um regime de *r* em duas fases: (i) adiantamento de valores fixos ao início da relação de licenciamento e (ii) pagamento de *royalties* proporcionais à receita obtida com a venda dos produtos patenteados enquanto viger a patente (“*running royalties*”).

Esse cenário de “*front-loading*” é especialmente impactante em algumas jurisdições que reconhecem que os efeitos da posterior invalidação da patente não devem atingir os *royalties* já pagos por seu licenciamento. Um exemplo de tal é percebido na Itália, especificamente, na decisão da italiana *Corte di Cassazione* na “*ordinanza nº 6373, del 5 marzo 2019*”. Nessa

oportunidade, o tribunal superior italiano reconheceu que, durante a vigência da patente, o licenciante se beneficiou dos *royalties* pagos, pois teve direito à produção de bem patenteado, ainda que o privilégio que subsidiou a relação tenha posteriormente sido anulado<sup>36</sup>.

Frente ao exposto, tem-se que a utilização de cláusulas terminativas pode trazer benefícios sociais se: (i) a patente licenciada for robusta; (ii) a inclusão da cláusula conduzir *P* a praticar taxas módicas *r*; (iii) a relação de licenciamento envolver mais de um licenciado que possa atender à demanda e manter o abastecimento do mercado após a exclusão de *L*; e, preferencialmente, (iv) *L* puder manter a vigência do acordo sob protesto enquanto há discussão sobre a validade da patente.

### 3.3 Cláusula penal

A última modalidade de arranjo contratual sob exame diz respeito às cláusulas penais. Ao contrário das duas primeiras modalidades examinadas, não há a inibição do pleito de nulidade e nem se encerra a relação de licenciamento. O estabelecimento da cláusula penal visa, na verdade, impor condições desfavoráveis ao contrato uma vez que *L* tenha incorrido no comportamento defeso pela cláusula.

Por envolver consequências estritamente econômicas/patrimoniais, é certo que a inclusão de cláusulas penais permite uma tomada de decisão pautada em requisitos mais objetivos por parte de *L*. Em síntese, antes de decidir seguir com o desafio, *L* deverá considerar: (i) qual o grau de probabilidade de que uma autoridade judicante aceitará o *invalidity signal* e anulará a patente; (ii) qual a expectativa de impacto de *C<sup>L</sup>* (impostos pelo pleito de nulidade) na operação relativa à comercialização do produto patenteado e (iii) qual a extensão da penalidade imposta em caso de insucesso do pleito anulatório.

Dentre os critérios norteadores da decisão de *L* expostos no parágrafo anterior, o item “(iii)” deve ser alvo de especial atenção, eis que as

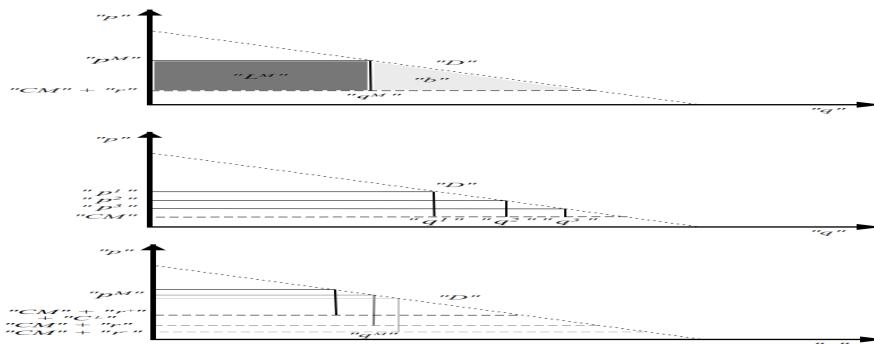
<sup>36</sup> ITÁLIA. CORTE DI CASSAZIONE. **Ordinanza n. 6373 del 5 Marzo 2019**. Recorrente: Cavalli Agostino. Recorrida: COMIP S.R.L. Relator: Cons. Tricomi Laura, 5 mar. 2019.

partes decidirão antes mesmo do recebimento do *invalidity signal* qual será o grau de penalidade derivado da formulação do pedido anulatório.

Por óbvio, o estabelecimento de penalidades desarrazoadamente gravosas finda por frustrar o próprio propósito da cláusula penal, impondo uma condição que se traduz em uma forma velada de proibir o próprio desafio. Por outro lado, penalidades que incrementam o valor de  $r$  sem tornar inócuas a relação de licenciamento podem permitir a  $L$  uma tomada de decisão informada a respeito do ato de desafiar (ou não) a validade da patente.

Para oferecer uma visualização prática dessa escolha, pode-se pensar em uma situação em que  $P$  licencia uma patente para agentes em determinado setor econômico sob uma taxa habitual de  $r$ , mas decide licenciar essa mesma patente para  $L$  sob uma taxa  $r$  mediante o estabelecimento de um pacto de não-confronto. Caso  $L$  desafie a validade da patente, a taxa  $r$  será reajustada para uma taxa  $r^+$ , superior ao que é praticado para outros agentes de mercado.

**GRÁFICO 3:** demonstração gráfica de demanda para produto patenteado e licenciado sob uma cláusula penal de não-confronto



*Fonte: gráfico preparado pelos autores com base em Meng (2019)*

Com base no Gráfico 3, vê-se três situações distintas que afetam o nível de  $CM$  para a produção do produto patenteado: (i) em cinza claro

estão taxas favoráveis de  $r$  concedidas a  $L$  caso escolha não desafiar a patente; (ii) em cinza escuro estão as taxas habituais de  $r$  concedidas aos licenciados que não anuíram com o compromisso de não-desafio e (iii) em preto estão as taxas desfavoráveis de  $r^+$  impostas após  $L$  desafiar a patente acrescidas, também, de  $C^L$ , uma vez que o desafio foi movido.

No cenário narrado acima,  $L$  deve considerar não apenas as possíveis perdas brutas advindas da escolha de desafiar o ativo, mas também as possíveis perdas relativas, ao terminar em posição mais desfavorável em comparação a possíveis concorrentes. Contudo, em havendo um *invalidity signal* cogente o suficiente, pode ser economicamente preferível absorver o impacto imediato derivado da sanção contratual visando a compensação posterior ao remover a necessidade de pagamento de  $r$ . Tal análise dependerá, como visto anteriormente, da robustez da patente e do encorajamento obtido a partir do recebimento do *invalidity signal*.

Por derradeiro, conclui-se que a utilização de cláusulas penais pode trazer benefícios sociais se: (i) a patente licenciada for robusta; (ii) a inclusão da cláusula conduzir  $P$  a praticar taxas módicas  $r$ ; (iii) a penalidade for economicamente razoável de modo a permitir uma análise de oportunidade por  $L$  quanto à possibilidade de desafiar a patente.

### 3.4 Síntese conclusiva: é possível eleger um dos modelos como mais eficiente?

Para que se possa depreender da análise uma noção de eficiência econômica, é necessário antes definir o que poderia ser considerado como economicamente eficiente. Neste estudo, serão utilizados dois conceitos para tal avaliação: a ótimo de Pareto<sup>37</sup> e o critério de Kaldor-Hicks<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> SALAMA, 2009, p. 23. “Dada uma gama de possíveis alocações de benefícios ou renda, uma alteração que possa melhorar a situação de pelo menos um indivíduo, sem piorar a situação de nenhum outro indivíduo, é chamada de “melhora de Pareto”. Uma alocação será ótima no sentido de Pareto quando não for possível realizar novas melhorias de Pareto. Dessa perspectiva, uma situação será eficiente se, e somente se, nenhum indivíduo puder melhorar sua situação sem fazer com que pelo menos um outro indivíduo piore a sua”.

<sup>38</sup> Ibid., p. 24. “O critério de Kaldor-Hicks busca superar a restrição imposta pelo ótimo de Pareto de que mudanças somente são eficientes se nenhum indivíduo fica em posição pior. Pelo critério

Uma situação ótima em termos paretianos é aquela na qual não é possível melhorar a situação de um agente sem piorar a de qualquer outro. Isso não significa que exista uma única distribuição que cumpra tal critério; a chamada *fronteira de Pareto* apresenta várias situações em que essa condição se apresenta, nas quais existem várias composições de benefícios entre as partes. Por exemplo, o conjunto de pares ordenados  $\{(3,1), (2,2), (1,3)\}$  satisfaz essa condição, bem como  $\{(4,0), (3,2), (2,3), (0,4)\}$ . Já  $\{(4,0), (4,1), (5,1)\}$  não satisfaz essa condição, pois  $(4,1)$  é Pareto-superior a  $(4,0)$  e  $(5,1)$  é Pareto-superior a  $(4,1)$ .

A superioridade de Kaldor-Hicks, por seu turno, relaxa o critério de Pareto, pois admite haver incremento da eficiência sempre que for possível compensar a perda de um agente pelo incremento do benefício de outro agente e obter um agregado maior. Para exemplificar, o par  $(3,2)$  não é Pareto superior a  $(4,0)$ , pois é impossível passar de um a outro sem que algum ator perca; em termos de superioridade de Kaldor-Hicks,  $(3,2)$  é superior a  $(4,0)$ , pois, hipoteticamente, o ator que recebe 2 no primeiro par poderia ceder 1 ao outro, caso em que se teria  $(4,1)$  – Pareto-superior a  $(4,0)$ .

Ao se considerar uma eficiência paretiana, é necessário considerar um cenário em que são verificados benefícios máximos para todos os agentes sem que haja prejuízo a nenhum deles. No presente cenário, os agentes relevantes são os licenciantes ( $P$ ) e os licenciados ( $L$ ); admitindo-se que sociedade em geral se beneficia na situação de superioridade Kaldor-Hicks.

Nesse sentido, entende-se que a regra mais eficiente envolveria o estabelecimento de relações de licenciamento pautadas no pagamento de  $r$  e incluindo cláusulas penais que incrementam o valor de  $r$  para um patamar que ainda permita uma decisão econômica sobre a oportunidade de desafiar (ou não) o ativo. Tal eleição permitiria impor barreiras ao questionamento da validade do ativo (beneficiando  $P$ ), enquanto oferece

---

*de Kaldor-Hicks, o importante é que os ganhadores possam compensar os perdedores, mesmo que efetivamente não o façam. Isso quer dizer que o critério de Kaldor-Hicks permite que mudanças sejam feitas ainda que haja perdedores”.*

condições favoráveis de licenciamento sem remover a licença e sem impedir a escolha pelo desafio (beneficiando  $L$ ), enquanto simultaneamente promove acesso ao ativo patenteado sob custo menor do que na ausência da cláusula de não-confronto (beneficiando a sociedade).

Por outro lado, a eficiência de Kaldor-Hicks não se preocupa em garantir resultados eficientes para todos, mas em garantir a maximização dos resultados favoráveis para ao menos um dos participantes de modo que esse bom resultado possa razoavelmente ser apto a compensar os demais.

Sob essa ótica, tem-se que a solução é levada aos extremos. Por um lado, pode-se pensar em maximizar os incentivos aos inventores como estímulo à atividade inventiva. Para tanto, adotar cláusulas de não-confronto “*stricto sensu*” seria Kaldor-Hicks-eficiente, pois permitiria uma maximização dos benefícios percebidos por  $P$ . Esses benefícios poderiam ser revertidos à sociedade por meio do incremento ao volume de invenções disponibilizado a todos, mas teriam o efeito colateral de impedir desafios a possíveis patentes inválidas por  $L$ .

Por outro viés, ao se buscar a maximização da competitividade de mercado, buscando o máximo benefício social, a solução mais eficiente Kaldor-Hicks envolveria a abolição de quaisquer restrições ao direito a pleitear a nulidade de uma patente. Importa alertar, contudo, que essa alternativa também impõe custos, pois induz licenciantes a adotarem taxas de  $r^+$  ao licenciarem seus ativos – um ônus que será suportado por  $L$  e pela sociedade simultaneamente.

#### **4 DISCUSSÃO: O “INCENTIVO AO DESAFIO” DEVERIA SER UM OBJETIVO A SER ALMEJADO PELA POLÍTICA PÚBLICA?**

No estudo proposto por Miller e Gal (2015), o incentivo ao desafio é um ponto central ao qual a política pública deve servir<sup>39</sup>. Ao eleger esse

---

<sup>39</sup> MILLER; GAL, 2015, p. 144–145. “[...] we generally view challenges positively and look for rules that increase the probability of challenges, thereby increasing social welfare while limiting harms to other important interests”.

item como um objetivo a ser alcançado, os autores realizam uma análise sobre como a imposição de diferentes graus de restrição às *no-challenge clauses* podem contribuir para um resultado socialmente ótimo. Previsivelmente, os autores concluíram que uma proibição geral conduz a resultados socialmente benéficos na maior parte das vezes<sup>40</sup>.

Por sua vez, Cheng (2016) propõe um modelo distinto de análise<sup>41</sup>. Conquanto ainda expresse desconfiança quanto ao benefício social derivado de tais cláusulas, o autor sopesa diversas justificativas pela manutenção do pacto de não-confronto contra argumentos em desfavor das cláusulas de não-desafio. A conclusão do autor é menos enfática, abrindo espaço para uma análise casuística e com a intervenção de autoridades antitruste. Essa última sugestão foi encampada por trabalhos subsequentes na área – notadamente Gal e Miller (2017)<sup>42</sup>.

Na contramão do exposto, em estudo com viés detidamente econométrico, Buehler, Hunold e Schlüttter (2021)<sup>43</sup> sugerem que existem diversos cenários nos quais a existência de uma cláusula de não-confronto pode conduzir a resultados socialmente preferíveis. Para tanto, destacam dois fatores de especial peso até então esquecidos pela literatura: a robustez da patente<sup>44</sup> e a condição de licenciamento praticada pelo licenciante<sup>45</sup>.

Esse remonte da literatura sugere a existência de um posicionamento inicial de elevada restrição à admissão das cláusulas de não-confronto e que está sendo paulatinamente revisto. Em especial, há de se considerar

---

<sup>40</sup> Ibid., p. 155. “[...] we conclude that restrictions on no-contest and challenge clauses yield important public benefits with limited offsetting effects”.

<sup>41</sup> CHENG, 2016.

<sup>42</sup> GAL; MILLER, 2017.

<sup>43</sup> BUEHLER; HUNOLD; SCHLÜTTTER, 2021.

<sup>44</sup> Ibid., p. 37. “As our analysis reveals, the ban of a no-challenge clause can lead to lower consumer surplus and social welfare, indicating that this is not the case. Our research therefore supports a rule-of-reason approach for these clauses and suggests that the patent strength should play an important role in the assessment”.

<sup>45</sup> Ibid. “By taking into account the patent holder’s adjustments in its license terms, we therefore show that prohibiting termination clauses as well as the MedImmune vs. Genentech judgment may have the unintended effect of reducing the number of patent challenges”.

se o incentivo ao desafio é, como propunham Miller e Gal (2015)<sup>46</sup>, um fim a ser alcançado pela política pública.

Nesse sentido, há de se admitir, em princípio, que existem alguns desafios ao exercício do desafio à validade da patente e que poderiam ser solucionados pela incidência de políticas públicas. Um exemplo de tal ineficiência é o problema do “*free-riding*”, eis que o desafiante irá incorrer em  $C^L$ , enquanto outros agentes de mercado poderão se aproveitar do resultado final (*i.e.*, invalidação da patente) sem ter incorrido nos mesmos custos.

Contudo, tais ineficiências podem ser supridas sem que haja intervenção específica no campo das relações de licenciamento. No contexto farmacêutico estadunidense, por exemplo, o problema do *free-riding* foi suprido pela criação de um sistema que confere vantagens temporárias ao primeiro desafiante de uma determinada patente referente a medicamento para o qual se busca aprovação regulatória<sup>47</sup>.

Na verdade, admitir que o incentivo ao desafio seja um objetivo finalístico a orientar a política pública de transferência de tecnologia e inovação pode trazer perigos próprios. Isso porque representaria uma intervenção na esfera negocial privada para deslocar os incentivos em favor dos licenciados e em detrimento de licenciantes<sup>48</sup>.

## CONCLUSÃO

Dentre as modalidades de *no-challenge clauses* ora analisadas, conclui-se que o modelo de cláusulas penais – sob certas condições – é capaz de gerar benefícios a todos os *stakeholders*, sendo, portanto, Pareto-eficiente. Outros modelos (*i.e.*, não-confronto “*stricto sensu*” e abolição geral dos pactos de não-desafio) podem ser eficientes Kaldor-Hicks a depender da

<sup>46</sup> MILLER; GAL, 2015.

<sup>47</sup> LIETZAN, E. K. A Brief History of 180-Day Exclusivity Under the Hatch-Waxman Amendments to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. **Food and Drug Law Journal**, Washington, DC, v. 59, n. 2, p. 287–323, 2004. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/26660344>. Acesso em: 19 jun. 2024.

<sup>48</sup> TAYLOR, 1993.

finalidade que se busca alcançar, mas os efeitos colaterais sentidos pelos demais *stakeholders* são substanciais e não podem ser ignorados.

A análise ora conduzida dá suporte a uma solução casuística sobre a admissão de cláusulas de não-confronto, tal como sugerida por Buehler, Hunold e Schlütter (2021)<sup>49</sup>, bem como Cheng (2016)<sup>50</sup>. Uma proibição generalista da realização de pactos de não-confronto, como sugerido por Miller e Gal (2015, 2017)<sup>51</sup> e praticado (em leitura ampliativa) em certas jurisdições<sup>52</sup>, pode impor uma indevida restrição ao poder negocial das partes, transferir riscos advindos da operação de licenciamento unicamente ao licenciante e, sobretudo, impor custos sociais advindos da prática de *royalties* mais altos (“ $r^+$ ”) advindos da necessidade de pressupor custos de litígio futuros.

Essa indicação pela solução casuística não pode ou deve ser interpretada como um convite a admitir qualquer tipo de arranjo contratual que verse sobre o não-desafio. Na verdade, o estudo conduzido admite a necessária intervenção, onde cabível, da competência de autoridades antitruste para coibir a injustificável operação de práticas concertadas visando restringir a competitividade de determinados mercados<sup>53</sup>.

## REFERÊNCIAS

BARBOSA, C. R. From Brussels to The Hague - The Ongoing Process Towards Effective Multinational Patent Enforcement. **IIC - International Review of Industrial Property and Copyright Law**, Munique, v. 32, n. 7, p. 729–763, 2001.

BUEHLER, B.; HUNOLD, M.; SCHLÜTTER, F. No-Challenge Clauses in Patent Licensing - Blessing or Curse. **CORE Discussion Papers**, Lovaina, v. 29, n. 32, p. 64, 2021.

<sup>49</sup> BUEHLER; HUNOLD; SCHLÜTTER, 2021.

<sup>50</sup> CHENG, 2016.

<sup>51</sup> GAL; MILLER, 2017.; MILLER; GAL, 2015.

<sup>52</sup> Nesse sentido, ver os comentários de Cheng (2016) ao tratamento antitruste de cláusulas *no-challenge* na Europa e na China. CHENG, 2016.

<sup>53</sup> Como, por exemplo, o mercado de telecomunicações no qual se inseriu o caso Qualcomm, adjudicado pelo órgão chinês NDRC. Para mais nesse sentido, ver: HARRIS JR., 2015.

CABRAL, A. do P. Pactum de Non Petendo: a promessa de não processar no direito brasileiro. **Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, v. 28, p. 19–44, 2020.

CHENG, T. K. Anti-trust Treatment of the No-Challenge Clause. **New York University Journal of Intellectual Property and Entertainment Law**, New York, v. 5, n. 2, p. 437–512, 2016.

GAL, M. S.; MILLER, A. D. Patent Challenge Clauses: a new antitrust offense? **Iowa Law Review**, Iowa City, v. 102, n. 4, p. 1477–1532, 2017.

GOLDSTUCKER, R. W. Stop the Bleeding: Medimmune Ends the Unjustified Erosion of Patent Holders' Rights in Patent Licensing Agreements. **Journal of Intellectual Property Law**, Athens, v. 16, n. 1, p. 137, 2016.

HARRIS JR., H. S. An Overview of the NDRC Decision in the Qualcomm Investigation. **CPI Antitrust Chronicle**, Boston, v. 7, n. 2, p. 2–6, 2015.

ITÁLIA. CORTE DI CASSAZIONE. **Ordinanza n. 6373 del 5 Marzo 2019**. Recorrente: Cavalli Agostino. Recorrida: COMIP S.R.L. Relator: Cons. Tricomi Laura, 5 mar. 2019.

KESAN, J. P.; GALLO, A. A. Why Bad Patents Survive in the Market and How Should We Change - The Private and Social Costs of Patents. **Emory Law Journal**, Atlanta, v. 55, p. 61, 2006.

LEMLEY, M. A.; LICHTMAN, D.; SAMPAT, B. N. What to Do About Bad Patents. **Regulation**, Rochester, v. 28, n. 4, p. 10–13, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.2139/ssrn.869826>

LEMLEY, M. A.; SHAPIRO, C. Probabilistic Patents. **Journal of Economic Perspectives**, Nashville, v. 19, n. 2, p. 75–98, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1257/0895330054048650>

LIETZAN, E. K. A Brief History of 180-Day Exclusivity Under the Hatch-Waxman Amendments to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. **Food and Drug Law Journal**, Washington, DC, v. 59, n. 2, p. 287–323, 2004. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/26660344>. Acesso em: 19 jun. 2024.

MENG, S. A New Design for the Patent System. **Journal of the Knowledge Economy**, New York, v. 10, n. 3, p. 1204–1229, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s13132-018-0530-4>

MILLER, A.; GAL, M. Licensee Patent Challenges. **Yale Journal on Regulation**, New Haven, v. 32, n. 1, p. 121–160, 2015.

SALAMA, B. M. O que é pesquisa em direito e economia. **Cadernos Direito GV**, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 5–58, 2009.

TAYLOR, C. C. No-Challenge Termination Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation into Patent Licensing Law. **Indiana Law Journal**, Bloomington, v. 69, n. 1, p. 215–254, 1993.

TRIGO, A. L. A. da C. Pactum de Non Petendo Parcial. **Revista de Processo**, São Paulo, v. 43, n. 280, p. 19–39, 2018.

Recebido em 20 de abril de 2024.

Aprovado em 20 maio de 2024.