

# LITÍGIOS DE PATENTES ESSENCIAIS UMA PERSPECTIVA BRASILEIRA



NICOLO ZINGALES  
ARTHUR SADAMI  
GABRIEL TAJRA  
VALERIA SILVA  
RUBENS CANTANHEDE

**LITÍGIOS DE PATENTES ESSENCIAIS:  
UMA PERSPECTIVA BRASILEIRA**

Edição produzida pela FGV Direito Rio  
Praia de Botafogo, 190 | 13º andar  
Rio de Janeiro | RJ | Brasil | CEP: 22.250-900  
55 (21) 3799-5445  
[www.fgv.br/diretorio](http://www.fgv.br/diretorio)

# **LITÍGIOS DE PATENTES ESSENCIAIS: UMA PERSPECTIVA BRASILEIRA**

Nicolo Zingales, Arthur Sadami, Gabriel Tajra, Valeria Silva e Rubens Cantanhede\*

\* Núcleo de Estudos em E-commerce e Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio. A pesquisa deste projeto contou com apoio financeiro da Qualcomm Inc. No entanto, todas as ideias são e permanecem exclusivamente nossas. Gostaríamos de agradecer a aluna da graduação da FGV Direito Rio Cecilia Costa Brito pela valiosa assistência à pesquisa.

EDIÇÃO FGV Direito Rio

Obra licenciada em Creative Commons

Atribuição – Uso Não Comercial – Não a Obras Derivadas



Fechamento da 1ª edição em agosto de 2025.

Este material, seus resultados e conclusões são de responsabilidade dos autores e não representam, de qualquer maneira, a posição institucional da Fundação Getúlio Vargas/FGV Direito Rio.

**Coordenação:** FGV Direito Rio

**Capa e diagramação:** Tangente Design

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**  
**Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV**

Litígios de patentes essenciais uma perspectiva brasileira / Nicolo Zingales... [et al.]. -  
Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2025.  
130 p.

Inclui bibliografia.  
ISBN 978-65-86060-74-4

1. Patentes - Legislação - Brasil. 2. Patentes - Licenças. 3. Violação de propriedade intelectual - Brasil. I. Zingales, Nicolo. II. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas.

CDD - 342.271

**Elaborada por Márcia Nunes Bacha - CRB-7/4403**

# SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>7</b>
<b>I. A INTERAÇÃO ENTRE STANDARDS E PATENTES: CONCEITOS FUNDAMENTAIS</b>	<b>10</b>
<b>II. O LICENCIAMENTO DE SEPS SOB TERMOS FRAND NA PRÁTICA: COMPARATIVO INTERNACIONAL</b>	<b>14</b>
A. Uso de Medidas Liminares por Titulares de SEPs	15
B. Licenciamento de SEPs por Meio de Portfólios Globais	25
C. Obrigação de Não Discriminação	31
D. Disponibilidade de <i>Anti-suit Injunctions</i> e <i>Anti-anti-suit Injunctions</i>	36
<b>III. PRINCIPAIS ABORDAGENS JURISDICIONAIS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE NEGOCIAÇÃO FRAND</b>	<b>41</b>
A. A União Europeia e o <i>Framework</i> Procedimental do Caso <i>Huawei v. ZTE (2015)</i>	41
B. Japão	53
<b>IV. USO DE MECANISMOS DE ADR EM DISPUTAS ENVOLVENDO SEPS</b>	<b>59</b>
A. <i>Frameworks</i> Institucionais de ADR	60
B. O Uso de Mecanismos de ADR em Disputas Envolvendo SEPs e suas Possibilidades	70
<b>V. PANORAMA DO LICENCIAMENTO DE SEPS NO BRASIL</b>	<b>71</b>
A. Tecnologias de TICs Patenteadas no Brasil: O Caso do 5G	72
B. O Direito da Propriedade Intelectual e seus Limites no Ordenamento Jurídico Brasileiro	74
C. Estudo Empírico sobre Litígios Envolvendo SEPs no Brasil	84

## CONCLUSÕES

106

### ANEXO I - CASOS ENVOLVENDO SEPS NO BRASIL

112

1. <i>Ericsson v. TCL (2012)</i>	112
2. <i>Vringo v. ZTE (2015)</i>	113
3. <i>Ericsson v. Blu (2016)</i>	114
4. <i>Nokia v. Lenovo (2020)</i>	115
5. <i>DivX v. Netflix (2020)</i>	116
6. <i>WSOU v. ZTE (2020)</i>	117
7. <i>DivX v. Samsung (2021)</i>	118
8. <i>VoiceAge v. Multilaser and HMD (2021)</i>	119
9. <i>Ericsson v. Apple (2022)</i>	120
10. <i>DivX v. Amazon (2022)</i>	121
11. <i>Nokia v. Oppo (2023)</i>	122
12. <i>Philips v. TCL (2023)</i>	123
13. <i>JVCKenwood v. TCL (2023)</i>	124
14. <i>Dolby v. TCL (2023)</i>	125
15. <i>Ericsson v. Lenovo (2023)</i>	127
16. <i>Nokia v. Amazon (2023)</i>	128
17. <i>DivX v. Gorenje, Toshiba and Multilaser (2024)</i>	129
18. <i>NEC v. TLC (2024)</i>	130

## INTRODUÇÃO

Na era digital, a conectividade global e a integração tecnológica definem o progresso econômico.<sup>1</sup> Padrões técnicos (*standards*) estão no cerne das economias modernas e desempenham diversas funções econômicas que geram efeitos positivos para consumidores, mercados e economias nacionais. Esses *standards* asseguram níveis mínimos de qualidade para produtos e serviços, promovem a interoperabilidade entre bens e serviços fabricados por diferentes empresas, oferecem fontes acessíveis de informação aos consumidores e facilitam economias de escala, crescimento econômico e inovação.<sup>2</sup> A relevância dos *standards* é especialmente evidente nos segmentos de mercado de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Os *standards* de TIC são amplamente adotados na sociedade contemporânea, incluindo em produtos cotidianos utilizados por bilhões de consumidores no mundo todo, como os *standards* de redes móveis – por exemplo, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi –, tecnologias padronizadas para armazenamento e troca de dados – como CD e DVD –, e formatos de imagem – como JPEG.

Entre os diversos instrumentos de governança da propriedade intelectual (PI) empregados para gerir essas tecnologias, as patentes essenciais a um padrão (*standard essential patents* ou SEPs, na sigla em inglês) surgiram como ferramentas centrais para equilibrar inovação e concorrência em uma economia de mercado em rápida transformação.<sup>3</sup> As SEPs consistem

- 
- 1 Conferir: UNCTAD. *The "New" Digital Economy and Development*. Genebra, 2017, p. 1 (“[t]he main driver of the NDE is the continued exponential improvement in the cost performance of ICTs, mainly microelectronics”).
  - 2 Conferir: FARRELL, Joseph; SALONER, Garth. Standardization, Compatibility, and Innovation. *The RAND Journal of Economics*, Hoboken, v. 16, n. 1, p. 70-83, 1985, p. 70-71 (“there are important benefits of such standardization. [...] Consumers benefit in a number of ways. There may be a direct ‘network externality’ in the sense that one consumer’s value for a good increases when another consumer has a compatible good, as in the case of telephones or personal computer software. There may be a market-mediated effect, as when a complementary good [...] becomes cheaper and more readily available the greater the extent of the (compatible) market. There may be a benefit to having a thicker second-hand (used) market. Finally, compatibility may enhance price competition among sellers”); e SWANN, Peter. *The Economics of Standardisation*. Manchester: University of Manchester, 2000, p. 23 (“the existence and use of standards makes it easier to produce, sell and buy products and services. Standards enable a market. They are part of the infrastructure for innovation-led growth”). Da mesma forma, os acordos de cooperação na Europa ressaltam o valor da padronização. Conferir: UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. *Guidelines on the Applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to Horizontal Co-operation Agreements*. Bruxelas, 2023, p. 97 (“[s]tandardisation agreements generally produce significant positive economic effects (310), for example by promoting economic interpenetration on the internal market and encouraging the development of new and improved products or markets and improved supply conditions. Standards thus generally increase competition and lower output and sales costs, benefiting economies as a whole. Standards may maintain and enhance product quality, safety, provide information and ensure interoperability and compatibility (thus increasing value for consumers)”).
  - 3 Conferir: UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee Setting Out the EU Approach to Standard Essential Patents*.

em patentes que protegem invenções indispensáveis à implementação de determinados *standards*, sendo cruciais para garantir a segurança, interoperabilidade e compatibilidade de produtos e serviços entre diferentes empresas.<sup>4</sup> No entanto, a importância estratégica dessas patentes gera tensões econômicas, jurídicas e políticas complexas. Embora possuam grande valor comercial e tecnológico, as SEPs colocam em evidência o delicado equilíbrio entre os direitos dos titulares das patentes e os interesses dos implementadores – equilíbrio esse essencial para a promoção do interesse público. Políticas públicas bem desenhadas devem, portanto, proteger os direitos de PI de forma a fomentar a inovação, ao mesmo tempo em que asseguram a ampla disseminação e adoção de *standards*.

As disputas envolvendo SEPs frequentemente possuem uma dimensão transnacional, refletindo o alcance global das tecnologias padronizadas e das cadeias de suprimentos.<sup>5</sup> Litígios em uma jurisdição podem gerar efeitos em cadeia em diversos países, exigindo dos tribunais a capacidade de lidar não apenas com os regimes jurídicos domésticos, mas também com práticas internacionais e precedentes estrangeiros. Enquanto jurisdições como Reino Unido, Estados Unidos da América (EUA) e China emergiram como fóruns centrais para o estabelecimento de termos de licenciamento justos, razoáveis e não discriminatórios (*fair, reasonable, and non-discriminatory* ou FRAND, na singla em inglês),<sup>6</sup> outras – como a União Europeia, o

---

Bruxelas, 2017a, p. 1 (“[s]tandards support innovation and growth in Europe, in particular providing for interoperability of digital technologies that are the foundation of the Digital Single Market (DSM). For example, computers, smartphones or tablets connect to the internet or other devices via standardised technologies such as long-term evolution (LTE), WiFi, or Bluetooth, all of which are protected by SEPs. Without the widespread use of such standardised technologies, such interconnectivity would not be possible”).

- 4 Conferir: WIPO. Standard Essential Patents. WIPO, Genbra, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/sep>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025 (definindo SEP como “a patent that protects an invention essential to the implementation of a particular technology standard”); e BRACHTENDORF, Lorenz; GAESSLER, Fabian; HARHOFF, Dietmar. Truly Standard-Essential Patents? A Semantics-Based Analysis. *Journal of Economics & Management Strategy*, Hoboken, v. 32, n. 1, p. 132-157, 2023, p. 132 (“[s]tandard-essential patents (SEPs) protect inventions that are part of technical standards. By definition, any firm implementing the standard requires a license for these SEPs to avoid infringement”).
- 5 Conferir: NIKOLIC, Igor. Global Standard Essential Patent Litigation: The Anti-Suit and Anti-Anti-Suit Injunctions. *George Mason Law Review*, Washington, D.C., v. 30, n. 2, p. 427-361, 2023, p. 431 (“[i]n case of disagreement over the precise terms of a FRAND license, tensions arise between a commercial dispute that is global and patent rights that are national. Both parties have at their disposal several offensive actions before national courts if negotiations break down to advance their commercial licensing objectives. The SEP owner may sue on its national SEPs and request a court to issue an injunction in that jurisdiction or grant damages for the infringement of national SEPs. SEP litigation, for this reason, often occurs in multiple jurisdictions in Europe, North America, and Asia”).
- 6 Tribunais dessas jurisdições emitiram precedentes relevantes reconhecendo que têm competência para estabelecer condições FRAND com alcance mundial.

Brasil e a Colômbia<sup>7</sup> – desempenham papéis complementares, por exemplo, assegurando a efetividade da proteção patentária e desestimulando infrações. Esse cenário global fragmentado cria tanto oportunidades quanto desafios: se por um lado oferece múltiplas vias para o *enforcement* de SEPs, por outro levanta preocupações quanto à segurança jurídica, consistência e previsibilidade.

O Brasil, como país que busca uma inserção mais profunda nas cadeias globais de valor e o fortalecimento de sua base tecnológica, tem interesse estratégico crescente em SEPs.<sup>8</sup> Essas patentes são particularmente relevantes para os objetivos de desenvolvimento do país, pois muitas vezes dizem respeito a inovações incorporadas em *standards* globais. A crescente importância das SEPs destaca a necessidade de avaliar se o arcabouço jurídico e institucional brasileiro está preparado para responder de forma eficaz às demandas simultâneas da integração tecnológica global e do desenvolvimento nacional. Nos últimos anos, os litígios envolvendo SEPs no Brasil vêm ganhando relevância, especialmente à medida que o país expande sua infraestrutura digital.<sup>9</sup> Apesar dessa importância crescente, ainda é escassa a produção de pesquisas empíricas que avaliem como o sistema institucional brasileiro lida com disputas relacionadas a SEPs.

Este relatório busca preencher essa lacuna ao oferecer uma análise empírica do cenário de litígios envolvendo SEPs no Brasil. Inicia-se com uma exposição das bases econômicas e jurídicas do licenciamento de SEPs e do compromisso FRAND, destacando as tensões entre os incentivos à inovação e o acesso ao mercado. A segunda seção traça um panorama das práticas internacionais no licenciamento de SEPs sob termos FRAND, com foco em temas como medidas liminares, licenciamento de portfólios globais, não discriminação e determinações

---

7 Conferir: CONTRERAS, David. The Role of Colombia in SEP Global Litigation Campaigns. Could Colombia Provide an Optimistic Scenario for SEP Holders Against Unwilling Licensees or ‘Efficient Infringers’? *The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property*, Concord, v. 65, p. 23-47, 2024, p. 40-41 (“Colombia [...] has become a crucial jurisdiction for SEP protection in global litigation campaigns. [...] This support helps SEP holders balance their negotiation position when facing unwilling licensees and efficient infringers”).

8 A Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (Resolução GIPI/MDIC nº 13/2025) identifica isso como uma de suas ações prioritárias, elencando como objetivo “[p]romover diálogo, estudo e disseminação de boas práticas quanto às adoções de soluções e condições de licença relativas às patentes essenciais por meio de termos FRAND (fair, reasonable and non discriminatory), propondo condições que sejam justas, razoáveis e não discriminatórias, respectivamente, com o objetivo de aperfeiçoamento na matéria, identificação de dificuldades, opções para resolução de conflitos e outras ações pertinentes”.

9 Conferir, exemplificativamente: CNI. *5G e Patentes Essenciais: o Papel da Propriedade Intelectual no Avanço da Digitalização*. Brasília, 2021; e BRASIL. MDIC. *Relatório Final: Grupo Técnico para Avaliação do Arcabouço Normativo da Propriedade Intelectual*. Brasília, 2023.

judiciais *anti-suit*. A terceira seção conduz uma análise comparada dos marcos processuais que regem as negociações FRAND em jurisdições centrais, como União Europeia, Japão e EUA, oferecendo contexto para a experiência brasileira. A quarta seção discute o uso de mecanismos de resolução alternativa de disputas (*alternative dispute resolution* ou ADR, na sigla em inglês) em conflitos envolvendo SEPs. A quinta seção examina o *framework* da PI no Brasil, reconstruindo seu desenvolvimento histórico e institucional e avaliando os instrumentos disponíveis para abordar litígios envolvendo SEPs. Apresenta-se, também, um estudo empírico dos litígios brasileiros envolvendo SEPs, identificando padrões de *enforcement*, dinâmicas processuais e estratégias dos diferentes agentes. Por fim, o relatório conclui com reflexões e recomendações de política pública voltadas a aprimorar a coerência, a transparência e a efetividade do licenciamento e dos litígios envolvendo SEPs no Brasil.

## I. A INTERAÇÃO ENTRE STANDARDS E PATENTES: CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Um *standard* é um conjunto de regras ou especificações que estabelece requisitos uniformes para assegurar a compatibilidade entre produtos dentro de uma determinada tecnologia.<sup>10</sup> *Standards* podem surgir tanto da ampla adoção de mercado (*standards* de fato) quanto da aprovação formal por uma entidade oficial (*standards* jurídicos).<sup>11</sup> As organizações de desenvolvimento de *standards* (*standard-development organizations* ou SDOs, na sigla em inglês), também conhecidas como organizações de definição de *standards* (*standard-setting organizations* ou SSOs, na sigla em inglês), são geralmente responsáveis pelo desenvolvimento dos *standards* jurídicos. Trata-se de entidades inclusivas que reúnem *stakeholders* – como empresas, engenheiros, instituições acadêmicas, organizações sem fins lucrativos e órgãos públicos – para avaliar tecnologias concorrentes e selecionar aquelas que serão incorporadas

---

10 Conferir: FARRELL; SALONER, *op. cit.*, 1985, p. 70 (“[m]any goods are ‘compatible’ or ‘standardized’ in the sense that different manufacturers provide more interchangeability than is logically necessary”); e Gregory Tasse, *Standardization in Technology-based Markets*, 29 Res. Policy 587, 588 (2000) (“[a] standard can be defined generally as a construct that results from reasoned, collective choice and enables agreement on solutions of recurrent problems. [...] More functionally, an *industry standard* is a set of specifications to which all elements of products, processes, formats, or procedures under its jurisdiction must conform”). Conferir também: NARAYANAN, V. K.; CHEN, Tianxu Chen. Research on Technology Standards: Accomplishment and Challenges. *Research Policy*, Amsterdã, v. 41, n. 8, p. 1375-1406, 2012.

11 Conferir: UNIÃO EUROPEIA. JRC. *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms: Research Analysis of a Controversial Concept*. Bruxelas, 2015, p. 9 (“[s]ome ICT specifications become de facto standards simply by widespread use and broad market acceptance of a given proprietary technology. However, many interoperability standards are “formal” standards that have been agreed on collaboratively by all stakeholders in the industry”).

ao *standard*.<sup>12</sup> As SDOs desempenham um papel central no ecossistema de padronização, ao oferecerem uma plataforma para avaliação técnica das tecnologias e assegurarem que as tecnologias patenteadas incluídas no *standard* estejam sujeitas a compromissos FRAND, permitindo a ampla adoção dos *standards* finalizados. Além disso, as SDOs estabelecem regras internas e políticas de direitos de PI que definem o marco de licenciamento entre titulares de SEPs e implementadores, estruturando as negociações quando tecnologias patenteadas são incorporadas a um *standard*.<sup>13</sup> Entre as principais SDOs no setor de TIC estão o European Telecommunications Standards Institute (ETSI), o Internet Engineering Task Force (IETF) e o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Inventores em diversas jurisdições costumam depositar patentes para proteger tecnologias que pretendem incluir em um padrão.<sup>14</sup> Quando um *player* acredita que sua patente cobre uma tecnologia com potencial de ser adotada no *standard*, ele deve declarar a potencial essencialidade dessa patente à SDO competente. Embora as SDOs geralmente não verifiquem essas declarações, algumas mantêm bancos de dados públicos listando as patentes que os membros afirmam ser possivelmente essenciais.<sup>15</sup> Se a tecnologia declarada for, de fato, incorporada ao *standard*, a patente torna-se uma SEP, abrangendo tecnologias que os implementadores precisam para desenvolver produtos compatíveis e, portanto, sendo necessário obter uma licença para evitar sua violação. Essas licenças geralmente estabelecem os valores de royalties e outros termos – como escopo geográfico e duração –, e as negociações normalmente se iniciam após a finalização do *standard* e sua implementação em produtos comerciais.

Após a conclusão do processo de padronização e o desenvolvimento de produtos compatíveis, os implementadores podem se ver presos a um efeito *lock-in*, uma vez que já incorreram

---

12 Conferir: UNIÃO EUROPEIA. JRC. *Making the Rules: The Governance of Standard Development Organizations and their Policies on Intellectual Property Rights*. Brasília, 2019, p. 22 (“we considered an SDO to be an open organization developing technical standards. We thus excluded consortia or alliances consisting of a fixed set of member organizations that are not open to the participation of other interested stakeholders. We furthermore did not include in our sample any of the large number of organizations that participate in standard development in an ancillary role, without developing their own standards and specifications”).

13 Conferir: *Ibidem*.

14 Conferir: ENCAOUA, David; GUELLEC, Dominique; MARTÍNEZ, Catalina. Patent Systems for Encouraging Innovation: Lessons From Economic Analysis. *Research Policy*, Amsterdã, v. 35, n. 9, p. 1423-1440, 2006 (discutindo como as patentes podem não ser o instrumento mais eficaz para permitir que inventores recuperem investimentos em P&D quando a imitação é dispendiosa e as vantagens do pioneirismo são significativas).

15 Conferir, exemplificativamente: ETSI. ETSI IPR Online Database. *ETSI*, Sophia Antipolis, [s.d.]. Disponível em: <<https://ipr.etsi.org/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

em custos irrecuperáveis e enfrentariam altos custos de substituição caso buscassem tecnologias alternativas.<sup>16</sup> Os implementadores alegam que essa situação permite que os titulares de SEPs obtenham uma posição de barganha mais forte e, potencialmente, os pressionem a pagar royalties excessivos – valores que provavelmente não seriam exigíveis antes da adoção do *standard* e das patentes correspondentes: trata-se do chamado **“problema do hold-up”**.<sup>17</sup> A perspectiva de medidas liminares que excluam os implementadores do mercado caso não aceitem termos onerosos de licenciamento agravaria esse cenário.<sup>18</sup>

Ao mesmo tempo, como os implementadores podem, na prática, utilizar SEPs sem obter uma licença prévia, eles podem adotar **estratégias de infração “eficiente”**,<sup>19</sup> conhecidas como **“hold-up reverso”** ou **“hold-out”**. Nesses casos, os implementadores adiam as negociações, optando por “violar primeiro e pagar depois”, o que lhes permite subvalorizar as SEPs.<sup>20</sup> Essa dinâmica torna-se particularmente atrativa para o implementador quando ele vislumbra a

- 
- 16 Conferir: UNIÃO EUROPEIA. JRC. *Licensing Terms of Standard Essential Patents: A Comprehensive Analysis of Cases*. Bruxelas, 2017b, p. 25 (“[i]n this particular case, ex post market power stems from the combination of various factors. On the one hand, the essentiality of patents irrevocably ties them to the standard, and therefore obliges any implementer to take a license. On the other hand, implementers are already locked into the standard when FRAND negotiations begin: they have sunk investments (e.g., in R&D and/or manufacturing equipment) in standard related equipment/knowledge before licensing-in the SEPs, and they cannot realistically envisage the development of an alternative standard at this stage”).
- 17 Conferir: LAYNE-FARRAR, Anne. Patent Holdup and Royalty Stacking Theory and Evidence: Where Do We Stand After 15 Years of History? *OECD Directorate for Fin. & Enter. Affs., Competition Comm.*, Paris n. DAF/COMP/WD(2014)84, 2014, p. 2 (“[t]he basic concept is the exploitation of “lock-in” to charge a price higher than the value of the good conveyed; a price that also captures at least some of the buyer’s costs of moving to an alternative. Holdup requires two conditions. First, investments must be asset specific and thus difficult to shift to other opportunities once made. Second, the party that has contracted to buy the goods must take advantage of the opportunity for holdup by exploiting the seller’s switching costs. In short, both opportunity and action must be established”).
- 18 Conferir: RATLIFF, James; RUBINFELD, Daniel L. Rubinfeld. The Use and Threat of Injunctions in the RAND Context. *Journal of Competition Law & Economics*, Oxford, v. 9, n. 1, p. 1-22, 2013.
- 19 Conferir: OSENGA, Kristen. Efficient Infringement in the SEP Space. In: BARNETT, Jonathan M.; O’CONNOR, Sean M. (Orgs.). *5G and Beyond: Intellectual Property and Competition Policy in the Internet of Things*. Cambridge: Cambridge University, 2023, p. 112 (“[e]fficient infringement is the idea that, if an injunction is unlikely to issue in the future, it may be more rational for a party to ‘infringe now, pay later.’ Because the worst expected outcome for the infringer will be to pay damages for past infringement and an ongoing royalty for any future infringement, the infringer is no worse off than it would have been had it negotiated a license before commencing infringement”).
- 20 Conferir: UNIÃO EUROPEIA, *op. cit.*, 2015, p. 15 (“[a] more recent counter argument put forward by SEP owners is that FRAND commitments in fact deprive licensors of the market power that patents usually confer. SEP holders are bound by their commitment to concede a licence and therefore they cannot easily threaten to refuse a licence. Against this background, the worst possible outcome for an infringer is to be sued and obligated by a court to pay the same FRAND rate that would have been charged for licensing in the first place. The licensor, however, will miss the timely availability of royalties. Knowing this, some implementers may commit ‘hold out’ or ‘reverse hold-up’, not only by using essential technology without a license but also by deliberately choosing not to seek a licence. If this happens, patent

possibilidade de evitar o pagamento ao sair do mercado e sabe que, no máximo, enfrentará uma ordem judicial para indenizar os danos efetivos causados e aceitar retroativamente uma licença em termos FRAND. Embora essa abordagem proteja os implementadores contra grandes perdas, ela expõe os titulares de SEPs a riscos sérios – como atrasos na recuperação de investimentos em P&D ou a imposição de termos de licenciamento subavaliados –, além de ampliar o risco de invalidação de parte de seus direitos de PI.<sup>21</sup> Esse risco é agravado pelo fato de que os titulares de SEPs já realizaram investimentos significativos não apenas no desenvolvimento da tecnologia patenteada, mas também no processo de padronização, tornando-os vulneráveis a comportamentos oportunistas por parte dos implementadores.

Para proteger os interesses tanto de agentes de inovação quanto de implementadores e preservar a integridade do processo de definição de *standards*, as SDOs normalmente exigem que os titulares de SEPs **se comprometam voluntariamente a oferecer licenças em condições FRAND**.<sup>22</sup> Embora comentários e tribunais ainda debatam a natureza jurídica exata desse compromisso,<sup>23</sup> prevalece o entendimento de que ele constitui uma obrigação contratual. Segundo essa visão, forma-se um contrato entre os titulares de SEPs e a SDO, do qual os implementadores são terceiros beneficiários.<sup>24</sup> Assim, os implementadores podem exigir judicialmente o cumprimento do compromisso FRAND e solicitar a definição judicial dos termos aplicáveis de licenciamento.

Dessa forma, o compromisso FRAND cumpre diferentes funções. Primeiro, estimula os agentes de inovação a contribuírem com tecnologias de ponta para o *standard*, elevando sua qualidade e incentivando a adoção generalizada. Segundo, assegura que os implementadores possam acessar e utilizar essas tecnologias, promovendo a ampla implementação do *standard*. Terceiro, garante que os titulares de SEPs recebam uma compensação justa por sua

---

'hold out' can induce royalty losses for SEP holders, and significantly reduce their incentives to invest in the development of standards. Typically, hold-out practices are combined with the challenge of validity and essentiality of SEPs in front of a court").

- 21 Conferir: EPSTEIN, Richard A.; NOROOZI, Kayvan B. Why Incentives for "Patent Holdout" Threaten to Dismantle FRAND. *Berkeley Technology Law Journal*, Berkeley, v. 32, n. 4, p. 1381-1432, 2017.
- 22 Conferir: COLANGELO, Giuseppe. Standard-Essential Patent. *Concurrences*, [s.d.] ("firms taking part in a standardization initiative must disclose the existence of any patent that might be considered essential to the developing standard (SEP), and agree to license their SEPs on fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) terms"). Disponível em: <<https://www.concurrences.com/en/dictionary/standard-essential-patent-sep>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.
- 23 O compromisso FRAND pode ser caracterizado como uma obrigação de negociar, uma promessa, uma oferta ou até mesmo um contrato. Para a diversidade institucional em torno dessa caracterização, conferir a Seção II abaixo.
- 24 Conferir: FERRO, Frodo. The Nature of FRAND Commitments Under French Contract and Property Law. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Oxford, v. 13, n. 12, p. 980-988, 2018.

inovação e contribuições. Como esse compromisso se aplica a uma variedade de tecnologias, titulares de patentes e implementadores, as SDOs não definem o que constitui FRAND em cada negociação específica. A definição de regras universais seria impraticável ou excessivamente custosa, dada a necessidade de considerar circunstâncias e contingências altamente diversas – trata-se do que a literatura econômica chama de “contrato incompleto”.<sup>25</sup> Em vez disso, cabe aos titulares de SEPs e implementadores definir os termos FRAND caso a caso, idealmente por meio de negociações de boa-fé.<sup>26</sup> A maioria dos comentários e tribunais reconhece que **essas partes estão em melhor posição para alcançar um entendimento mútuo quanto aos termos apropriados de licenciamento** em cada situação concreta.<sup>27</sup>

## II. O LICENCIAMENTO DE SEPS SOB TERMOS FRAND NA PRÁTICA: COMPARATIVO INTERNACIONAL

O que configura uma condição FRAND em um caso específico depende de diversos fatores, incluindo a dinâmica de mercado, as contribuições dos titulares de SEPs e os preços dos produtos finais dos implementadores. Em princípio, ela deve resultar de negociações bilaterais de boa-fé entre titulares de SEPs e implementadores. No entanto, alcançar um equilíbrio entre os interesses das diferentes partes envolvidas é, na prática, complexo e tem gerado controvérsias relevantes. As negociações de licenciamento de SEPs sob condições FRAND podem fracassar por vários motivos, sendo necessário, nesse caso, recorrer a um terceiro independente para resolver a disputa. Nessas situações, terceiros – geralmente tribunais nacionais ou mecanismos de ADR, como mediação e arbitragem – passam a adjudicar os termos FRAND, em vez de negociá-los.

---

25 Conferir, exemplificativamente: HART, Oliver; MOORE, John. Property Rights and the Nature of the Firm. *Journal of Political Economy*, Chicago, v. 98, n. 6, p. 1119-1158, 1990; e HART, Oliver. *Firms, Contracts, and Financial Structure*. Oxford: Oxford University, 1995.

26 Conferir: UNIÃO EUROPEIA, *op. cit.*, 2017b, p. 33 (“[t]hese inherent ambiguities of a FRAND commitment underpin its nature as an ‘incomplete’ contract. From an economic perspective, incomplete contracts do not signal inefficiency. They are rather a predictable and efficient result given the costs associated with identifying all contingencies that might arise during the life of the contractual relationship. From a legal point of view, however, the incompleteness of FRAND contracts explains the desirability of different legal frameworks and policies to govern ex post opportunism in the field of SEP licensing”).

27 Conferir: UNIÃO EUROPEIA, *op. cit.*, 2017a, p. 6 (“[t]he Commission considers that the parties are best placed to arrive at a common understanding of what are fair licensing conditions and fair rates, through good faith negotiations”).

Conseqüentemente, tribunais ao redor do mundo têm desempenhado um papel central na resolução de disputas envolvendo licenciamento de SEPs sob condições FRAND, atribuindo um conteúdo substancial ao compromisso FRAND – que é, por sua natureza, vago e incompleto – com base nos fatos de cada caso. Tópicos-chave que ajudam a esclarecer o compromisso FRAND nessas situações, incluem: (i) o uso de medidas liminares por titulares de SEPs, (ii) a admissibilidade de licenças de portfólios globais de SEPs, e (iii) a obrigação de não discriminação. Ademais, considerando que as disputas envolvendo SEPs se situam na interseção entre o caráter transnacional de *standards* e a natureza territorial dos direitos de PI, os tribunais têm frequentemente se debruçado sobre a possibilidade de concessão de medidas liminares *anti-suit* e *anti-anti-suit*. Tais medidas visam impedir que as partes iniciem ou deem continuidade a litígios paralelos em outras jurisdições, ou que obstruam o andamento do processo principal, ajudando a preservar a autoridade do tribunal competente, proteger a integridade da disputa e evitar resultados fragmentados ou contraditórios em escala global. Embora essas medidas não determinem diretamente os termos FRAND, elas são altamente relevantes no contexto de disputas FRAND, tornando importante também examinar (iv) a disponibilidade e o uso estratégico dessas medidas em litígios envolvendo SEPs.

Assim, esta seção compara o licenciamento de SEPs sob condições FRAND em jurisdições-chave, examinando como tribunais e autoridades concorrenciais têm interpretado e aplicado o compromisso FRAND na prática. A análise está organizada em torno de quatro temas críticos que moldam o cenário global de licenciamento de SEPs: (i) as condições sob as quais os titulares de SEPs podem pleitear medidas liminares, (ii) a admissibilidade e os contornos do licenciamento de portfólios globais, (iii) o escopo e a aplicação da obrigação de não discriminação dentro dos compromissos FRAND, e (iv) a disponibilidade e o uso estratégico de medidas liminares *anti-suit* e *anti-anti-suit* em disputas transfronteiriças. Cada subseção analisa casos emblemáticos e desenvolvimentos regulatórios na Europa, nos EUA e no Brasil, oferecendo uma perspectiva comparativa sobre como as autoridades têm abordado esses temas para esclarecer o significado prático das obrigações FRAND e os marcos procedimentais que orientam as negociações de licenciamento de SEPs.

## A. Uso de Medidas Liminares por Titulares de SEPs

O uso de medidas liminares por titulares de SEPs é uma das questões mais controversas no licenciamento de SEPs sob termos FRAND, dada sua importância central no equilíbrio entre a prevenção de estratégias de *hold-up* e *hold-out*. De um lado, os implementadores frequentemente argumentam que os titulares de SEPs podem se valer da ameaça de medidas liminares

– e da conseqüente possibilidade de exclusão de produtos do mercado – para pressioná-los a aceitar condições de licenciamento não condizentes com os compromissos FRAND. Nessa perspectiva, devido à natureza peculiar das SEPs, os tribunais não deveriam conceder medidas liminares ou deveriam limitá-las a circunstâncias estritamente definidas. De outro lado, os titulares de SEPs sustentam que essas medidas são instrumentos essenciais para prevenir o *hold-out*, assegurando que os implementadores tenham um incentivo real para negociar licenças em termos FRAND. Sem a possibilidade de tutela liminar, argumentam os titulares, os implementadores teriam todo o incentivo para continuar utilizando as SEPs sem pagar royalties, prolongando as negociações e a litigância para postergar os pagamentos, e, ao final, quitando apenas os valores fixados como razoáveis depois de anos de litígio.<sup>28</sup>

Nos últimos anos, tribunais e autoridades administrativas ao redor do mundo – inclusive no Brasil – têm examinado se o uso de medidas liminares por titulares de SEPs é compatível com os compromissos FRAND. Após duas décadas de debate, tanto a literatura acadêmica quanto a prática jurídica reconhecem, em grande medida, que o pedido de medida liminar não é, por si só, incompatível com as obrigações FRAND, desde que seja feito em circunstâncias específicas. No mínimo, quando o implementador não participa de negociações de boa-fé e adota táticas protelatórias para evitar a assinatura de uma licença (*unwilling licensee*), a medida liminar permanece como um remédio legítimo contra a infração de patentes. Contudo, quando o titular de SEP busca medidas liminares contra implementadores que estão negociando de boa-fé (*willing licensees*), tais ações podem colidir com os compromissos FRAND e, em certos casos, configurar abuso de posição dominante à luz do direito concorrencial.

Embora haja consenso amplo entre as principais jurisdições de que titulares de SEPs podem pleitear tutela liminar em condições definidas, os diferentes sistemas jurídicos estabeleceram critérios variados para avaliar se o uso dessa medida é, de fato, compatível com os compromissos FRAND. Para além das diferenças entre os regimes nacionais sobre a concessão de medidas liminares no direito de patentes, alguns tribunais passaram a exigir que os titulares de SEPs observem marcos específicos de negociação, sob pena de enfrentarem acusações de abuso de posição dominante. As seções abaixo detalham os casos paradigmáticos em jurisdições-chave para analisar, na prática, esses marcos e critérios.

## 1. Europa

---

28 Conferir: SIDAK, J. Gregory. The Meaning of FRAND, Part II: Injunctions. *Journal of Competition Law & Economics*, Oxford, v. 11, n. 1, p. 201-269, 2015.

No caso *Orange Book* (2009), o Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justiça da Alemanha ou BGH) analisou pela primeira vez se o pedido de medida liminar por um titular de SEP constitui abuso de posição dominante.<sup>29</sup> A Philips detinha uma patente considerada essencial (*de facto*) para a fabricação de CDs graváveis e regraváveis. Diferentemente das SEPs *de jure*, desenvolvidas por meio de processos formais em SSOs, essas patentes não estavam sujeitas a compromisso FRAND. Ainda assim, o caso *Orange Book* (2009) tornou-se precedente central na Alemanha e referência em toda a Europa para o estabelecimento de um marco negocial relativo à concessão de medidas liminares. A Philips processou implementadores que não haviam buscado licenciamento e pleiteou medidas liminares. Um dos implementadores argumentou que a Philips abusava de sua posição dominante ao usar a ameaça de medidas liminares para impor termos abusivos. O BGH decidiu que o pedido de medida liminar pode configurar abuso de posição dominante quando uma empresa dominante, ao recusar um acordo de licença oferecido pelo implementador, discrimina ou obstrui de forma injustificada o acesso desse implementador ao mercado.<sup>30</sup> O tribunal restringiu o escopo do abuso ao esclarecer que o titular de SEP só viola sua posição dominante se o implementador fizer uma oferta incondicional de licença vinculante que o titular não possa recusar sem infringir proibições de discriminação ou obstrução, e se o implementador cumprir com as obrigações decorrentes dessa licença ao usar a patente.<sup>31</sup> O BGH também especificou que, se o implementador considerar a remuneração abusiva ou se o titular se recusar a estipulá-la, basta uma oferta propondo que o próprio titular fixe uma remuneração equitativa.<sup>32</sup> Essa remuneração será considerada não equitativa apenas se violar limites concorrenciais ou impor obstáculos injustos ao licenciado.<sup>33</sup> Importante destacar que o BGH considerou insuficiente, para afastar a medida liminar, uma oferta de licença condicional – como aquelas condicionadas à constatação judicial de infração.<sup>34</sup>

---

29 Conferir: Bundesgerichtshof [BGH] 6 de mai. de 2009, 180 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen [BGHZ] 312.

30 Conferir: *Ibidem*, p. 11.

31 Conferir: *Ibidem*, p. 1.

32 Conferir: *Ibidem*, p. 1.

33 Conferir: *Ibidem*, p. 17.

34 Conferir: *Ibidem*, p. 13.

O caso *Motorola–Enforcement of GPRS Standard Essential Patents (2014)* também moldou a abordagem da União Europeia em relação a medidas liminares ligadas a SEPs.<sup>35</sup> A Motorola, titular de SEPs de redes 2G (GPRS), buscou uma medida liminar na Alemanha contra produtos da Apple, como iPhone e iPad. Durante a disputa, a Apple apresentou seis propostas para licenciar as patentes, incluindo uma nos moldes do caso *Orange Book (2009)*, permitindo que a Motorola estipulasse os royalties sujeitos a revisão judicial posterior. A Motorola rejeitou essas ofertas e pressionou a Apple a aceitar termos onerosos, como a cláusula que a impedia de questionar a essencialidade das patentes. A Comissão Europeia reconheceu que o pedido de medida liminar é, em regra, um direito legítimo do titular da patente, inclusive no caso de SEPs. No entanto, a situação muda quando o titular se comprometeu, durante o processo de padronização, a licenciar a tecnologia sob termos FRAND.<sup>36</sup> Diante das “*circunstâncias excepcionais*”<sup>37</sup> do caso, a Comissão concluiu que a conduta da Motorola configurava abuso de posição dominante, especialmente porque a Apple havia demonstrado disposição para negociar sob condições FRAND, eliminando qualquer justificativa para o uso da medida liminar como forma de obter remuneração justa.<sup>38</sup> A Comissão identificou efeitos anticompetitivos, como cláusulas contratuais coercitivas, desestímulo à inovação e impactos negativos mais amplos sobre o ambiente de padronização.

A Comissão Europeia também analisou o caso *Samsung–Enforcement of UMTS Standard Essential Patents (2014)*.<sup>39</sup> A controvérsia surgiu quando a Apple notificou a Samsung sobre supostas infrações de SEPs em determinados produtos da linha Galaxy e iniciou ações judiciais por violação de patentes não essenciais. Em resposta, apenas seis dias depois, a Samsung ajuizou ações em várias jurisdições da União Europeia (França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Reino Unido), buscando medidas liminares com base em SEPs de redes 3G (UMTS). A Comissão Europeia instaurou processo para avaliar se o pedido de medidas liminares por parte da Samsung configurava abuso de posição dominante. Como resposta, a Samsung apresentou Compromissos para sanar as preocupações da Comissão, que foram aprovados no mesmo dia da decisão no caso *Apple v. Motorola (2014)*. A Comissão reafirmou que, embora titulares de SEPs geralmente tenham direito a pedir medidas liminares, esse direito não se

---

35 Conferir: Case AT.39985–Motorola–Enforcement of GPRS Standard Essential Patents, Comm’n Decision, 2014 O.J. (C 344) 6.

36 Conferir: *Ibidem*, ¶ 492.

37 Conferir: *Ibidem*, ¶ 280.

38 Conferir: *Ibidem*, ¶ 495.

39 Conferir: Case AT.39939–Samsung–Enforcement of UMTS Standard Essential Patents, Comm’n Decision, 2014 O.J. (C 350) 8.

estende aos casos em que o implementador demonstra disposição em firmar um contrato de licença sob termos FRAND. Nos Compromissos firmados, a Samsung comprometeu-se a não pleitear medidas liminares contra qualquer potencial licenciado que, dentro de 30 dias após o recebimento de convite para negociar, concordasse e cumprisse um marco negocial para definição dos termos FRAND. Esse marco previa um período de negociação de até 12 meses, seguido de definição dos termos por terceiros, caso as partes não chegassem a um acordo nem estabelecessem outro mecanismo de resolução dentro do prazo.

Outro caso emblemático dos precedentes concorrenciais da União Europeia sobre medidas liminares baseadas em SEPs é o caso *Huawei v. ZTE (2015)*, originado na Alemanha.<sup>40</sup> Nesse processo, a Huawei ajuizou ação perante o Tribunal Regional de Düsseldorf contra a ZTE, alegando infração de SEPs de redes 4G e buscando medida liminar. O tribunal alemão encaminhou questão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) para esclarecer em que condições o pedido de medida liminar por infração de SEPs pode configurar abuso de posição dominante à luz do direito antitruste da União Europeia. O TJUE esclareceu que, embora os titulares de SEPs tenham o direito de buscar medidas liminares na ausência de acordo FRAND, a lei exige que equilibrem a defesa de seus direitos de PI com a preservação da concorrência, especialmente por meio de um processo negocial justo. O tribunal estabeleceu que o titular de SEP não abusa de sua posição dominante se, antes de iniciar o processo judicial, notificar o suposto infrator da infração, identificar a patente relevante, explicar seu uso pelo implementador e, posteriormente, apresentar uma proposta escrita de licença em termos FRAND, detalhando os royalties propostos e o método de cálculo, após o implementador manifestar disposição para negociar.<sup>41</sup> Caso o implementador discorde da proposta, deve apresentar contraproposta em prazo razoável, de acordo com os padrões do setor. Ademais, se já estiver utilizando a SEP, o implementador deve oferecer garantias adequadas – como carta de fiança bancária ou depósito em conta vinculada – que reflitam o uso anterior da tecnologia, preservando a possibilidade de compensação.

O TJUE também enfatizou a importância de ambas as partes negociarem com diligência, incluindo a aceitação de definição dos termos FRAND por terceiros quando necessário.<sup>42</sup> Esse processo negocial estruturado – conhecido como a “coreografia Huawei” – passou a servir como referência clara na União Europeia para avaliar quando o pedido de medidas

---

40 Conferir: Case C-170/13, *Huawei Techs. Co. Ltd v. ZTE Corp. & ZTE Deutschland GmbH*, ECLI:EU:C:2015:477 (6 de jul. de 2015).

41 Conferir: *Ibidem*, ¶ 71.

42 Conferir: *Ibidem*, ¶ 67.

liminares baseado em SEPs é compatível com o direito da concorrência, ao mesmo tempo em que assegura a proteção dos direitos de PI. A tabela abaixo apresenta os passos sequenciais dessa “coreografia Huawei”:

**Tabela 1. A “Coreografia Huawei”<sup>43</sup>**

Passo	Detentor da SEP	Implementador
1	Notifica o infrator sobre a infração, identificando a(s) SEP(s) e explicando a violação	
2		Manifesta disposição para celebrar um contrato de licença
3	Manifesta disposição para celebrar o contrato de licença, especificando o valor dos royalties e explicando sua metodologia de cálculo	
4		Responde com diligência, de acordo com as práticas comerciais e de boa-fé (sem táticas protelatórias)
5		Em caso de rejeição da oferta do detentor da SEP, apresenta contraproposta FRAND específica e por escrito
6		Em caso de rejeição da contraproposta, oferece garantias apropriadas

Por fim, outro caso relevante na União Europeia é *Sisvel v. Haier (2020)*.<sup>44</sup> Nesse caso, a Sisvel notificou a Haier sobre a suposta infração de suas SEPs de redes 2G e apresentou uma proposta de licenciamento. A Haier, contudo, apenas respondeu um ano depois, afirmando que “esperava poder iniciar uma negociação formal”, mas sem apresentar qualquer contraproposta concreta.

43 Conferir: ZINGALES, Nicolo. The Legal Framework for SEP Disputes in the EU Post-Huawei: Whither Harmonization? *Yearbook of European Law*, Oxford, v. 36, p. 628–682, 2017, p. 653.

44 Conferir: Bundesgerichtshof [BGH] 24 de nov. de 2020, 225 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen [BGHZ] 49.

Posteriormente, a Sisvel ajuizou ação por violação de patente e pleiteou medida liminar perante o tribunal de Düsseldorf. Em primeira instância, o tribunal entendeu que a Sisvel havia abusado de sua posição dominante ao requerer a medida liminar depois que a Haier indicou disposição para negociar, mesmo que essa resposta tenha sido tardia em relação às práticas de mercado. A Sisvel recorreu, e o caso foi encaminhado ao BGH. O BGH esclareceu que um titular de SEP somente abusa de sua posição dominante ao pleitear medida liminar se: (i) o implementador tiver feito uma oferta incondicional de licença nos moldes do *framework* de *Orange Book* (2009), ou (ii) o titular da SEP tiver deixado de seguir o *framework* negocial estabelecido no caso *Huawei v. ZTE* (2015). No caso concreto, o tribunal entendeu que a declaração vaga da Haier, expressando “esperança” de negociar, não representava uma manifestação genuína de disposição para celebrar um contrato de licença, uma vez que não foi acompanhada de ações objetivas com esse fim. Além disso, a afirmação posterior da Haier de que aceitaria uma licença apenas se o tribunal reconhecesse a validade e a infração das SEPs também não satisfazia o requisito de oferta incondicional previsto no caso *Orange Book* (2009). Assim, o BGH concluiu que a Sisvel tinha o direito de pleitear medida liminar, e que tal conduta não configurava abuso de posição dominante.

## 2. EUA

Um primeiro caso importante nos EUA sobre medidas liminares em violações de patentes – embora não no contexto específico de SEPs – é *eBay Inc. v. MercExchange* (2006).<sup>45</sup> Nesse caso, a MercExchange, titular de patentes relacionadas a tecnologia de leilões *online*, processou a eBay por infração e buscou uma liminar permanente para impedir o uso continuado de sua tecnologia. A Corte Distrital negou a liminar, o Circuito Federal reformou a decisão, e a Suprema Corte dos EUA revisou o caso para esclarecer o parâmetro de análise aplicável às medidas liminares em matéria de patentes. A Suprema Corte decidiu que os pedidos de liminar permanente devem ser analisados segundo princípios tradicionais de equidade, rejeitando qualquer regra categórica que favoreça automaticamente a concessão da medida com base apenas na constatação de infração. Estabeleceu-se um teste em quatro partes, exigindo que o autor da ação demonstre: (i) dano irreparável; (ii) inadequação da indenização pecuniária; (iii) que o equilíbrio dos ônus favorece a medida equitativa; e (iv) que o interesse público não será prejudicado com a concessão da liminar. A decisão ressaltou a necessidade de uma análise flexível, caso a caso, oferecendo ao Judiciário instrumentos para equilibrar as preocupações com *hold-up* e *hold-out* no *enforcement* de patentes. Inobstante, o

---

45 Conferir: *eBay Inc. v. MercExchange*, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

*framework eBay Inc. v. MercExchange (2006)* não se aplica às ordens de exclusão emitidas pela International Trade Commission (ITC) dos EUA, que continua sendo um fórum relevante para disputas envolvendo SEPs nos EUA, especialmente em casos de importação de produtos que implementam patentes estadunidense. A ITC aplica um teste próprio de interesse público previsto em seu estatuto. Um precedente notável nesse contexto envolveu a alegada infração de SEPs da Samsung pela Apple,<sup>46</sup> no qual a ITC chegou a emitir uma ordem de exclusão contra produtos da Apple após considerar os fatores de interesse público.<sup>47</sup> Em uma rara intervenção, o então presidente Barack Obama, por meio do Office of the U.S. Trade Representative, vetou a decisão da ITC, enfatizando que tais medidas só devem ser emitidas quando uma Corte Distrital não puder exercer jurisdição sobre o réu e quando o potencial licenciado recusar-se a pagar royalties FRAND definidos por decisão judicial ou a negociar de boa-fé os termos FRAND.<sup>48</sup>

Um segundo caso relevante nos EUA sobre medidas liminares em contexto de SEPs é *FTC v. Motorola (2013)*.<sup>49</sup> No caso, a U.S. Federal Trade Commission (FTC) apresentou uma queixa contra a Motorola e o Google (então empresa controladora da Motorola), alegando que ambas praticaram condutas comerciais desleais ao buscar medidas liminares com base em SEPs, em violação aos seus compromissos FRAND, tentando assim excluir do mercado um licenciado disposto a negociar por meio da ameaça dessas medidas. O caso foi encerrado por meio acordo, no qual Motorola e Google concordaram em seguir um procedimento estruturado para celebrar contratos FRAND: (i) engajar-se em negociações de boa-fé por pelo menos seis meses, (ii) se as negociações fracassarem, apresentar uma proposta formal de licença, e (iii) permitir que o implementador aceite a proposta ou aponte quais termos violam os compromissos FRAND,<sup>50</sup>

---

46 Conferir: *Certain Mobile Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, and Tablet Computers*, Inv. No. 337-TA-794, USITC, Final Determination (4 de jun. de 2013).

47 Especificamente, a análise deve considerar a saúde e o bem-estar públicos, as condições de concorrência na economia dos EUA, a produção de artigos similares ou diretamente concorrentes nos EUA e os interesses dos consumidores norte-americanos – 19 U.S.C. §§ 1337(d)(1) (determinações de exclusão) e 1337(f) (determinações de cessação e desistência).

48 Conferir: FROMAN, Michael B. G. Letter from Michael B. G. Froman, U.S. Trade Representative, to Irving A. Williamson, Chairman. *U.S. International Trade Commission*, Washington, D.C., 3 de ago. de 2013. Disponível em: <[https://www.ustr.gov/sites/default/files/O8032013%20Letter\\_1.PDF](https://www.ustr.gov/sites/default/files/O8032013%20Letter_1.PDF)>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

49 Conferir: *In re Motorola Mobility LLC & Google Inc.*, FTC File No. 1210120, Docket No. C-4410 (24 de jul. de 2013) (consent order).

50 Conferir: *Ibidem*, p. 6 (“[r]equest for a FRAND Determination’ means a request filed in any United States District Court of competent jurisdiction that the court determine at least the royalty terms of a global license for use of Respondents’ FRAND Patents Essential to a Standard, to the extent the use of the relevant FRAND Patents is not covered by an existing license”).

podendo solicitar decisão judicial sobre os termos ou submeter a disputa à arbitragem vinculante.<sup>51</sup> Além disso, Motorola e Google comprometeram-se a não buscar medidas liminares sem antes apresentar uma proposta e permitir que o implementador a aceite ou conteste, com antecedência mínima de 60 dias, garantindo uma salvaguarda processual antes de recorrer ao Judiciário. O acordo, contudo, preservou o direito do detentor do SEP de buscar medidas liminares em situações específicas, como quando o implementador recusa expressamente o licenciamento sob quaisquer termos, não aceita termos definidos por terceiros, se recusa a submeter a controvérsia à adjudicação, ou não responde à proposta de licença no prazo de 30 dias – alinhando o *enforcement* de SEPs com os compromissos FRAND, mas mantendo o direito à medida liminar em casos de *hold-out* evidente.

Um terceiro caso relevante nos EUA é *Apple v. Motorola (2014)*, que tratou diretamente da concessão de medidas liminares no contexto de SEPs.<sup>52</sup> Neste processo, a Motorola, titular de SEPs de redes móveis e sujeita a compromissos FRAND, iniciou negociações de licenciamento com a Apple, mas as partes não chegaram a um acordo quanto à taxa de royalties. A Apple ajuizou ação contra a Motorola em 2010,<sup>53</sup> e a Motorola apresentou reconvenção

---

51 Conferir: *Ibidem*, p. 2-3 (“[b]inding Arbitration’ means arbitration to establish a License Agreement that follows the procedures in Paragraph IV.B.2. of the Order and complies with the following: 1. The arbitration is administered by a Potential Licensee’s choice of Qualified Arbitration Organization, or such other arbitration organization or ad hoc group of arbitrators that Respondents and the Potential Licensee mutually agree upon; however, if the Potential Licensee does not select a Qualified Arbitration Organization within sixty (60) days after the Potential Licensee accepts the offer of Binding Arbitration, Respondent may demand arbitration through its choice of Qualified Arbitration Organization; 2. Respondents and the Potential Licensee agree on the number and manner of selecting the arbitrators; however, if the parties cannot agree within thirty (30) days after selection of the Qualified Arbitration Organization, either party may demand that the number and manner be determined by the process stated in the rules of the selected Qualified Arbitration Organization, or if the applicable rules do not specify a selection method, that there be three arbitrators, with each party selecting one arbitrator and those arbitrators selecting the third; 3. Respondents and the Potential Licensee agree upon the language and location for the arbitration; however, if the parties cannot agree within thirty (30) days after selection of the Qualified Arbitration Organization, either party may demand that these matters be determined pursuant to the rules of the selected Qualified Arbitration Organization; 4. A party to the arbitration may condition its participation on the following: a. The field of use for patents licensed through arbitration is limited to uses covered by the applicable FRAND Commitment(s), and b. The arbitrator may require reasonable security, including an ongoing escrow of funds to be held by a Qualified Escrow Agent, if the arbitrator determines such security is necessary to ensure a party will fulfill the financial terms of an arbitrated License Agreement and the arbitrator sets forth in writing the terms and conditions for the disbursement of such funds and the duties of the escrow agent; and 5. The arbitration is not conditioned on any terms or conditions not explicitly authorized by the Order; PROVIDED THAT, the arbitration may include any terms or conditions that are mutually agreed to by the parties”).

52 Conferir: *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014).

53 Conferir: *Ibidem*, p. 71 (“[b]y committing to license its patents on FRAND terms, Motorola committed to license the ‘898 to anyone willing to pay a FRAND royalty and thus implicitly acknowledged that a royalty is adequate compensation for a license to use that patent. How could it do otherwise? How could it be permitted to enjoin Apple from using an

pleiteando medida liminar. Em grau de apelação, o Circuito Federal esclareceu que a corte distrital havia incorrido em erro ao aplicar uma regra categórica que vedava medidas liminares para SEPs, ressaltando que tais medidas podem ser cabíveis quando o infrator se recusa unilateralmente a pagar royalties FRAND ou adota táticas de atraso injustificadas durante as negociações.<sup>54</sup> Contudo, o Circuito Federal manteve, no caso concreto, a decisão que negava a medida liminar, observando que as negociações entre Apple e Motorola estavam em curso e que não havia evidências de recusa categórica da Apple em celebrar o contrato de licença.<sup>55</sup> A decisão reafirmou que, embora os titulares de SEPs possam pleitear medidas liminares, essas só devem ser concedidas quando o implementador se recusar a licenciar sob condições FRAND, assegurando uma análise caso a caso, conforme os princípios equitativos.

### 3. Brasil

No Brasil, um caso importante sobre a legitimidade de medidas liminares relacionadas a SEPs sob a ótica do direito concorrencial é *TCT Mobile v. Ericsson (2015)*.<sup>56</sup> Em outubro de 2014, a TCT Mobile apresentou uma “Representação” – trata-se do termo técnico, distinto da denúncia ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) contra a Ericsson, alegando que esta, na qualidade de titular de SEPs de redes 2G e 3G, havia ajuizado ações por infração de patente e requerido medidas liminares com o objetivo de pressionar a TCT Mobile a aceitar uma licença em termos não condizentes com os compromissos FRAND. A conduta teria se caracterizado, segundo a denunciante, como *sham litigation*, negociação coercitiva e uso abusivo de direitos de PI, em violação à Lei nº 12.529/2011. Entretanto, em junho de 2015, o CADE arquivou a investigação por ausência de indícios de preocupações concorrenciais. Destacou que, como a Ericsson atuava exclusivamente no mercado à montante de tecnologias para redes móveis e não competia no mercado à jusante de dispositivos móveis, a controvérsia carecia de racionalidade concorrencial e refletia uma disputa privada, sem objetivos de exclusão anticompetitiva. O CADE observou que as atividades da Ericsson estavam focadas em pesquisa e desenvolvimento na área de telecomunicações, e que excluir a TCT Mobile do mercado não lhe traria benefícios concorrenciais ou econômicos – especialmente porque o custo marginal de licenciar uma patente tende a ser próximo de zero, sendo o licenciamento

---

invention that it contends Apple must use if it wants to make a cell phone with UMTS telecommunications capability—without which it would not be a cell phone”).

54 Conferir: *Ibidem*, p. 72.

55 Conferir: *Ibidem*, p. 72-73.

56 Conferir: Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00.

mais vantajoso do que impedir o acesso ao mercado.<sup>57</sup> Adicionalmente, o CADE concluiu que o uso de medidas liminares por parte da Ericsson possuía base jurídica razoável e não configurava *sham litigation*,<sup>58</sup> uma vez que havia evidências de negociações de boa-fé, instauração de arbitragem para determinação de royalties e concessão de licenças em termos FRAND a outros compradores.<sup>59</sup> O CADE alinhou sua posição à jurisprudência internacional emergente, reconhecendo que um titular de SEP não verticalmente integrado pode recorrer a medidas liminares quando negocia de boa-fé e o implementador posterga injustificadamente a assinatura de uma licença em termos FRAND. Tal entendimento reflete a posição da autarquia de que condutas exploratórias em geral não se enquadram no escopo do direito concorrencial, salvo quando o denunciante demonstra efeitos de exclusão.

## B. Licenciamento de SEPs por Meio de Portfólios Globais

O licenciamento de SEPs por meio de portfólios globais é uma prática comum na indústria de tecnologia por diversas razões. Em primeiro lugar, os *standards* geralmente abrangem inúmeras tecnologias patenteadas em múltiplas jurisdições. Em segundo lugar, como os *standards* são concebidos para promover a interoperabilidade, eles conectam, por natureza, usuários que operam em diferentes países. Em terceiro lugar, os titulares de SEPs são, com frequência, empresas multinacionais. E, por fim, os próprios implementadores também costumam ser multinacionais, projetando, fabricando, comercializando e vendendo produtos no mundo todo que incorporam diversas tecnologias patenteadas. Diante desse contexto, titulares de SEPs e implementadores frequentemente preferem negociar licenças para portfólios globais de SEPs, devido a diversas eficiências, incluindo: (i) redução de custos transacionais,

---

57 Conferir: Nota Técnica nº 11/2015/CGAA1/SGA1/SG, Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00, SEI nº 0063215, ¶ 20-22.

58 O CADE aplica quatro testes distintos para avaliar casos de *sham litigation* (litígios de má-fé). Primeiro, o teste PRE tem como alvo ações manifestamente infundadas, seguindo o padrão estabelecido pela Suprema Corte dos EUA no caso *Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Indus., Inc.*, 508 U.S. 49 (1993). Segundo, o teste POSCO aborda ações repetitivas e infundadas que acabam sendo rejeitadas pelos tribunais, com base no caso *USS-POSCO Indus. v. Contra Costa County Bldg. & Constr. Trades Council, AFLCIO*, 31 F.3d 800, 804 (9th Cir. 1994). Diferentemente do teste PRE, o modelo POSCO exige prova de dano concorrencial, como a elevação de custos de rivais por meio de um volume de ações, a maioria das quais posteriormente rejeitadas. Terceiro, o teste de Litigância Fraudulenta ou Falsa Representação foca em ações ajuizadas com intenção enganosa ou fraudulenta, com base em precedentes da Suprema Corte dos EUA, como *California Motor Transp. Co. v. Trucking Unlimited*, 404 U.S. 508 (1972). Quarto, o CADE considera se acordos judiciais são utilizados estrategicamente para prejudicar a concorrência. Conferir: Processo Administrativo nº 08012.006377/2010-25.

59 Conferir: Nota Técnica nº 11/2015/CGAA1/SGA1/SG, Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00, SEI nº 0063215, ¶ 17-9.

ao evitar a necessidade de analisar, valorar e negociar os termos de patentes individuais em cada jurisdição, (ii) diminuição dos custos de monitoramento e enforcement, uma vez que elimina a necessidade de avaliar e gerir riscos de infração para cada patente separadamente em mercados distintos, e (iii) menor incentivo para que os implementadores posterguem negociações, já que não podem forçar os titulares de SEPs a ajuizar ações judiciais em múltiplas jurisdições ao mesmo tempo.<sup>60</sup>

O licenciamento de portfólios globais de SEPs pode ocorrer tanto por meio de negociações bilaterais entre titulares de SEPs e implementadores quanto por meio de determinações vinculantes de terceiros. Embora seja amplamente aceito que uma licença global de portfólio de SEPs está em conformidade com os compromissos FRAND quando resulta de um acordo mútuo ou quando ambas as partes solicitam a um terceiro que defina os termos de licenciamento globais, uma questão mais controversa é se os tribunais deveriam ter autoridade para determinar tais termos de licenciamento globais quando uma das partes contesta a jurisdição do tribunal para impor efeitos extraterritoriais. Esse debate tem ganhado relevância crescente à medida que partes em diferentes jurisdições têm recorrido aos tribunais para decidir se a imposição de licenças globais de portfólio está alinhada com os compromissos FRAND e com os objetivos mais amplos do direito concorrencial. As seções a seguir analisam como Europa, EUA e Brasil têm tratado essa questão por meio de casos paradigmáticos, ilustrando os fundamentos jurídicos e econômicos que sustentam o reconhecimento judicial das práticas de licenciamento global em disputas envolvendo SEPs.

## 1. Europa

O principal caso europeu sobre o licenciamento de SEPs por meio de portfólios globais é *Unwired Planet v. Huawei (2020)*.<sup>61</sup> Em março de 2014, a Unwired Planet processou a Huawei no Reino Unido por violação de seis patentes britânicas, incluindo SEPs. A Unwired Planet buscava uma licença de portfólio global, enquanto a Huawei preferia uma licença por patente, restrita às SEPs britânicas envolvidas no litígio. A controvérsia central era saber se uma licença de portfólio global é compatível com os compromissos FRAND e se os tribunais poderiam definir os termos de uma licença global mesmo quando uma das partes não solicitou tal definição. A High Court do Reino Unido concluiu que, no setor de telecomunicações, “a grande

---

60 Conferir: GABISON, Garry A. Worldwide FRAND Licensing Standard. *American University Business Law Review*, Washington, D.C., v. 8, n. 2, p. 139-170, 2019.

61 Conferir: *Unwired Planet Int'l Ltd v. Huawei Techs. (UK) Co Ltd* [2020] UKSC 37, [2020] 1 WLR 2416 (appeal taken from [2018] EWCA Civ 2344; [2019] EWCA Civ 38) (UK).

maioria das licenças são globais”,<sup>62</sup> uma vez que uma licença global “seria muito mais eficiente”.<sup>63</sup> Essa eficiência não decorre do fato de os titulares de SEPs deterem patentes em todas as jurisdições, mas da inviabilidade prática de negociar e fazer valer SEPs país por país, dada a amplitude dos portfólios globais. O tribunal entendeu que partes razoáveis e dispostas concordariam com uma licença mundial e concluiu que “uma licença global é FRAND”, reconhecendo o direito da Unwired Planet de insistir nesses termos.<sup>64</sup> Em contraste, o tribunal considerou que negociações país por país seriam vistas por titulares e implementadores de SEPs como um “absurdo”<sup>65</sup> devido à sua ineficiência. Assim, a Corte Superior decidiu que tinha competência para fixar os termos FRAND de uma licença global. A Suprema Corte do Reino Unido confirmou essa decisão, enfatizando que um implementador que celebra tal licença com um titular de SEP detentor de portfólio internacional substancial não está apenas adquirindo acesso ao mercado britânico, mas assegurando a capacidade legal de fabricar e comercializar produtos compatíveis globalmente.<sup>66</sup> Decisões subsequentes em várias jurisdições passaram a se basear em *Unwired Planet v. Huawei (2020)*, refletindo um consenso crescente de que o licenciamento global de SEPs é compatível com os compromissos FRAND, especialmente no setor de telecomunicações, onde os *standards* técnicos transcendem fronteiras nacionais.

Outro caso europeu central é *Sisvel v. Haier (2020)*.<sup>67</sup> Nessa decisão, o BGH analisou se a oferta de uma licença global de portfólio de SEPs é compatível com os princípios FRAND segundo o direito antitruste alemão e europeu. O tribunal confirmou que, em consonância com *Unwired Planet v. Huawei (2020)*, a oferta de uma licença de portfólio global por um titular de SEP com posição dominante é, em regra, compatível com as obrigações FRAND, desde que não inclua pagamento por patentes não essenciais nem prejudique implementadores voltados a mercados geográficos limitados. O BGH ressaltou que o titular de SEP, dada sua posição dominante, tem responsabilidade especial de facilitar o licenciamento FRAND para um licenciado disposto, incluindo a obrigação de fundamentar suficientemente sua proposta para que o implementador possa avaliar se os termos propostos configuram abuso de posição dominante. Ao mesmo tempo, o tribunal reconheceu que o licenciamento de portfólios

---

62 Conferir: *Unwired Planet Int'l Ltd v. Huawei Techs. Co. Ltd & Ors* [2017] EWHC 711, ¶ 534 (Pat) (Eng.).

63 Conferir: *Ibidem*, ¶ 544.

64 Conferir: *Ibidem*, ¶ 596.

65 Conferir: *Ibidem*, ¶ 543.

66 Conferir: [2020] UKSC 37, ¶ 86.

67 Conferir: 224 BGHZ 376, ¶ 78.

de SEPs em escala global é eficiente, reflete práticas do setor e pode beneficiar tanto titulares quanto implementadores ao reduzir custos transacionais e evitar negociações fragmentadas e ineficientes. O BGH também observou que, embora os implementadores possam impugnar os termos de licenciamento por serem discriminatórios ou excessivos, a lei não exige que o titular de SEP fragmente as licenças por patente ou por país, se isso comprometer a eficiência do licenciamento de tecnologias necessárias à conformidade com *standards* globais. Assim, o tribunal confirmou que o licenciamento global de portfólios pode ser compatível com os compromissos FRAND, em linha com as realidades do setor de telecomunicações, no qual a interoperabilidade global é essencial.

Um terceiro caso relevante é *InterDigital v. Lenovo (2024)*, no qual a Corte de Apelação do Reino Unido tratou da definição dos termos FRAND para uma licença global de portfólio de SEPs cobrindo os *standards* 3G, 4G e 5G de telecomunicações móveis.<sup>68</sup> A Corte confirmou e refinou o precedente de *Unwired Planet v. Huawei (2020)*, decidindo que os tribunais britânicos podem estabelecer os termos de uma licença FRAND global mesmo sem acordo prévio das partes, refletindo a realidade comercial de que as tecnologias padronizadas são implementadas globalmente e que o licenciamento por portfólio é eficiente do ponto de vista econômico. A análise da Corte sobre a política de PI do ETSI reafirmou que o compromisso FRAND se aplica a toda a família de patentes, em todas as jurisdições,<sup>69</sup> e visa equilibrar os interesses dos titulares de SEP e dos implementadores, prevenindo tanto o *hold-up* quanto o *hold-out*. Destacou-se que a prática comercial no setor, em que as licenças globais são a norma, constitui referência central na avaliação dos termos FRAND. O caso também tratou da consideração de vendas passadas e de pagamentos em parcela única (*lump-sum*) nas determinações FRAND, refletindo a complexidade prática do licenciamento de SEPs em um mercado global. Em síntese, *InterDigital v. Lenovo (2024)* reforça a compatibilidade do licenciamento global de portfólios com os princípios FRAND no Reino Unido, confirmando que a licença global é, em regra, condizente com as práticas do setor e com os objetivos da política de PI do ETSI.

Por fim, em *Optis v. Apple (2022)*, a Corte de Apelação do Reino Unido analisou uma licença global de SEP oferecida pela Optis à Apple.<sup>70</sup> O tribunal observou que “[p]or serem os *standards* de natureza global, e serem implementados por empresas que atuam globalmente,

---

68 Conferir: *InterDigital Tech. Corp. v. Lenovo Grp. Ltd [2024] EWCA Civ 743 (Eng.)*.

69 Conferir: *Ibidem*, ¶ 22 (“[t]he patent family thus extends to patents relating to the same invention applied for and obtained in several jurisdictions. It shows an intention for the arrangement to apply internationally”).

70 Conferir: *Optis Cellular Tech. LLC v. Apple Retail UK Ltd [2022] EWCA Civ 1411 (Eng.)*.

a obrigação de licenciar SEPs em termos FRAND também é de caráter global".<sup>71</sup> Ressaltou ainda que é comum que os titulares de patentes busquem a definição de termos FRAND em escala global para seus portfólios de SEPs.<sup>72</sup> Contudo, o tribunal também reconheceu que, por serem as patentes de natureza territorial, implementadores que desejam adotar estratégias de *hold-out* podem taticamente forçar os titulares de SEP a processá-los em cada jurisdição em que operam – ou em um número significativo delas.<sup>73</sup> Para evitar a ineficiência da litigância fragmentada, os titulares de SEPs têm buscado a definição judicial de licenças de portfólio globais. Em *Optis v. Apple (2022)*, a questão central era saber se o titular de SEP pode obter medida liminar imediata uma vez que o tribunal reconhece a validade, essencialidade e infração da patente, na ausência de compromisso do implementador de aceitar uma licença FRAND nos termos a serem definidos pelo tribunal. A Corte de Apelação confirmou a decisão da Corte Superior ao conceder a medida liminar, afirmando que o titular de SEP tem direito à medida, a menos e até que o implementador aceite celebrar a licença nos termos posteriormente fixados pelo tribunal como FRAND.

Refletindo esses avanços jurisprudenciais, a Comissão Europeia, em sua *2017 Communication on Setting Out the EU Approach to Standard Essential Patents*, destacou que "[p]ara produtos com circulação global, as licenças de SEPs concedidas em escala mundial podem contribuir para uma abordagem mais eficiente e, portanto, ser compatíveis com FRAND".<sup>74</sup> A Comissão acrescentou que "os mesmos princípios de eficiência sustentam a prática do licenciamento por portfólio de SEPs para produtos com circulação global", reconhecendo que uma abordagem país a país pode ser ineficiente e não condizente com as práticas comerciais consagradas no setor.<sup>75</sup> Enfatizou ainda que o licenciamento de portfólios globais pode reduzir custos transacionais, conferir maior segurança jurídica aos implementadores e facilitar a conformidade com *standards* – alinhando as práticas de licenciamento de SEPs às realidades práticas das cadeias globais de valor e à natureza territorial das patentes.

## 2. EUA

O caso de referência para o licenciamento global de SEPs nos EUA é *TCL v. Ericsson (2018)*, decidido oito meses após a decisão da High Court do Reino Unido no caso *Unwired Planet v.*

---

71 Conferir: *Ibidem*, ¶ 6.

72 Conferir: *Ibidem*, ¶ 13.

73 Conferir: *Ibidem*, ¶ 11.

74 Conferir: UNIÃO EUROPEIA, *op. cit.*, 2017, p. 8.

75 Conferir: *Ibidem*, p. 7.

*Huawei (2020)*.<sup>76</sup> Em *TCL v. Ericsson (2018)*, o Tribunal Distrital do Distrito Central da Califórnia reconheceu que o licenciamento de portfólios globais é a prática predominante no setor de telecomunicações. O juiz Selna observou especificamente que tanto a TCL quanto a Ericsson conduziram suas negociações com o entendimento comum de que qualquer licença resultante teria escopo global, refletindo as realidades práticas do licenciamento de SEPs nesse setor. O tribunal não apenas confirmou que o licenciamento global de portfólios é compatível com os compromissos FRAND, como também deu um passo além ao determinar taxas de royalties FRAND específicas aplicáveis mundialmente, alinhando-se à abordagem adotada em *Unwired Planet v. Huawei (2020)*.<sup>77</sup> A decisão enfatizou o princípio da não discriminação do FRAND, examinando se as ofertas feitas pela Ericsson à TCL eram consistentes com licenças concedidas a empresas em situações similares, reforçando assim a adequação do licenciamento global entre diferentes mercados. Embora o Circuito Federal posteriormente tenha anulado a decisão por questões processuais<sup>78</sup> – entendendo que caberia a um júri, e não ao juiz, a definição das taxas FRAND –, a análise detalhada realizada pelo tribunal distrital sobre o licenciamento FRAND global “*pode continuar a influenciar as práticas de licenciamento de SEPs e os desfechos de litígios nos próximos anos*” dentro da indústria de telecomunicações.<sup>79</sup>

### 3. Brasil

No caso *Lenovo v. Ericsson (2025)*, Lenovo e Motorola apresentaram Recurso Voluntário ao Tribunal Administrativo do CADE contra decisão da Superintendência-Geral que havia indeferido pedido de medida preventiva contra a Ericsson.<sup>80</sup> Lenovo e Motorola, ambas fabricantes de dispositivos móveis e detentoras de SEPs (inclusive SEPs relacionadas ao 5G), alegaram que a Ericsson – titular de SEPs que não atua no mercado de dispositivos móveis – havia ajuizado ação pela violação de patente no Brasil pleiteando medida liminar com potencial de excluí-las do mercado. Afirmaram ainda que, embora tenham se disposto a remunerar a Ericsson pelo uso de suas SEPs especificamente no Brasil, a empresa estaria exigindo a celebração de licença global como condição para o licenciamento de suas patentes. Lenovo e Motorola solicitaram

---

76 Conferir: *TCL Commc’n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, Nos. 8:14-cv-00341-JVS-DFMx, 2:15-cv-02370-JVS-DFMx (C.D. Cal. 9 de mar. de 2018) (*amended final judgment and injunction*).

77 Conferir: [2017] EWHC 711.

78 Conferir: *TCL Commc’n Tech. Holdings Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 943 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2019).

79 Conferir: LOVE, Brian J. *TCL v. Ericsson: Top-Down Royalty Calculations and Jury Verdicts in U.S. FRAND Cases*. In: CONTRERAS, Jorge L. (Org.). *Cases in Context: FRAND and Standards-Essential Patents*. 2025, no prelo.

80 Conferir: Recurso Voluntário nº 08700.010219/2024-17. Observamos que a investigação original em que a Superintendência-Geral do CADE negou o pedido de medida preventiva apresentado pela Lenovo e pela Motorola permanece sob sigilo.

que o Tribunal do CADE reformasse a decisão da SG e concedesse medida preventiva, cujos termos permanecem confidenciais. Em resposta, a Ericsson sustentou que o pedido de medida liminar constituía resposta legítima à estratégia prolongada de *hold-out* adotada por Lenovo e Motorola, com o objetivo de adiar as negociações por mais de uma década. Afirmou também ter cumprido os requisitos do caso *Huawei v. ZTE (2015)*, ao notificar a suposta infração, oferecer licença e tentar ativamente concluir um acordo – enquanto a Lenovo teria se recusado a responder às propostas, assinar acordos de confidencialidade ou aceitar arbitragem. A Ericsson também alegou ter direito de exigir licença com escopo mundial. Durante a instrução, o CADE realizou teste de mercado que confirmou que o licenciamento global de SEPs é prática usual no setor, e a Huawei apresentou manifestação defendendo que o licenciamento global entre titulares e implementadores multinacionais de SEPs promove eficiência econômica determinou a conversão do Procedimento Preparatório em Inquérito Administrativo, com o respectivo prosseguimento da investigação pela Superintendência-Geral. O caso permanece em tramitação no CADE. O caso permanece em tramitação no CADE.

### C. Obrigação de Não Discriminação

Tradicionalmente, os debates sobre licenciamento FRAND têm se concentrado nos requisitos de “justiça” e “razoabilidade” (“*fair*” e “*reasonable*” ou FR, na sigla em inglês), enquanto a obrigação de “não discriminação” (“*non-discrimination*” ou ND, na sigla em inglês) recebeu atenção comparativamente menor.<sup>81</sup> No entanto, essa obrigação tem ganhado relevância crescente em litígios recentes, com os tribunais abordando com mais frequência sua definição prática. Em um primeiro nível, a obrigação de não discriminação exerce papel crucial na difusão dos *standards*, ao assegurar que os implementadores possam licenciar SEPs em condições que não criem vantagens competitivas indevidas nos mercados a jusante, promovendo assim a adoção ampla do *standard*. Em um segundo nível, essa obrigação pode funcionar como salvaguarda contra práticas de exclusão, impedindo que titulares de SEPs discriminem rivais no mercado a jusante.<sup>82</sup>

---

81 Conferir: CONTRERAS, Jorge L.; LAYNE-FARRAR, Anne. Non-Discrimination and FRAND Commitments. In: CONTRERAS, Jorge L. (Org.). *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law: Competition, Antitrust, and Patents*. Cambridge: Cambridge University, 2018.

82 Conferir: ÖSTERMAN, Julia. Non-Discriminatory Royalties for Standard Essential Patents: Setting the Boundaries. *Nordic Journal of European Law*, Lund, v. 1, n. 1, p. 24-62, 2018, p. 35 (“[a]lthough antitrust norms on differential pricing are distinguished from the norms in the context of standard setting, they are both relevant for the interpretation of whether SEP holders have a right to set differential royalties to different licensees, because SSOs and antitrust law share the same objective: prevention of abusive use of market power by patentees”).

Na prática, há duas interpretações principais dessa obrigação: (i) a interpretação absoluta, segundo a qual os titulares de SEPs devem oferecer os mesmos termos a todos os implementadores, e (ii) a interpretação relativa, segundo a qual os titulares devem oferecer condições comparáveis a licenciados “em situações similares”.<sup>83</sup> Tribunais e comentários têm majoritariamente rejeitado a interpretação absoluta – descartada expressamente, por exemplo, em *Unwired Planet v. Huawei (2020)* –, reconhecendo que certa flexibilidade na fixação de royalties e termos contratuais é essencial, pois os titulares de SEPs estão melhor posicionados para considerar as particularidades comerciais e de mercado de cada negociação. Contudo, a definição do que caracteriza licenciados “em situações similares” sob a interpretação relativa continua controversa. A literatura avalia fatores como se os implementadores negociam o mesmo portfólio de SEPs, se atuam em mercados de produto comparáveis, se também são titulares de SEPs disponíveis para *cross-licensing*, o escopo geral do acordo, os custos incorridos pelo titular ao licenciar para cada implementador, entre outras variáveis comerciais relevantes.<sup>84</sup>

Em escala global, poucas decisões judiciais enfrentaram diretamente a aplicação prática dessa obrigação. Casos europeus importantes estabeleceram que titulares de SEPs podem cobrar taxas diferentes de licenciados em situações similares, desde que apresentem justificativas objetivas para evitar violação da obrigação de não discriminação. Outro tema relevante diz respeito à possibilidade de os titulares de SEPs licenciarem em níveis específicos da cadeia produtiva – prática que os tribunais têm admitido como possível em determinadas circunstâncias – como exemplificado em *FTC v. Qualcomm (2020)*.

## 1. Europa

No caso *Unwired Planet v. Huawei (2020)*, a Huawei argumentou que a proposta de licenciamento apresentada pela Unwired Planet era discriminatória, pois exigiria que a Huawei pagasse royalties mais altos do que outros licenciados, como a Samsung.<sup>85</sup> A Huawei sustentou que o componente de não discriminação do compromisso FRAND deveria ser interpretado como uma exigência de que os detentores de SEPs oferecessem os mesmos ou equivalentes termos a todos os licenciados em situação semelhante, na prática obrigando-os a conceder os termos

---

83 Conferir: BOTTA, Marco. Nondiscrimination in Standard Essential Patents: ND Prong v. Art. 102(c) TFEU. *Journal of Competition Law & Economics*, Oxford, v. 17, n. 4, p. 947-977, 2021.

84 Conferir: SIDAK, J. Gregory. Fair and Unfair Discrimination in Royalties for Standard-Essential Patents Encumbered by a FRAND or RAND Commitment. *The Criterion Journal on Innovation*, McLean, v. 2, p. 301-370, 2017.

85 Conferir: [2020] UKSC 37, ¶ 113.

mais favoráveis já oferecidos a qualquer outro licenciando. Em contrapartida, a Unwired Planet defendeu que o compromisso FRAND constitui uma obrigação única e integrada, exigindo apenas que os detentores de SEPs ofereçam uma taxa de referência, sem discriminação com base nas características específicas dos implementadores. O Tribunal de Primeira Instância concordou com a Unwired Planet, concluindo que a obrigação de não discriminação está incorporada na definição da taxa de referência, e que somente a discriminação com potencial de distorcer a concorrência configuraria violação ao compromisso FRAND, considerando que não havia evidências suficientes de discriminação contra a Huawei. A Corte de Apelação da Inglaterra e País de Gales manteve essa interpretação, afirmando que a diferenciação de preços não é inerentemente problemática e pode, em certas circunstâncias, beneficiar o bem-estar do consumidor.<sup>86</sup> O tribunal esclareceu que, embora os detentores de SEPs não possam exigir taxas acima da taxa de referência identificada, eles são livres para oferecer taxas mais baixas e não são obrigados a igualar a menor taxa previamente concedida em novas negociações.<sup>87</sup> A Suprema Corte do Reino Unido confirmou essas conclusões, enfatizando que o compromisso FRAND constitui uma obrigação unitária, com os termos “justo, razoável e não discriminatório” interpretados como uma frase composta.<sup>88</sup> O tribunal também esclareceu que, embora os detentores de SEPs devam apresentar uma tabela de preços como referência segura, podem se desviar dela e negociar taxas variadas, desde que o componente de não discriminação garanta que a taxa não dependa de características idiossincráticas do licenciando.<sup>89</sup>

No caso *Sisvel v. Haier (2020)*, a Sisvel ofereceu à Haier uma licença de portfólio para seus SEPs de redes móveis, a qual foi contestada pela Haier por ser discriminatória.<sup>90</sup> O Tribunal de Apelação da Alemanha inicialmente concordou com a Haier, entendendo que a Sisvel havia concedido descontos a licenciados em situação semelhante sem justificativa objetiva. No entanto, o BGH reverteu essa decisão, sustentando que os detentores de SEPs não são obrigados a aplicar uma taxa uniforme e idêntica a todos os licenciados.<sup>91</sup> Em vez disso, a justificativa para diferenças de preço deve ser avaliada com base em todos os interesses relevantes.<sup>92</sup> O tribunal esclareceu que os detentores de SEPs podem oferecer condições mais

---

86 Conferir: *Unwired Planet Int'l Ltd v. Huawei Techs. Co Ltd* [2018] EWCA Civ 2344, [2018] RPC 20, ¶ 197 (Eng.).

87 Conferir: *Ibidem*, ¶ 195.

88 Conferir: [2020] UKSC 37, ¶ 113.

89 Conferir: *Ibidem*, ¶ 122.

90 Conferir: 224 BGHZ 376.

91 Conferir: *Ibidem*, ¶ 81.

92 Conferir: *Ibidem*, ¶ 102.

favoráveis a determinados licenciados em circunstâncias específicas sem violar a obrigação de não discriminação, desde que as condições oferecidas aos demais permaneçam razoáveis e não prejudiquem sua competitividade. Especificamente, o tribunal apontou que, se for economicamente racional aceitar ofertas mais baixas de certos licenciados devido a perspectivas realistas de litígio, intervenção governamental ou outras desvantagens significativas, tais fatores podem justificar a manutenção de condições padrão para outros licenciados.<sup>93</sup> Assim, o tribunal afirmou que mesmo detentores dominantes de SEPs podem considerar o risco de ações regulatórias e outros riscos comerciais práticos ao definir royalties FRAND.

## 2. EUA

No caso *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc. (2007)*, a Broadcom alegou que a Qualcomm impunha termos de licenciamento discriminatórios a fabricantes que usavam chipsets de terceiros, exigindo na prática royalties duplos e violando seus compromissos FRAND.<sup>94</sup> O Tribunal Distrital do Sul da Califórnia negou a moção da Qualcomm para arquivar o processo, entendendo que a violação de obrigações FRAND poderia, em determinadas circunstâncias, configurar infração à lei antitruste. Embora o caso tenha sido resolvido por acordo antes de uma decisão de mérito, a posição do tribunal estabeleceu um precedente importante ao reconhecer que o uso indevido de SEPs em violação ao FRAND pode se cruzar com o direito concorrencial, e que detentores de SEPs podem ser responsabilizados por práticas que excluam concorrentes ou imponham termos discriminatórios injustificados em mercados a jusante.

No caso *FTC v. Qualcomm (2020)*, a Corte de Apelação do Nono Circuito abordou o componente de não discriminação dos compromissos FRAND, revertendo a decisão da primeira instância e concluindo que a política “*sem chip, sem licença*” da Qualcomm não violava as leis antitruste dos EUA.<sup>95</sup> Por essa política, a Qualcomm exigia que fabricantes de originais obtivessem licença de patentes antes de adquirirem seus chips e licenciava seus SEPs apenas para fabricantes de originais, e não para concorrentes na fabricação de chips. A FTC argumentou que essa prática era excludente e constituía recusa anticompetitiva de contratar, ao discriminar rivais em outro nível da cadeia de suprimentos. No entanto, a corte concluiu que o modelo de licenciamento da Qualcomm não era inerentemente anticompetitivo, destacando que o direito antitruste não impõe um dever geral

---

93 Conferir: *Ibidem*, ¶ 102.

94 Conferir: *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 501 F.3d 297 (3d Cir. 2007).

95 Conferir: *Fed. Trade Comm’n v. Qualcomm Inc.*, 969 F.3d 974 (9th Cir. 2020).

de contratar com concorrentes. O tribunal também rejeitou a alegação de que a estrutura vertical de licenciamento da Qualcomm fosse discriminatória do ponto de vista antitruste, observando que a política era “neutra quanto ao fornecedor de chips” e não visava rivais específicos. A decisão destacou a distinção entre obrigações contratuais FRAND e padrões do direito antitruste, advertindo contra a confusão entre um modelo de negócios eficiente<sup>96</sup> em termos de licenciamento e condutas que caracterizam discriminação ilegal sob a ótica concorrencial.

### 3. Brasil

No caso *Lenovo v. Ericsson (2025)*, embora o cerne da controvérsia diga respeito à possibilidade de detentores de SEPs condicionarem o licenciamento ao aceite de licenças globais, o Conselheiro Relator também abordou a obrigação de não discriminação sob a ótica do direito concorrencial brasileiro no contexto de compromissos FRAND.<sup>97</sup> Especificamente, o Relator sustentou que detentores de SEPs não podem discriminar implementadores sem justificativa objetiva, destacando que tratamentos diferenciados entre implementadores que utilizam as mesmas SEPs podem configurar abuso de posição dominante quando desprovidos de uma razão legítima e objetivamente verificável. No caso, o Relator apontou indícios de que a Ericsson poderia estar praticando discriminação sem justificativa objetiva, o que motivaria uma investigação adicional sobre eventual violação concorrencial. No entanto, essa manifestação não constitui decisão final, pois os pontos levantados ainda serão objeto de “investigação adicional pela Superintendência-Geral do CADE”. Considerando que a investigação é um Inquérito, o caso pode ser arquivado sem análise do Tribunal. O caso segue em análise pela Superintendência-Geral do CADE, e seu desfecho deverá fornecer diretrizes adicionais sobre a aplicação do componente de não discriminação dos compromissos FRAND no âmbito do direito concorrencial brasileiro.

---

96 A Qualcomm argumentou que sua política visava maximizar lucros, ao mesmo tempo em que assegurava que as fabricantes de originais, e não os fornecedores de chips, obtivessem licenças para suas patentes essenciais. O tribunal reconheceu que estratégias voltadas ao lucro, por si só, não configuram responsabilidade antitruste – especialmente quando não produzem efeitos anticoncorrenciais e estão em conformidade com as práticas de mercado vigentes. Conferir: *Ibidem*, p. 1006 (“Qualcomm’s rationale for ‘switching’ to OEM level licensing was not ‘to sacrifice short-term benefits in order to obtain higher profits in the long run from the exclusion of competition,’ [...] Instead, Qualcomm responded to the change in patent-exhaustion law by choosing the path that was ‘far more lucrative,’ both in the short term *and* the long term, regardless of any impacts on competition. *Qualcomm*, 411 F. Supp. 3d at 753. The district court itself acknowledged that this was Qualcomm’s purpose, observing: ‘Following Qualcomm’s lead, other SEP licensors like Nokia and Ericsson have concluded that licensing only OEMs is more lucrative, and structured their practices accordingly.’”).

97 Conferir: Recurso Voluntário nº 08700.010219/2024-17.

## D. Disponibilidade de *Anti-suit Injunctions* e *Anti-anti-suit Injunctions*

Dado que as disputas envolvendo compromissos FRAND frequentemente abrangem múltiplas jurisdições, algum grau de coordenação jurisdicional torna-se muitas vezes necessário. As partes podem buscar essa coordenação por meio do uso de *anti-suit injunctions* (ordens judiciais que proíbem uma parte de prosseguir com litígios em outra jurisdição) e *anti-anti-suit injunctions* (ordens que impedem a parte contrária de obter uma *anti-suit injunction*), com o objetivo de preservar a autoridade do tribunal responsável pela decisão sobre os termos de licenciamento de SEPs, evitar interferências indevidas em processos judiciais em andamento e evitar a fragmentação da coordenação judicial que poderia levar a decisões contraditórias sobre licenças globais. No entanto, essas ordens também funcionam como ferramentas de litígio relevantes tanto para titulares de SEPs quanto para implementadores, com impactos que ultrapassam disputas individuais e afetam o cenário mais amplo de conflitos comerciais e geopolíticos.<sup>98</sup>

As *anti-suit injunctions* podem restringir a capacidade do titular do SEP de buscar uma de suas principais medidas – a liminar por infração de patente – ou de indicar seu foro preferido para a fixação de termos FRAND. Por outro lado, as *anti-anti-suit injunctions* visam limitar a capacidade do implementador de bloquear liminares ou contestar o foro para decidir os termos FRAND. O uso estratégico dessas ordens reflete as tensões subjacentes nas disputas sobre SEPs: de um lado, quando os titulares de SEPs buscam medidas liminares para contrabalançar estratégias prolongadas de *hold-out* e restabelecer o equilíbrio de negociação, implementadores podem requerer *anti-suit injunctions* para continuar usando os SEPs sem pagar royalties. De outro, quando titulares de SEPs abusam de liminares para excluir concorrentes e impor termos anticompetitivos, as *anti-suit injunctions* funcionam como mecanismo de controle para coibir abusos de posição dominante. Os próprios titulares de SEPs também podem recorrer a *anti-suit injunctions* em litígios globais quando implementadores – que também podem ser titulares de SEPs – utilizam medidas liminares como ferramenta estratégica de negociação. Adicionalmente, *anti-enforcement injunctions* (uma forma de *anti-suit injunction*) podem ser utilizadas para impedir a execução de decisões judiciais estrangeiras.

---

98 Conferir, exemplificativamente: YU, Yang; CONTRERAS, Jorge L. Will China's New Anti-Suit Injunctions Shift the Balance of Global FRAND Litigation? *Patently-O*, Nova York, 4 de ago. de 2020. Disponível em: <<https://patentlyo.com/patent/2020/10/contreras-injunctions-litigation.html>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

Em geral, para que uma *anti-suit injunction* seja concedida, é necessário atender a pelo menos duas condições: (i) as partes e o objeto da controvérsia devem ser os mesmos nos dois processos, e (ii) a resolução do caso perante o tribunal que concede a ordem deve ser decisiva para o processo estrangeiro que se pretende restringir.<sup>99</sup> A receptividade judicial a essas ordens varia significativamente entre jurisdições. Tribunais dos EUA têm se mostrado relativamente propensos a conceder *anti-suit injunctions* com o objetivo de evitar decisões conflitantes e aumentar a eficiência judicial. Em contrapartida, tribunais de jurisdições europeias importantes, como Alemanha e França, geralmente consideram essas ordens incompatíveis com a ordem pública, por representarem uma interferência inaceitável na soberania jurisdicional de outros Estados.<sup>100</sup> Por isso, tribunais europeus têm se mostrado dispostos a emitir *anti-anti-suit injunctions* para proteger sua autoridade jurisdicional. As seções seguintes analisam casos paradigmáticos nos EUA e na Europa que moldaram a jurisprudência sobre o uso dessas medidas no contexto do licenciamento de SEPs. Vale destacar que a concessão de *anti-suit injunctions* tende a ser vista como aceitável sob a ótica da *comity* internacional, especialmente quando se trata de disputas contratuais privadas, e não de questões que envolvam interesses soberanos.

## 1. Europa

No caso *Conversant v. Huawei and ZTE (2017)*, a Conversant ajuizou ação no Reino Unido solicitando que o tribunal fixasse os termos FRAND para uma licença global.<sup>101</sup> Em resposta, a ZTE iniciou processo na China, buscando que os tribunais chineses determinassem os termos FRAND para os SEPs válidos naquele país, além de requerer uma *anti-suit injunction* para impedir a Conversant de prosseguir com o litígio paralelo no Reino Unido. A Conversant então pediu uma *anti-anti-suit injunction* no Reino Unido. Embora a ZTE tenha posteriormente retirado o pedido de *anti-suit injunction* na China, a Alta Corte de Justiça britânica deixou claro que teria exigido a modificação da petição na China e, na ausência disso, teria concedido a *anti-suit injunction*. O tribunal considerou que as ações da ZTE na China eram "*vexatórias, pois buscavam obstruir, ou poderiam ter o efeito de obstruir, o andamento do processo pendente perante o tribunal inglês; ou de minar ou frustrar o cumprimento de uma decisão proferida por esse tribunal*".<sup>102</sup>

---

99 Conferir: NIKOLIC, *op. cit.*, 2023.

100 Conferir: YU; CONTRERAS, *op. cit.*, 2020; e NIKOLIC, *op. cit.*, 2023.

101 Conferir: *Conversant Wireless Licensing SÀRL v. Huawei Techs. Co. Ltd* [2018] EWHC 2549 (Ch) (Eng.).

102 Conferir: *Ibidem*, ¶ 24.

No caso *Nokia v. Continental* (2018), a Nokia, como integrante do consórcio de patentes Avanci, processou a Daimler na Alemanha por infração de SEPs automotivos e requereu medida liminar.<sup>103</sup> A Daimler argumentou que seus fornecedores, incluindo a Continental, deveriam ser os licenciados. Em resposta, a Continental ajuizou ação nos EUA alegando violação do compromisso FRAND pela Nokia e solicitando uma *anti-suit injunction* para impedir a Nokia de fazer valer seus SEPs até que os tribunais americanos decidissem sobre o caso. A Nokia então solicitou e obteve uma *anti-anti-suit injunction* no Tribunal Regional de Munique. O tribunal alemão entendeu que, se concedida, a *anti-suit injunction* dos EUA impediria indiretamente a Nokia de fazer valer seus direitos de patente na Alemanha,<sup>104</sup> o que resultaria em “desvantagens econômicas significativas” e em “prejuízo indireto” ao sistema jurídico alemão.<sup>105</sup> O tribunal concluiu que a ordem americana privaria ilegalmente a Nokia do direito de litigar na Alemanha, minando a ordem jurídica e a boa administração da Justiça, que exige liberdade para apresentar pedidos perante os tribunais sem restrições indevidas.<sup>106</sup>

Outros casos relevantes em que tribunais europeus concederam anti-anti-suit injunctions incluem *InterDigital v. Xiaomi* (2021) e *IP Bridge v. Huawei* (2021), demonstrando uma abordagem judicial consistente na Europa para proteger sua jurisdição em disputas envolvendo SEPs diante de pedidos de anti-suit injunctions em outras jurisdições. Essas decisões refletem o entendimento europeu de que tais ordens são geralmente incompatíveis com a ordem pública, justificando medidas contrárias para resguardar o andamento dos processos locais e a eficácia na tutela dos direitos sobre SEPs. Em contrapartida, pedidos de anti-anti-suit injunctions foram rejeitados nos casos *Ericsson v. Apple* (2021) e *Mitsubishi v. Xiaomi* (2021), ilustrando que, embora os tribunais europeus estejam dispostos a conceder tais ordens para preservar sua jurisdição e evitar interferências indevidas, eles também avaliam a proporcionalidade e a necessidade da medida caso a caso. Em conjunto, esses casos evidenciam a abordagem europeia matizada sobre o uso de *anti-suit* e *anti-anti-suit injunctions* em litígios globais sobre SEPs, contribuindo para a discussão mais ampla sobre como essas ferramentas processuais moldam as dinâmicas jurisdicionais e os equilíbrios de negociação nas disputas envolvendo compromissos FRAND.

---

103 Conferir: Landgericht München I [LG München I] 11 de jul. de 2019, 21 O 9333/19. Disponível em: <<https://www.katheraugenstein.com/app/uploads/DE-21-O-9333-19.pdf>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

104 Conferir: *Ibidem*, p. 6.

105 Conferir: *Ibidem*, p. 7.

106 Conferir: *Ibidem*, p. 7.

## 2. EUA

No caso *Microsoft v. Motorola (2012)*, a Microsoft processou a Motorola nos EUA por quebra de contrato, alegando que a empresa havia deixado de oferecer uma licença FRAND para seu portfólio de SEPs.<sup>107</sup> Em resposta, a Motorola ajuizou ações por infração de patentes nos EUA e na Alemanha, buscando medidas liminares, tendo os tribunais alemães eventualmente concedido uma liminar.<sup>108</sup> A Microsoft então solicitou que a Motorola se abstivesse de executar a liminar alemã enquanto o tribunal americano determinava os termos da licença FRAND, oferecendo inclusive prestar caução, mas a Motorola recusou. Diante disso, a Microsoft pediu uma anti-suit injunction nos EUA para impedir a Motorola de executar a decisão alemã. O Tribunal Distrital dos EUA concedeu a ordem, exigindo que a Microsoft apresentasse caução para cobrir eventuais prejuízos à Motorola. O tribunal entendeu que a ação norte-americana seria dispositiva da ação alemã, já que as patentes envolvidas na Alemanha estavam incluídas na proposta de licença global da Motorola, e que o compromisso da empresa com a ITU exigia licenciamento mundial sob termos FRAND.<sup>109</sup> Além disso, o tribunal observou que a execução da liminar alemã poderia gerar decisões contraditórias.<sup>110</sup> A Corte de Apelações do Nono Circuito confirmou a decisão, aplicando um teste em três etapas para avaliar a anti-suit injunction: (i) se as partes e os temas eram os mesmos nas duas ações, (ii) se a ação doméstica resolveria a ação estrangeira, e (iii) se considerações equitativas favoreciam a medida, incluindo o risco de frustração da política do foro, litígios vexatórios ou opressivos, ou ameaça à jurisdição do tribunal emissor.<sup>111</sup> O tribunal concluiu que as partes eram as mesmas, que o caso norte-americano resolveria o litígio alemão devido ao caráter global da licença, e que os fatores equitativos sustentavam a concessão da medida.<sup>112</sup>

No caso *TCL v. Ericsson (2015)*, a TCL ajuizou ação nos EUA, alegando ter negociado de boa-fé para obter uma licença FRAND sobre o portfólio de SEPs da Ericsson, sem sucesso, e solicitou que o tribunal determinasse os termos FRAND de uma licença global.<sup>113</sup>

---

107 Conferir: *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).

108 Conferir: BBC. *Motorola Wins Xbox and Windows 7 Ban in Germany*. BBC, Londres, 2 de mai. de 2012. Disponível em: <[https://www.bbc.com/news/technology-17924190?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bbc.com/news/technology-17924190?utm_source=chatgpt.com)>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

109 Conferir: *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 871 F. Supp. 2d 1089 (W.D. Wash. 2012).

110 Conferir: *Microsoft*, 696 F.3d, p. 874-875.

111 Conferir: *Ibidem*, p. 904-905.

112 Conferir: *Ibidem*, p. 908-910.

113 Conferir: *TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktienbolaget LM Ericsson*, No. SACV 14-0341 JVS (ANx), 2015 WL 12660217 (C.D. Cal. 29 de jun. de 2015).

Paralelamente, a Ericsson iniciou ações de infração de patentes em várias jurisdições, incluindo França, Brasil, Rússia, Reino Unido, Argentina e Alemanha. Em resposta, a TCL requereu uma anti-suit injunction nos EUA para suspender esses processos enquanto a determinação FRAND estivesse pendente. Posteriormente, as partes concordaram que o tribunal norte-americano deveria fixar os termos globais da licença FRAND. Aplicando o mesmo teste em três etapas, o tribunal avaliou se as partes e os temas nas ações doméstica e estrangeiras eram os mesmos e se a decisão americana resolveria os litígios estrangeiros. Constatando que essas condições estavam satisfeitas, o tribunal avaliou se permitir o prosseguimento das ações estrangeiras frustraria as políticas do foro, seria vexatório ou opressivo, ameaçaria a jurisdição do tribunal ou violaria princípios de equidade.<sup>114</sup> Concluiu-se que as partes eram substancialmente as mesmas nas jurisdições envolvidas e que a decisão americana resolveria as questões centrais dos litígios estrangeiros, prevenindo julgamentos contraditórios e injustiças processuais. O tribunal, portanto, concedeu a anti-suit injunction, determinando que nenhuma das partes, suas afiliadas ou subsidiárias, poderia iniciar ou continuar ações de infração relativas às SEPs de 2G, 3G e 4G em questão, ou seus equivalentes estrangeiros, enquanto o processo nos EUA estivesse pendente.<sup>115</sup>

Mais recentemente, no entanto, tribunais estadunidenses têm negado *anti-suit injunctions* em diversas disputas envolvendo SEPs, como nos casos *Apple v. Qualcomm* (2017), *Optis v. Huawei* (2018) e *Ericsson v. Lenovo* (2024). Esses casos indicam uma crescente cautela judicial na concessão desse tipo de medida, especialmente quando as partes não demonstram que a ação doméstica resolverá por completo os litígios estrangeiros ou quando os critérios equitativos não justificam claramente a medida. Os tribunais têm enfatizado a importância de respeitar o princípio da *comity* internacional e a autonomia das cortes estrangeiras, reconhecendo que disputas envolvendo SEPs frequentemente apresentam questões jurídicas e fáticas complexas e específicas de cada jurisdição. Essa evolução na prática judicial sugere que, embora *anti-suit injunctions* permaneçam disponíveis em disputas FRAND, sua concessão nos EUA será objeto de análise rigorosa, exigindo provas claras de que tais medidas são necessárias para evitar decisões contraditórias e proteger a integridade dos processos domésticos.

---

114 Conferir: *Ibidem*, p. 10.

115 Conferir: *Ibidem*, p. 11.

### III. PRINCIPAIS ABORDAGENS JURISDICIONAIS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE NEGOCIAÇÃO FRAND

As disputas sobre o licenciamento FRAND de SEPs muitas vezes dependem não apenas dos termos substantivos das licenças, mas também dos procedimentos que as partes devem seguir para negociar de boa-fé, cumprir com as obrigações legais e evitar responsabilidade à luz dos marcos regulatórios do direito concorrencial. A dimensão procedimental das negociações FRAND desempenha um papel fundamental no equilíbrio de incentivos entre os detentores de SEPs e os implementadores, na mitigação de riscos de *hold-up* e *hold-out*, e na promoção da transparência para reduzir assimetrias informacionais. Ainda assim, as jurisdições ao redor do mundo adotaram abordagens divergentes para definir e aplicar essas obrigações procedimentais, influenciadas por diferenças em suas estruturas institucionais, filosofias regulatórias e prioridades de *enforcement*. Compreender essas diferenças é essencial para entender como os procedimentos FRAND moldam a dinâmica das negociações e as estratégias de aplicação em disputas envolvendo SEPs.

Esta seção está estruturada para examinar como jurisdições centrais – incluindo a União Europeia, o Japão e os EUA – desenvolveram marcos regulatórios para disciplinar a conduta procedimental nas negociações FRAND. Primeiramente, analisa-se a abordagem da União Europeia, centrada no caso *Huawei v. ZTE (2015)* e suas variações nacionais subsequentes, destacando como as obrigações procedimentais têm sido moldadas pela aplicação do direito concorrencial e pela interpretação judicial. Em seguida, apresenta-se o modelo japonês, baseado em orientações administrativas e guias de boas práticas, com ênfase na transparência *ex ante* e em etapas práticas de negociação promovidas por diretrizes em constante evolução. Por fim, discute-se a perspectiva estadunidense, caracterizada por uma abordagem flexível e orientada pela jurisprudência, inclusive quanto ao uso de *anti-suit* e *anti-anti-suit injunctions* como instrumentos para lidar com os riscos de litígios paralelos durante as negociações. Essa análise comparativa busca ilustrar a interação entre os marcos procedimentais e o cenário mais amplo de *enforcement* relacionado a SEPs, fornecendo o contexto necessário para os estudos de caso e as discussões temáticas que se seguem.

#### A. A União Europeia e o *Framework* Procedimental do Caso *Huawei v. ZTE (2015)*

A abordagem da União Europeia às negociações FRAND desenvolveu-se principalmente a partir da jurisprudência em matéria de direito da concorrência, culminando na decisão

paradigmática do TJUE no caso *Huawei v. ZTE (2015)*.<sup>116</sup> Essa decisão estabeleceu um marco procedimental estruturado que deve ser seguido por detentores de SEPs e implementadores para evitar responsabilidade à luz do Artigo 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), relativo ao abuso de posição dominante em casos de pedido de medida liminar. Além disso, consagrou obrigações de transparência consideradas essenciais para assegurar negociações de boa-fé. Notadamente, a decisão sinalizou a intenção do TJUE de equilibrar os direitos dos titulares de SEPs com a necessidade de prevenir práticas anticompetitivas, encorajando as partes a resolver disputas de licenciamento por meio de negociações estruturadas e transparentes antes de recorrer ao judiciário.

O marco sequencial definido pelo TJUE começa com a obrigação do titular da SEP de notificar o implementador sobre a suposta infração (**etapa 1**).<sup>117</sup> Essa notificação deve ser específica, identificando as SEPs relevantes e explicando de forma precisa como estariam sendo infringidas. Alegações genéricas são insuficientes, sendo cada vez mais exigidas provas técnicas detalhadas, como *claim charts* que mapeiam as reivindicações das patentes aos produtos compatíveis com o *standard*. O TJUE enfatizou que essa etapa é fundamental para que o implementador possa avaliar de forma significativa a existência e a extensão da suposta infração.<sup>118</sup> Importa destacar que o Tribunal se absteve de definir o conteúdo material das condições FRAND, concentrando-se, em vez disso, na fixação de obrigações procedimentais que facilitem negociações construtivas. O descumprimento dessas obrigações por qualquer das partes pode acarretar consequências jurídicas: o titular da SEP pode incorrer em violação do direito da concorrência, enquanto o implementador pode ficar sujeito à concessão de medida liminar contra si.

Após a notificação, o marco exige que o implementador manifeste de forma clara sua disposição para negociar (**etapa 2**),<sup>119</sup> podendo inclusive se reservar o direito de questionar a validade ou essencialidade da SEP em questão.<sup>120</sup> Em seguida, o titular da SEP deve apresentar uma proposta concreta e por escrito de licenciamento em termos FRAND, especificando as

---

116 Conferir: Case C-170/13.

117 Conferir: *Ibidem*, ¶ 61.

118 Conferir: *Ibidem*, ¶ 62.

119 Conferir: *Ibidem*, ¶ 63.

120 Conferir: Amicus Curiae Brief of the European Commission, VoiceAge EVS GmbH & Co. KG v. HMD Global Oy, Case No. 6 U 3824/22 Kart (Oberlandesgericht München 15 de abr. de 2024), ¶ 7. Disponível em: <[https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/66e0bd63-36da-4b27-9eef-70602a8c7be2\\_en?filename=2024\\_Amicus\\_Curiae\\_6U3824\\_22Kart\\_de.pdf](https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/66e0bd63-36da-4b27-9eef-70602a8c7be2_en?filename=2024_Amicus_Curiae_6U3824_22Kart_de.pdf)>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

taxas de royalties propostas e explicando a metodologia utilizada para seu cálculo (**etapa 3**).<sup>121</sup> Essa exigência visa garantir transparência tanto quanto ao valor dos royalties quanto aos fundamentos que o justificam, reconhecendo que o titular da SEP está em melhor posição para avaliar a consistência da oferta com os princípios de não discriminação, especialmente em razão da confidencialidade de acordos de licenciamento comparáveis.<sup>122</sup> Ao receber a proposta do titular, o implementador deve responder em prazo razoável (**etapa 4**).<sup>123</sup> Caso a rejeite, deve apresentar, prontamente, uma contraproposta específica, por escrito e compatível com os princípios FRAND, agindo de boa-fé e evitando termos vagos ou atrasos que possam prejudicar a negociação. Se essa contraproposta for rejeitada e o implementador continuar a utilizar a SEP, ele deverá prestar garantias apropriadas – como fiança bancária ou depósito – referentes ao uso passado da tecnologia, com prestação de contas transparente.<sup>124</sup> Em caso de impasse nas negociações, o marco encoraja as partes a se manterem abertas à definição dos termos FRAND por um terceiro independente.<sup>125</sup>

De modo geral, o marco do TJUE evita prescrever valores específicos para as condições FRAND, concentrando-se na promoção de boa-fé procedimental e transparência. Exige-se que os titulares de SEPs forneçam explicações detalhadas sobre a infração alegada e cálculos fundamentados das taxas de royalties, ao passo que os implementadores devem apresentar contrapropostas concretas e tempestivas. Ao reduzir as assimetrias de informação que podem levar ao *hold-up* (cobrança excessiva de royalties) ou ao *reverse hold-up* (subremuneração), o marco contribui para um ambiente de licenciamento de SEPs mais equilibrado e previsível na União Europeia.

## 1. Variações Nacionais na Implementação do *Framework* Procedimental do Caso *Huawei v. ZTE (2015)* na Europa

Embora o TJUE tenha estabelecido um *framework* procedimental para negociações FRAND no caso *Huawei v. ZTE (2015)*, os tribunais nacionais dos Estados-Membros da União Europeia (incluindo o Reino Unido pré-Brexit) desenvolveram interpretações diversas quanto à sua aplicação, resultando em um cenário procedimental heterogêneo no continente europeu. A **Alemanha** se destacou como jurisdição central para litígios

---

<sup>121</sup> Conferir: Case C-170/13, ¶ 63.

<sup>122</sup> Conferir: *Ibidem*, ¶ 64.

<sup>123</sup> Conferir: *Ibidem*, ¶ 65–66.

<sup>124</sup> Conferir: *Ibidem*, ¶ 67.

<sup>125</sup> Conferir: *Ibidem*, ¶ 68.

envolvendo SEPs, com decisões judiciais que exercem grande influência na interpretação e aplicação prática dos procedimentos FRAND entre detentores de SEPs e implementadores. Os tribunais alemães tendem a impor exigências formais rigorosas na avaliação do cumprimento das etapas previstas no framework *Huawei v. ZTE (2015)*, divergindo por vezes da metodologia exata delineada pelo TJUE.

Um exemplo emblemático é o caso *Sisvel v. Haier (2020)*.<sup>126</sup> O BGH adotou uma interpretação mais estrita do framework, decidindo que os implementadores devem demonstrar sua disposição em obter uma licença FRAND não apenas por declarações formais, mas também por meio de condutas consistentes, ativas e inequívocas ao longo de todo o processo de negociação. O tribunal entendeu que é necessário que o implementador participe das negociações de forma propositiva e clara, sinalizando uma real intenção de concluir um contrato de licença FRAND, independentemente da oferta inicial do titular da SEP. No caso, o atraso da Haier em responder ao primeiro contato da Sisvel e à sua proposta de desconto, bem como a ausência de garantias adequadas após a rejeição de sua contraproposta, foram considerados como evidência de ausência de disposição clara em obter uma licença FRAND.<sup>127</sup>

Embora o framework *Huawei v. ZTE (2015)* tenha buscado estabelecer uma estrutura equilibrada para negociações FRAND, os tribunais alemães têm se afastado cada vez mais de uma aplicação rígida de suas etapas. Essa divergência foi destacada pela Comissão Europeia em *amicus curiae* submetido em abril de 2024 no caso *VoiceAge EVS GmbH v. HMD Global Oy (2024)*, em que criticou a inconsistência na interpretação dos procedimentos de negociação FRAND pelos tribunais de Munique I e Mannheim, em processos paralelos com as mesmas partes e os mesmos fatos.<sup>128</sup> A Comissão considerou que a interpretação do tribunal de Mannheim estava alinhada com o framework *Huawei v. ZTE (2015)*, mas criticou o tribunal de Munique I por se afastar dessa abordagem estruturada. Afirmou que a decisão do TJUE exige o cumprimento estrito das etapas sequenciais, sem desvios, a fim de garantir segurança jurídica e fomentar negociações de boa-fé entre titulares de SEP e implementadores.

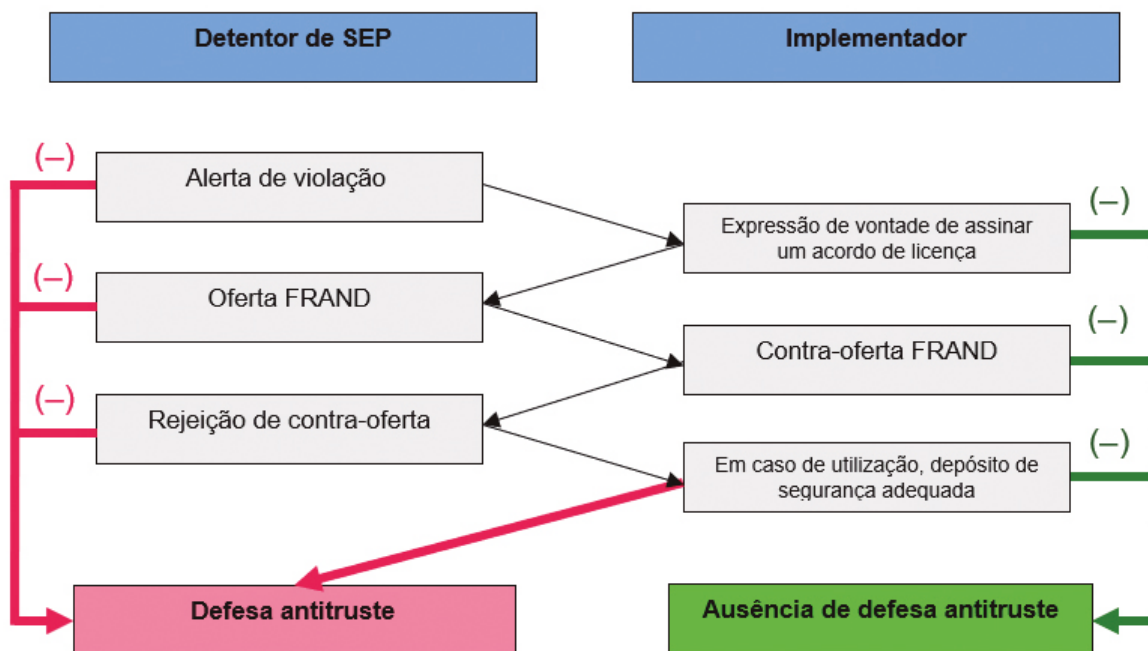
---

<sup>126</sup> Conferir: 224 BGHZ 376.

<sup>127</sup> Conferir: *Ibidem*, ¶ 57 e seguintes.

<sup>128</sup> Conferir: EC Amicus Br.

Figura 1. A “Coreografia Huawei” e suas Implicações para a Defesa Antitruste<sup>129</sup>



A Comissão Europeia apontou que o tribunal de Munique I se afastou da abordagem equilibrada e previsível do caso *Huawei v. ZTE (2015)* em diversos aspectos. Observou que o tribunal abrandou os requisitos da notificação de infração da etapa um, aceitando uma notificação vaga do titular da SEP que não indicava patentes específicas nem descrevia detalhadamente os atos infracionais, obrigando o implementador a buscar informações que o titular estava em melhor posição de fornecer.<sup>130</sup> Ao mesmo tempo, o tribunal de Munique I considerou insuficiente a declaração de disposição da HMD para licenciar, por não ser incondicional, contrariando o entendimento do tribunal de Mannheim, segundo o qual o implementador pode reservar o direito de contestar a validade, essencialidade ou uso da SEP sem comprometer sua disposição para licenciar.<sup>131</sup> Como o caso *Huawei v. ZTE (2015)* não estabelece critérios específicos para declarações de disposição, a Comissão considerou a interpretação do tribunal de Munique I incompatível com a decisão do TJUE. A Comissão ainda enfatizou que todas as etapas procedimentais – especialmente as duas primeiras – devem ser cumpridas antes de qualquer pedido de tutela liminar,<sup>132</sup> para encorajar a negociação e evitar o uso prematuro do litígio como forma de pressão. Ressaltou também que essas

129 Conferir: *Ibidem*, ¶ 55.

130 Conferir: *Ibidem*, ¶ 59 e seguintes.

131 Conferir: *Ibidem*, ¶ 79.

132 Conferir: *Ibidem*, ¶ 66 e seguintes.

etapas são obrigatórias e sequenciais,<sup>133</sup> alertando que a prática do tribunal de Munique I de permitir a correção retroativa de falhas procedimentais após o pedido de injunção compromete a previsibilidade e o equilíbrio do *framework*.<sup>134</sup> Apesar das preocupações expressas no *amicus curiae*, o Tribunal Regional Superior de Munique endossou a interpretação mais rigorosa do tribunal de Munique I quanto à exigência de demonstração de disposição por parte dos implementadores, elevando o grau de exigência para uma defesa FRAND bem-sucedida e sinalizando uma mudança no modo como os tribunais alemães avaliam a conduta dos implementadores em litígios envolvendo SEPs.<sup>135</sup>

Além disso, o **Reino Unido** desenvolveu uma interpretação própria dos procedimentos de negociação FRAND, que se afasta do formalismo do *framework* do TJUE em *Huawei v. ZTE (2015)*. Embora os tribunais britânicos reconheçam a decisão do TJUE, aplicam seus princípios de maneira flexível, tratando o *framework* não como uma sequência rígida de etapas obrigatórias, mas como um guia para avaliar se houve negociação de boa-fé. No caso *Unwired Planet v. Huawei (2020)*, o juiz Birss destacou que o *framework* deve ser visto como um “esquema que estabelece um padrão de comportamento contra o qual se pode medir a conduta das partes para decidir, em todas as circunstâncias, se houve abuso”,<sup>136</sup> e não como regras inflexíveis cujo descumprimento implique automaticamente em abuso.<sup>137</sup> Essa interpretação foi endossada tanto pela Corte de Apelação quanto pela Suprema Corte do Reino Unido, que esclareceram que as etapas procedimentais são uma espécie de “porto seguro”, mas não requisitos mandatórios para demonstrar disposição em obter uma licença FRAND.<sup>138</sup>

Os tribunais britânicos se concentram na avaliação da disposição genuína das partes em celebrar um acordo FRAND, priorizando a substância sobre a formalidade. O juiz Birss observou que um licenciado disposto é “aquele que está disposto a aceitar uma licença FRAND, qualquer

---

133 Conferir: *Ibidem*, ¶ 71 e seguintes.

134 Conferir: *Ibidem*, ¶ 87.

135 Além de exigir que os potenciais implementadores demonstrem, por sua conduta nas negociações, sua disposição contínua em obter uma licença, os tribunais de Munique passaram também a exigir que os implementadores depositem o valor estipulado pelo titular da SEP em sua proposta de licença – independentemente de essa proposta estar em conformidade com os termos FRAND. Isso antecipa, na etapa 2, a prestação da garantia financeira que originalmente seria exigida apenas na etapa 4 do *framework* estabelecido no caso *Huawei v. ZTE (2015)*. Conferir: Oberlandesgericht München [OLG München] 15 de abr. de 2024, 6 U 3824/22 Kart.

136 Conferir: [2017] EWHC 711, ¶ 744.

137 Conferir: *Ibidem*, ¶ 741.

138 Conferir: [2020] UKSC 37, ¶ 149-158.

que seja o conteúdo final efetivamente considerado FRAND”,<sup>139</sup> sendo a disposição avaliada pela genuína prontidão para aceitar os termos definidos pelo tribunal, e não pelo cumprimento mecânico das etapas.<sup>140</sup> Por exemplo, quanto à notificação de infração, Birss entendeu que sua suficiência deve ser apreciada com base na sofisticação das partes, interações anteriores e se o implementador recebeu informações suficientes para negociar de forma significativa, sem exigir um formato fixo.<sup>141</sup> A decisão *Unwired Planet v. Huawei (2020)* integrou critérios de transparência e boa-fé em uma análise mais ampla da conduta das partes, centrada na disposição real de negociar uma licença nos termos objetivamente FRAND, mesmo que diferentes de suas expectativas.<sup>142</sup> Embora compatível com o reconhecimento do TJUE de que as partes devem negociar de boa-fé, os tribunais britânicos dão peso especial à substância da negociação e à disposição efetiva das partes.<sup>143</sup>

Nesse contexto, o **Unified Patent Court (UPC, na sigla em inglês)** tem sido visto como um possível catalisador para a harmonização da interpretação das obrigações FRAND na Europa. No entanto, suas primeiras decisões substantivas sobre FRAND, nos casos *Panasonic v. Oppo (2024)*<sup>144</sup> e *Huawei v. Netgear (2024)*,<sup>145</sup> proferidas pelas Divisões Locais alemãs, revelam uma aplicação nuançada do *framework Huawei v. ZTE (2015)*. Em vez de tratar o *framework* como uma sequência rígida de etapas isoladas, os tribunais de Mannheim e Munique adotaram uma avaliação holística e contínua da conduta das partes ao longo de

---

139 Conferir: [2017] EWHC 711, ¶ 708.

140 Conferir: *Ibidem*, ¶ 23, 706-709 e 806.

141 Conferir: *Ibidem*, ¶ 750 (“Huawei had sufficient notice that Unwired Planet held particular SEPs and they knew or ought to have known that if the declared SEPs held by Unwired Planet were indeed valid and essential, then a licence was required. They did not yet have claim charts. All the same, for Huawei, the only realistic and foreseeable ways in which the existing contact with Unwired Planet was going to conclude would be by Huawei persuading Unwired Planet that they had no good SEPs or proving it in court or by Huawei taking a licence. Huawei also knew that Unwired Planet wanted to license Huawei. In these circumstances the information Huawei had by March 2014 was quite sufficient for Huawei to understand that issuing proceedings including an injunction claim did not represent a refusal to license. Quite the reverse”).

142 Conferir: *Ibidem*, ¶ 708 e 723. Conferir também: [2020] UKSC 37, ¶ 158.

143 Conferir: *Ibidem*, ¶ 145 (“[w]hereas Huawei had only been prepared to take a licence with a particular scope, Unwired’s case in the High Court involved trying to insist on a worldwide licence, but its approach took account of the possibility that it might not be entitled to demand that. The position it took was that if the court decided that it was not entitled to insist on a global licence, it would accept that there be a UK portfolio licence at a rate and on terms set by the court”).

144 Conferir: *Panasonic Holdings Corp. v. Guangdong OPPO Mobile Telecomms. Corp. Ltd. & OROPE Germany GmbH, Local Div. Mannheim*, UPC\_CFI\_210/2023, Unified Patent Court (18 de dez. de 2024).

145 Conferir: *Huawei Techs. Co. v. Netgear Germany GmbH, Local Div. Munich*, Case No. UPC\_CFI\_9/2023, Unified Patent Court (18 de dez. de 2024).

todo o processo de negociação de licenciamento de SEPs, com ênfase especial nas obrigações procedimentais dos implementadores. Os tribunais exigiram dos implementadores demonstrações concretas de disposição, incluindo respostas tempestivas sem táticas dilatórias, apresentação de contrapropostas específicas baseadas em dados próprios (e não apenas de terceiros) e, sobretudo, a oferta de garantias adequadas e contabilidade detalhada do uso das SEPs. Essa abordagem, embora consistente com a jurisprudência alemã consolidada, é potencialmente mais exigente do que o *framework* do TJUE e indica que as Divisões alemãs do UPC podem estar estabelecendo um padrão mais elevado para a invocação da defesa FRAND por parte dos implementadores contra pedidos de injunção.

## 2. Iniciativas da União Europeia para Promover Previsibilidade, Transparência e Eficiência nas Negociações FRAND

A Comissão Europeia reconheceu e buscou enfrentar, ao longo da última década, ineficiências persistentes no licenciamento de SEPs, por meio de diversas iniciativas voltadas aos desafios enfrentados tanto por titulares quanto por implementadores na obtenção de acordos de licenciamento eficazes. Uma iniciativa central ainda em vigor é a **Comunicação de 2017, que visou orientar a posição da União Europeia em relação às SEPs**.<sup>146</sup> Ao tratar da abordagem procedimental das negociações FRAND, essa Comunicação equilibra a adesão ao *framework* do caso *Huawei v. ZTE (2015)* com a flexibilidade observada em *Unwired Planet v. Huawei (2020)*, reconhecendo o *framework* do TJUE como referência, mas também observando que “[a]mbas as partes devem estar dispostas a se engajar em negociações de boa-fé” e que “os requisitos concretos podem variar conforme o caso”.<sup>147</sup> A Comunicação afirma ainda que “não se pode estabelecer um parâmetro geral” para o prazo de resposta, reconhecendo que “elementos específicos do caso desempenham um papel”.<sup>148</sup> Essa posição matizada permite à Comissão sustentar a jurisprudência do TJUE ao mesmo tempo em que apoia certa flexibilidade na avaliação da conduta FRAND.

A boa-fé permanece central na abordagem da Comissão,<sup>149</sup> sendo a transparência tratada não apenas como uma formalidade procedimental, mas como uma obrigação substantiva para construir um ambiente de licenciamento equilibrado, previsível e eficiente, pautado pela confiança.

---

146 Conferir: UNIÃO EUROPEIA, *op. cit.*, 2017.

147 Conferir: *Ibidem*, p. 6 (“[p]arties to a SEP licensing agreement, negotiating in good faith, are in the best position to determine the FRAND terms most appropriate to their specific situation”).

148 Conferir: *Ibidem*, p. 10.

149 Conferir: *Ibidem*, p. 6-7.

A Comunicação dedica uma seção inteira à transparência, identificando-a como área crítica de melhoria dentro do ecossistema de SEPs.<sup>150</sup> Recomenda que as SDOs aprimorem os bancos de dados de declaração com melhores ferramentas de busca, controles de qualidade e links com dados de escritórios de patentes,<sup>151</sup> além de exigir que os titulares de SEPs forneçam informações precisas em suas declarações, incluindo referências a seções relevantes do *standard*, vínculos com famílias de patentes, dados de contato e atualizações de status.<sup>152</sup> A Comunicação também propõe mecanismos de verificação independente da essencialidade para lidar com o problema de declarações excessivas, sugerindo verificações proporcionais iniciadas por titulares ou implementadores interessados.<sup>153</sup> Quanto à divulgação prévia ao licenciamento, a Comunicação enfatiza que os titulares de SEPs devem fornecer “*informações suficientemente detalhadas e relevantes*” sobre a essencialidade, os produtos supostamente infratores, os métodos de cálculo de royalties e o elemento de não discriminação do compromisso FRAND em suas ofertas, enquanto as contrapropostas dos implementadores também devem ser concretas e especificar o uso das SEPs.<sup>154</sup> Importante destacar que o framework reconhece que “*a disposição das partes em se submeter a uma determinação FRAND vinculante por terceiro*” é um indicativo de conduta compatível com o compromisso FRAND.<sup>155</sup>

Apesar de promover princípios importantes de transparência, licenciamento FRAND e *enforcement*, a Comunicação de 2017 não conseguiu reduzir de forma significativa as taxas de litígios, evitar processos paralelos em múltiplas jurisdições ou melhorar a eficiência dos licenciamentos. Seu caráter não vinculante e sua eficácia limitada no enfrentamento de desafios persistentes – especialmente no tocante à falta de transparência em torno dos termos FRAND – **levaram a Comissão Europeia a propor, em abril de 2023, um Regulamento sobre SEPs.**<sup>156</sup> A proposta de regulamento visava enfrentar essas limitações por meio da introdução de medidas obrigatórias de transparência, como determinações de essencialidade por autoridade competente, exigência de informações agregadas sobre royalties e a criação de um registro de SEPs. Também buscava formalizar requisitos procedimentais

---

150 Conferir: *Ibidem*, p. 3.

151 Conferir: *Ibidem*, p. 3-4.

152 Conferir: *Ibidem*, p. 4.

153 Conferir: *Ibidem*, p. 5.

154 Conferir: *Ibidem*, p. 9.

155 Conferir: *Ibidem*, p. 10.

156 Conferir: UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Standard Essential Patents and Amending Regulation (EU)2017/1001*. Bruxelas, 2023.

para negociações de boa-fé, com prazos específicos para ofertas e contrapropostas e o estabelecimento de uma obrigação de ambas as partes negociarem de boa-fé sob etapas procedimentais detalhadas.<sup>157</sup> A proposta se baseava em quatro pilares centrais: (i) transparência obrigatória, (ii) mecanismos de avaliação da essencialidade, (iii) procedimentos estruturados para a determinação FRAND e (iv) vias alternativas de resolução de disputas, com o European Union Intellectual Property Office (EUIPO) projetado como autoridade central para sua implementação.<sup>158</sup> O ponto central do *framework* era a criação de um centro de competência dentro do EUIPO, responsável pela administração de um registro centralizado de SEPs contendo informações detalhadas sobre titulares, termos de licenciamento e determinações de essencialidade.<sup>159</sup>

As disposições de transparência do regulamento proposto foram particularmente abrangentes, exigindo que os titulares de SEPs registrassem suas patentes no prazo de seis meses após a notificação de um *standard*, e divulgassem programas de licenciamento, políticas de royalties e contatos para negociação.<sup>160</sup> O regulamento também previa determinações agregadas de royalties<sup>161</sup> para fornecer aos implementadores clareza sobre o custo total de licenciamento de *standards* específicos, enfrentando preocupações relacionadas ao acúmulo excessivo de royalties (*royalty stacking*) e à incerteza contratual. Contudo, a proposta enfrentou críticas severas por parte dos titulares de SEPs, que apontaram o risco de desvalorização de suas patentes e o aumento da carga administrativa, e por parte de implementadores, que questionaram a efetividade prática e a exequibilidade dos mecanismos propostos.<sup>162</sup> Também houve críticas de outras partes interessadas, como as organizações

---

157 Artigo 1.

158 Artigos 35 a 58.

159 Artigo 3.

160 Artigos 4(3), 5(2), 19 e 20.

161 Artigos 14 a 18.

162 Conferir: DREXL, Josef *et al.* Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 6 February 2024 on the Commission's Proposal for a Regulation on Standard Essential Patents. *GRUR International*, Oxford, v. 73, n. 7, p. 647-665, 2024 (oferecendo uma perspectiva crítica sobre a proposta). Conferir também: GERADIN, Damien. *Anatomy of a Car Crash: The European Commission's Decision to Withdraw its Big Tech Friendly Proposed SEP Regulation*. [S.l.: s.n.], 2025.

de padronização ETSI<sup>163</sup> e AFNOR<sup>164</sup>, e instituições europeias como o European Patent Office (EPO, na sigla em inglês) e o UPC, que expressaram preocupações sobre a redistribuição de competências no sistema europeu e potenciais barreiras ao acesso à justiça.<sup>165</sup>

A Comissão acabou retirando a proposta de Regulamento em 11 de fevereiro de 2025, citando a ausência de um acordo potencial.<sup>166</sup> No entanto, durante reunião do Conselho Europeu em 22 de maio de 2025, nove Estados-membros da União Europeia apresentaram uma nota se opondo à retirada e destacando a necessidade de dar continuidade às discussões.<sup>167</sup> Instituições europeias, como o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu, também instaram a Comissão a retomar as negociações sobre a proposta.<sup>168</sup> A retirada evidencia as posições divididas entre partes interessadas, instituições da União Europeia e Estados-membros, refletindo os desafios de desenvolver um marco regulatório capaz de acomodar os diversos interesses econômicos e políticos envolvidos no licenciamento de SEPs – especialmente a tensão entre formalismos procedimentais e flexibilidade substantiva nas negociações FRAND.

---

163 Conferir: SARO, Luis Jorge Romero. Letter from Luis Jorge Romero Saro, Dir.-Gen., Eur. Telecomm. Standards Inst. (ETSI), to Anthony Whelan, Digital Adviser, Cabinet of President Von der Leyen, Eur. Comm'n. *ETSI*, Sophia Antipolis, 14 de abr. de 2023. Disponível em: <[https://www.documentcloud.org/documents/23780757-dg-23-07\\_proposal-for-a-regulation-on-seps-etsi-views56/](https://www.documentcloud.org/documents/23780757-dg-23-07_proposal-for-a-regulation-on-seps-etsi-views56/)>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

164 Conferir: AFNOR. Feedback from: Association Française de Normalisation (AFNOR). *European Commission*, Bruxelas, 10 de ago. 2023. Disponível em <[https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents/F3434428\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents/F3434428_en)>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

165 Na inauguração do UPC, seu presidente, Klaus Grabinski, manifestou oposição à exigência prevista na proposta da União Europeia sobre SEPs, segundo a qual os titulares de patentes devem registrar suas SEPs junto ao EUIPO – responsável pela verificação de essencialidade e pela definição de royalties FRAND – antes de poderem iniciar ações por infração no âmbito do UPC. Esse processo, segundo estimativas, levaria cerca de nove meses. Conferir: O'NEIL, Rory. Breaking: UPC Chief Urges EU to Rethink SEP Plan. *ManagingIP*, Londres, 20 de mai. de 2023. Disponível em: <<https://www.managingip.com/article/2bqbfrOuyrkilfniy9ou8/breaking-upc-chief-urges-eu-to-rethink-sep-plan>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025; e KLOS, Mathieu. Klaus Grabinski, the Man Without Bias. *JUVE Patent*, Colônia, 5 de jun. de 2023. Disponível em: <<https://www.juve-patent.com/people-and-business/klaus-grabinski-the-man-without-bias/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

166 Conferir: UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. *Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Commission Work Programme 2025*. Bruxelas, 2025.

167 Conferir: UNIÃO EUROPEIA. Conselho Europeu. Competitiveness Council (Internal Market and Industry) Meeting, 22 May 2025. *European Council*, Bruxelas, 22 de mai. de 2025. Disponível em: <<https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2025/05/22/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

168 Conferir: UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu. Withdrawal of the 'Standard Essential Patents' Proposal, *European Parliament*, Bruxelas, 29 de abr. de 2025. Disponível em: <[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-001708\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-001708_EN.html)>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

Apesar da retirada da proposta, diversos de seus objetivos centrais vêm sendo impulsionados por mecanismos alternativos dentro do próprio arcabouço institucional da União Europeia. Destaca-se, nesse sentido, a significativa ampliação feita pelo EPO em sua infraestrutura para vincular patentes e *standards*, por meio de bancos de dados abrangentes das SDOs, que hoje reúnem mais de 5,5 milhões de documentos relacionados a *standards* provenientes de 15 grandes SDOs.<sup>169</sup> Esse avanço contribui para os objetivos de transparência da Comissão ao integrar patentes e *standards* no próprio processo de exame de patentes, fornecendo evidências empíricas sobre as relações entre patentes e *standards* que antes eram indisponíveis. O banco de dados publicamente acessível *EPO Cited SDO Documents Dataset*<sup>170</sup> representa um passo significativo rumo à transparência em SEPs, funcionando como um equivalente técnico ao registro previsto na proposta de regulamento, mas construído por meio de uma abordagem *bottom-up* (técnica) em vez de uma imposição regulatória *top-down*. Com 168.620 documentos de *standards* distintos citados em pedidos de patente, o *dataset* oferece a titulares de SEPs e implementadores ferramentas práticas para avaliar relações potenciais de essencialidade e compreender os vínculos tecnológicos entre patentes e *standards*.<sup>171</sup>

O surgimento do UPC como fórum central para litígios envolvendo SEPs representa, possivelmente, a concretização mais relevante dos objetivos de harmonização da Comissão Europeia – alcançada, contudo, por mecanismos judiciais em vez de administrativos. O UPC detém jurisdição exclusiva sobre as patentes unitárias europeias, ao mesmo tempo em que oferece a possibilidade de *opt-out* para as patentes europeias “clássicas”, permitindo que os litígios sejam conduzidos nos tribunais nacionais. Desde seu lançamento, em junho de 2023, o UPC tem se consolidado como um foro relevante para disputas envolvendo SEPs, “oferecendo uma estrutura uniforme, especializada e eficiente para litígios de patentes no nível europeu”.<sup>172</sup> Nos seus primeiros 19 meses, o tribunal lidou com 23 casos relacionados a SEPs entre 194 ações por infração – cerca de 12% de sua carga processual<sup>173</sup> –, contribuindo para reduzir a fragmentação jurisdicional que historicamente marcava o *enforcement* de SEPs na União Europeia. O lançamento previsto, para o final de 2025, do Patent Mediation and Arbitration Centre

---

169 Conferir: UNIÃO EUROPEIA. EPO. *Standards and the European Patent System: Insights from a New EPO Dataset Linking Patents and Standards, With Early Perspectives Into SEP litigation Under the Unified Patent Court*. Bruxelas, 2025, p. 25.

170 Conferir: *Ibidem*, p. 31. Conferir também: UNIÃO EUROPEIA. EPO. *Patents and Standards*. EPO, Munique, [s.d.]. Disponível: <<https://www.epo.org/en/about-us/observatory-patents-and-technology/policy-and-funding/patents-and-standards>>. Acesso em: 30 jul. de 2025.

171 Conferir: UNIÃO EUROPEIA, *op. cit.*, 2025, p. 10.

172 Conferir: *Ibidem*, p. 54.

173 Conferir: *Ibidem*, p. 57.

(PMAC) do UPC também sinaliza um possível alinhamento com os objetivos regulatórios anteriormente propostos pela Comissão, especialmente no que se refere aos procedimentos de determinação FRAND.<sup>174</sup> Espera-se que o PMAC ofereça mecanismos especializados de ADR, introduzindo maior flexibilidade e eficiência nos litígios envolvendo SEPs.<sup>175</sup>

Essa trajetória – da proposta de Regulamento da Comissão ao cenário atual de governança – ilustra uma adaptação pragmática dos objetivos políticos por meio de instituições já existentes, em vez da criação de um novo marco legislativo. Os esforços do EPO para aprimorar a transparência entre patentes e *standards* no âmbito do exame técnico, aliados ao papel judicial do UPC na harmonização do *enforcement*, demonstram como a expertise técnica e a inovação jurisdicional podem viabilizar objetivos regulatórios de forma orgânica. Essa evolução institucional preserva uma flexibilidade que estava ausente na proposta regulatória mais rígida da Comissão. A construção jurisprudencial caso a caso promovida pelo UPC permite adaptação às mudanças tecnológicas e de mercado, enquanto os bancos de dados em expansão do EPO garantem a atualização contínua sobre a atividade de normalização técnica. No entanto, essa abordagem fragmentada também traz riscos de lacunas e inconsistências – desafios que um regulamento uniforme poderia mitigar entre os Estados-membros e diferentes *standards*. Além disso, a jurisdição do UPC limita-se aos Estados participantes da União Europeia e não pode responder plenamente à natureza global das disputas envolvendo SEPs. Como instituição recém-estabelecida, o UPC ainda precisa aprimorar e harmonizar sua atuação entre os países membros para promover uma interpretação coerente dos procedimentos de negociação FRAND e reduzir brechas existentes. Ainda assim, o tribunal detém potencial para exercer *soft power* na definição de práticas globais em matéria de FRAND – incluindo a influência sobre procedimentos adotados em jurisdições como o Japão –, impacto que será analisado a seguir.

## B. Japão

Embora o Japão tenha incorporado substancialmente a estrutura procedimental estabelecida pelo TJUE no caso *Huawei v. ZTE (2015)*, o fez por meio de um mecanismo institucional fundamentalmente distinto, privilegiando orientações administrativas *ex ante* e transparência

---

174 O Título IV da proposta tratava de mecanismos de ADR, delineando os papéis de avaliadores e conciliadores, enquanto o Título VI, sobre a Determinação de FRAND, estabelecia procedimentos para auxiliar as partes na negociação e na obtenção de uma resolução amigável com o apoio de um conciliador.

175 Conferir: UNIÃO EUROPEIA, *op. cit.*, 2025, p. 68.

regulatória em detrimento do modelo centrado no judiciário que caracteriza a resolução de disputas FRAND na Europa. Essa preferência por instrumentos administrativos reflete a crescente complexidade do cenário de SEPs, impulsionada por ciclos de vida mais curtos dos produtos, pela ampliação do número de patentes relevantes e pela proliferação da IoT, que intensificou as negociações de licenciamento entre empresas tradicionais de TIC e companhias de setores diversos. A aceleração dos ciclos de desenvolvimento de produtos e o grande volume de patentes potencialmente essenciais têm tornado cada vez mais difícil para as empresas – especialmente nas indústrias de telecomunicações e afins – avaliar integralmente os SEPs relevantes antes da comercialização. Além disso, o licenciamento de SEPs, antes predominantemente restrito a negociações entre empresas de TIC, agora envolve frequentemente atores de outros setores menos familiarizados com essas práticas.<sup>176</sup> Essas transformações enfraqueceram a eficácia de mecanismos tradicionais, como o *cross-licensing*, e alimentaram disputas sobre taxas de licenciamento e sobre a essencialidade das patentes.

O Japan Patent Office (JPO) e a Japan Fair Trade Commission (JFTC) adotaram um modelo administrativo, elaborando diretrizes para promover normas mais claras e previsíveis nas negociações e na resolução de disputas envolvendo SEPs, em contraste com a evolução reativa e caso a caso observada em jurisdições pautadas pelo contencioso judicial. No centro dessa abordagem está o *Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents* do JPO, publicado inicialmente em junho de 2018 e revisado em julho de 2022. A versão atualizada incorpora decisões judiciais recentes, tendências internacionais e consultas públicas no Japão e no exterior.<sup>177</sup> O objetivo é aumentar a transparência e previsibilidade das discussões, auxiliar as partes na condução das negociações e “*prevenir ou resolver rapidamente disputas relativas ao licenciamento de SEPs*”.<sup>178</sup> O JPO comprometeu-se explicitamente a tratar o Guia como um “*documento vivo*”, sujeito a revisões contínuas e abertas.<sup>179</sup> Estruturado em cinco etapas-chave do processo de negociação, o Guia oferece recomendações detalhadas sobre condutas e boas práticas. Ressalta, contudo, que o cumprimento dessas etapas não garante automaticamente a boa-fé, sendo necessário avaliar “*o processo de negociação como um todo em cada caso específico*”.<sup>180</sup> Com base na decisão do TJUE em

---

176 Conferir: JAPÃO. JPO. *Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents*. 2ª ed. Tóquio, 2022a, p. 3.

177 Conferir: *Ibidem*, p. 6.

178 Conferir: *Ibidem*, p. 1.

179 Conferir: *Ibidem*, p. 7.

180 Conferir: *Ibidem*, p. 10.

*Huawei v. ZTE (2015)*, o Guia adota sua estrutura procedimental de boa-fé,<sup>181</sup> mas reconhece limitações – especialmente quanto à ausência de critérios sobre “o escopo das informações que as partes devem apresentar em cada etapa e os prazos para resposta”.<sup>182</sup>

Como um *framework* voluntário e flexível, o Guia baseia-se em práticas internacionais moldadas por experiências concretas de negociação e por decisões judiciais na União Europeia, nos EUA e em outras jurisdições. Sua adaptabilidade assegura que as orientações permaneçam práticas e responsivas à evolução tecnológica e às dinâmicas de mercado no licenciamento de SEPs. Em consonância com a Comunicação da Comissão Europeia de 2017 sobre SEPs e com elementos da decisão britânica *Unwired Planet v. Huawei (2020)*, o Guia do JPO reconhece que o cumprimento de etapas formais não é suficiente para demonstrar boa-fé. Em vez disso, “é necessário realizar uma avaliação abrangente de todo o processo de negociação em cada caso”.<sup>183</sup> O Guia dá ênfase especial à transparência *ex ante*, sobretudo nas fases iniciais das negociações, considerando-a essencial para enfrentar assimetrias informacionais e melhorar a eficiência. Recomenda que os titulares de SEPs forneçam aos implementadores informações específicas, como a identificação dos SEPs supostamente infringidos, quadros de mapeamento entre reivindicações das patentes e as especificações do *standard* e dos produtos, documentação que comprove a essencialidade e explicações detalhadas dos termos de licenciamento propostos, incluindo metodologias de cálculo de royalties e justificativas para sua conformidade com os princípios FRAND.<sup>184</sup> Essa abordagem voltada à transparência visa reduzir as assimetrias informacionais e fomentar negociações mais eficazes e equilibradas.

O Guia também aborda a eficiência das negociações ao identificar sete fatores-chave: (i) notificação de prazos, (ii) identificação das partes envolvidas na cadeia de fornecimento, (iii) proteção de informações confidenciais, (iv) seleção das patentes objeto da negociação, (v) escopo geográfico da licença, (vi) licenciamento via *patent pools* e (vii) maior transparência sobre SEPs.<sup>185</sup> Quanto aos prazos, embora reconheça variações conforme o caso, o Guia propõe referências aproximadas: cerca de doze meses para *cross-licensing* complexos, entre nove e doze meses para licenças unilaterais com menor número de SEPs e entre seis

---

181 Conferir: *Ibidem*, p. 9-10.

182 Conferir: *Ibidem*, p. 9.

183 Conferir: *Ibidem*, p. 10.

184 Conferir: *Ibidem*, p. 11 e seguintes.

185 Conferir: *Ibidem*, p. 27.

e nove meses para acordos mais simples – reconhecendo, no entanto, que há divergências quanto à utilidade dessas estimativas.<sup>186</sup> Complementando esse arcabouço, o JPO oferece um mecanismo neutro de avaliação de essencialidade por meio do sistema *Hantei* (parecer consultivo), adaptado desde abril de 2018 para disputas envolvendo SEPs. Painéis especializados do Departamento de Julgamentos e Recursos do JPO emitem opiniões não vinculantes sobre se – e em que medida – uma patente é essencial para um *standard* específico.<sup>187</sup> Reformado em junho de 2019 para aumentar a acessibilidade dos usuários, esse serviço busca suprir a lacuna decorrente da dependência, nos processos de padronização, de declarações unilaterais de essencialidade feitas pelos titulares, oferecendo uma verificação independente onde as SSOs geralmente não o fazem.

O sistema *Hantei* fornece uma opinião técnica neutra sobre a essencialidade de uma patente, emitida por um painel administrativo de três examinadores técnicos do JPO. Embora não vinculante, a opinião tem autoridade e imparcialidade devido à expertise do painel, podendo ser apresentada como prova em processos judiciais ou outros fóruns. Destaca-se ainda o baixo custo do procedimento (¥40.000, cerca de US\$ 280) e o prazo médio de três meses para emissão do parecer, tornando-o uma opção atrativa para a resolução de disputas sobre essencialidade no Japão. Em complemento, o Guia do JPO oferece orientações detalhadas sobre o cálculo de royalties, abordando tanto taxas razoáveis quanto não discriminatórias. Adota-se o princípio de que os royalties devem refletir o valor que a patente agrega ao produto, sendo calculados com base na multiplicação entre a base de royalties e a alíquota, reconhecendo-se, contudo, os debates sobre o valor adicionado após a padronização, a base de cálculo adequada e a definição da alíquota. O Guia apresenta duas metodologias principais: a abordagem *bottom-up*, que estima os valores a partir da análise de licenças comparáveis; e a abordagem *top-down*, que parte da carga total de royalties de um *standard* e distribui frações às SEPs individuais. Recomenda-se a combinação das duas para conferir maior confiabilidade aos resultados por meio de verificação cruzada.

O sistema *Hantei* fornece um parecer não vinculante sobre se uma patente é essencial a um determinado *standard*, oferecendo uma avaliação técnica neutra para apoiar as partes em negociações de licenciamento FRAND. Esse parecer é emitido por um painel administrativo composto por três especialistas técnicos do Escritório de Patentes do Japão (JPO), que, embora não vinculativo, possui autoridade e imparcialidade em razão da expertise técnica

---

186 Conferir: *Ibidem*, p. 28.

187 Conferir: *Ibidem*, p. 13. Conferir também: JAPÃO. JPO. *Manual of "Hantei" (Advisory Opinion) for Essentiality Check (Revised Edition)*. Tóquio, 2019.

dos membros. O parecer pode ser apresentado como prova em processos judiciais ou em outros fóruns. Destaca-se que o processo *Hantei* é economicamente acessível, com uma taxa de ¥40.000 (aproximadamente US\$280), e costuma emitir pareceres no prazo de até três meses, o que o torna uma opção atrativa para resolver disputas sobre essencialidade no Japão.<sup>188</sup> Complementando esse mecanismo, o Guia do JPO fornece orientações detalhadas sobre o cálculo de royalties, abordando critérios tanto de razoabilidade quanto de não discriminação. O Guia adota o princípio de que os royalties devem refletir o valor que a patente agrega ao produto, sendo calculados pela multiplicação entre a base de royalties e a alíquota aplicável, reconhecendo, contudo, os debates sobre temas como o valor agregado após a padronização, a base de cálculo apropriada e a metodologia de fixação da alíquota.<sup>189</sup> O Guia apresenta duas metodologias principais: a abordagem *bottom-up*, que calcula os royalties com base no valor de SEPs individuais a partir de licenças comparáveis; e a abordagem *top-down*, que estima o encargo agregado de royalties para um dado *standard* e distribui essa quantia entre os SEPs individuais.<sup>190</sup> O Guia recomenda a combinação dessas metodologias, de forma a aumentar a confiabilidade por meio da verificação cruzada dos resultados.

A JFTC complementa o Guia do JPO com suas próprias *Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act* (revisadas em 2016), que esclarecem como o direito concorrencial se aplica ao licenciamento de SEPs.<sup>191</sup> Essas diretrizes delimitam a fronteira entre o exercício legítimo de direitos de PI e condutas que possam violar o Antimonopoly Act (AMA, na sigla em inglês). Embora o artigo 21 do AMA isente atos que constituam exercício legítimo dos direitos de PI, comportamentos que se desviem das finalidades do sistema de PI permanecem sujeitos ao escrutínio antitruste. Importante destacar que a recusa em licenciar SEPs em termos FRAND ou a busca de medidas injuntivas contra licenciados dispostos pode violar a AMA, configurando possível monopolização privada ou prática comercial desleal. A caracterização de um licenciado como “disposto” depende de uma análise factual da boa-fé nas negociações; a simples contestação da validade, essencialidade ou infração das SEPs pelo implementador não é suficiente para demonstrar má-fé, desde que as negociações

---

188 Conferir: JAPÃO. JPO. For Those Who Have Problems with Infringement or Non-Infringement of Rights – Please Consider Using Hantei (Advisory Opinion) System. JPO, Tóquio, [s.d.]. Disponível em: <[https://www.jpo.go.jp/e/system/trial\\_appeal/shubetu-hantei/document/index/leaflet.pdf](https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/shubetu-hantei/document/index/leaflet.pdf)>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

189 Conferir: JAPÃO, *op. cit.*, 2022a, p. 43 e seguintes.

190 Conferir: *Ibidem*, p. 49 e seguintes.

191 Conferir: JAPÃO. JFTC. *Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act*. Tóquio, 2016.

prossigam de maneira leal.<sup>192</sup> Essa abordagem alinha o Japão aos padrões internacionais, especialmente à interpretação da União Europeia em *Huawei v. ZTE (2015)*, mas aplica esses princípios no contexto jurídico-concorrencial japonês, reforçando o incentivo às negociações de licenças FRAND de boa-fé.<sup>193</sup>

Além disso, o Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) publicou, em março de 2022, as *Good Faith Negotiation Guidelines for Standard Essential Patent Licenses*, oferecendo orientações voluntárias tanto para titulares de direitos quanto para implementadores.<sup>194</sup> Essas Diretrizes adotam as quatro etapas principais nas negociações de SEPs delineadas pelo TJUE em *Huawei v. ZTE (2015)*. Foram elaboradas por meio de consultas com empresas nacionais e estrangeiras e discussões com um grupo de especialistas em PI e concorrência, com o objetivo de promover acordos precoces e reduzir disputas desnecessárias.<sup>195</sup> Enquanto as Diretrizes do METI estabelecem uma base de política pública, o Guia do JPO aprofunda e operacionaliza as orientações práticas e técnicas. Esse modelo administrativo dual reflete o compromisso do Japão com uma governança flexível e adaptável, permitindo atualizações sucessivas e incentivando o cumprimento voluntário em um cenário tecnológico e mercadológico em constante transformação. Em contraste, a abordagem da União Europeia está enraizada na jurisprudência, especialmente na decisão *Huawei v. ZTE (2015)*, em vez de em políticas administrativas coordenadas. O regime europeu, baseado no direito antitruste, fornece diretrizes gerais sem prescrições procedimentais detalhadas, confiando no esclarecimento incremental via contencioso. Ao contrário do modelo japonês, que busca prevenir litígios por meio de orientações *ex ante*, o modelo europeu impõe obrigações legais mandatórias, sancionáveis por meio de aplicação do direito da concorrência, refletindo uma postura mais reativa e dependente da judicialização.

Essa distinção fundamental reflete divergências mais amplas de filosofia regulatória e de implementação: o modelo administrativo japonês prioriza a segurança jurídica e a prevenção

---

192 Para uma crítica à abordagem oposta adotada pela Comissão Europeia nos casos *Motorola—Enforcement of GPRS Standard Essential Patents (2014)* e *Samsung—Enforcement of UMTS Standard Essential Patents (2014)*, conferir: LAROUCHE, Pierre; ZINGALES, Nicolo. Injunctive Relief in Disputes Related to Standard-Essential Patents: Time for the CJEU to Set Fair and Reasonable Presumptions. *European Competition Journal*, Abingdon-on-Thames, v. 10, n. 3, p. 551-596, 2014; ZINGALES, *op. cit.*, 2017; e LAROUCHE, Pierre; ZINGALES, Nicolo. Injunctive Relief in the EU – Intellectual Property and Competition Law at the Remedies Stage. In: CONTRERAS, Jorge L. (Org.). *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law: Competition, Antitrust, and Patents*. Cambridge: Cambridge University, 2018.

193 Conferir: JAPÃO, *op. cit.*, 2016, p. 11.

194 Conferir: JAPÃO. METI. *Good Faith Negotiation Guidelines for Standard Essential Patent Licenses*. Tóquio, 2022b.

195 Conferir: JAPÃO, *op. cit.*, 2022a, p. 6.

de conflitos por meio de orientações abrangentes e adaptáveis, enquanto o modelo judicial europeu enfatiza a exigibilidade legal e a correção de falhas de mercado por meio de intervenções *ex post*. No Japão, a natureza voluntária das diretrizes procedimentais para negociação de SEPs cria um ambiente de *soft law*, no qual as partes não são obrigadas por lei a seguir etapas prescritas, mas os tribunais e órgãos administrativos recorrem cada vez mais a essas diretrizes para avaliar a boa-fé das partes, gerando *enforcement* prático por meio de pressões reputacionais e comerciais. Na União Europeia, as obrigações mandatórias estabelecidas em *Huawei v. ZTE (2015)* impõem responsabilidade jurídica direta aos titulares de SEPs que descumpram a estrutura procedimental, sujeitando-os a sanções antitruste, incluindo multas e restrições ao pedido de medidas injuntivas. Ainda assim, a generalidade do regime europeu gera incertezas na aplicação, obrigando as partes a navegar por princípios amplos sem clareza procedimental. Essa ambiguidade sustenta litígios contínuos para refinar a interpretação dos requisitos de *Huawei v. ZTE (2015)*, como demonstrado pela atuação da Comissão Europeia como *amicus curiae* em tribunais alemães.

## IV. USO DE MECANISMOS DE ADR EM DISPUTAS ENVOLVENDO SEPS

A resolução de disputas sobre os termos FRAND envolvendo SEPs tem sido tradicionalmente atribuída aos tribunais nacionais. No entanto, a natureza complexa, técnica e global do licenciamento de SEPs tem despertado um interesse crescente por mecanismos de ADR.<sup>196</sup> À medida que essas disputas se tornam cada vez mais transnacionais, exigem avaliações altamente técnicas – como a essencialidade das patentes – e envolvem dados confidenciais de licenciamento, os litígios judiciais tradicionais demonstram limitações em oferecer soluções eficientes, consistentes e baseadas em expertise técnica. O grande volume de patentes potencialmente essenciais vinculadas a *standards* modernos como o 5G, aliado à entrada de novos agentes de setores diversos (como o automotivo e IoT), pressiona ainda mais os recursos do Judiciário e evidencia a necessidade de abordagens complementares.<sup>197</sup>

---

196 Conferir: IPDR. *FRAND ADR Case Management Guidelines*. Munique, 2020, p. 7 (“[t]he importance of fair and effective tools for resolving (cross-border) licensing disputes is likely to grow with the importance of SEP/FRAND licensing as such – and ADR will be one of these tools”).

197 Conferir: CONTRERAS, Jorge L.; NEWMAN, David L. Developing a Framework for Arbitrating Standards-Essential Patent Disputes. *Journal of Dispute Resolution*, Columbia, v. 2014, n. 1, p. 1-28, 2014, p. 23-26.

Os tribunais enfrentam diversos desafios na resolução de disputas envolvendo SEPs, como os altos custos processuais, prazos prolongados que frequentemente se estendem por vários anos e a dificuldade de se obter medidas com eficácia global, dada a natureza territorial das decisões judiciais. Soma-se a isso o risco de decisões contraditórias entre diferentes jurisdições sobre o mesmo portfólio de patentes ou relação de licenciamento, além da sobrecarga imposta a juízes generalistas ao lidarem com provas técnicas e econômicas complexas, alheias à sua especialidade. Esta seção examina como diferentes instituições e jurisdições têm recorrido a mecanismos de “ADR” (mecanismos/métodos/meios alternativos de resolução de controvérsias) – como a arbitragem, a mediação e, em menor escala, a determinação por especialistas – para lidar com esses desafios, explorando os arranjos institucionais que vêm sendo desenvolvidos para complementar os processos judiciais tradicionais.

## A. Frameworks Institucionais de ADR

A adoção de mecanismos de ADR em controvérsias envolvendo SEPs tem sido irregular. Preocupações com transparência, consistência e exequibilidade levaram alguns atores a preferirem a via judicial, enquanto outros temem que eventuais desequilíbrios de poder entre titulares de SEPs e implementadores sejam agravados em procedimentos privados. Em resposta, diversas instituições passaram a enfrentar essas preocupações buscando preservar as vantagens do ADR, o que levou organismos internacionais e nacionais a desenvolverem serviços especializados ou a adaptarem estruturas já existentes para lidar com disputas relacionadas a SEPs. Essa evolução institucional reflete uma resposta orientada pelo mercado às limitações tanto do contencioso judicial tradicional quanto dos mecanismos convencionais de ADR comercial diante da complexidade desses casos.<sup>198</sup> Além disso, conforme as práticas internacionais, os procedimentos e sentenças arbitrais costumam ser confidenciais, sendo que algumas organizações estendem essa confidencialidade até mesmo à existência do próprio processo. Os tribunais arbitrais também têm discricionariedade para avaliar a admissibilidade e a força probatória das evidências, aplicando princípios de razoabilidade e lógica em cada caso concreto.<sup>199</sup>

Como alternativa ao contencioso judicial, a arbitragem oferece a vantagem de um procedimento único e consolidado (com, em alguns sistemas, possibilidade de recurso interno), que

---

198 Conferir: LODERER, Gaspare Tazio; PICHT, Peter Georg. Arbitration in SEP/FRAND Disputes: Overview and Core Issues. *Journal of International Arbitration*, Alphen aan den Rijn, v. 36, n. 5, p. 575-594, 2019.

199 Conferir: LANDOLT, Phillip; GARCÍA, Alejandro. *Commentary on WIPO Arbitration Rules*. Genebra: WIPO, 2017, p. 56.

geralmente não está sujeito à revisão judicial posterior, em contraste com as múltiplas ações judiciais paralelas que frequentemente caracterizam disputas envolvendo os compromissos FRAND.<sup>200</sup> Um exemplo é o **World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center**, que tem se destacado nesse campo, oferecendo serviços especializados de arbitragem voltados a disputas FRAND<sup>201</sup> e mantendo um rol cuidadosamente selecionado de mediadores e árbitros com expertise em tecnologia, PI e questões ligadas a FRAND. A WIPO também mantém um banco de dados especializado com peritos que têm experiência em *standards* de patentes,<sup>202</sup> posicionando-se para lidar com análises de essencialidade, determinações de royalties compatíveis com FRAND e negociações de licenças globais. Esse foco em PI e sua credibilidade internacional contribuíram para o aumento expressivo da demanda pelos serviços de ADR da WIPO, que saltou de 82 casos em 2015 para 858 em 2024 (contra 684 em 2023), sendo 12% deles relacionados a disputas de patentes.<sup>203</sup>

O Arbitration and Mediation Center da WIPO conduz seus procedimentos com base nas WIPO Arbitration Rules,<sup>204</sup> projetadas para garantir eficiência e flexibilidade, especialmente em disputas envolvendo tecnologia e PI. Para litígios envolvendo cláusulas FRAND, a WIPO oferece procedimentos de ADR adaptados, com cronogramas específicos desenvolvidos em consulta com organizações setoriais e especialistas técnicos. O processo geralmente começa com a apresentação de um Pedido de Arbitragem pelo requerente, seguida da Resposta do requerido.<sup>205</sup> As partes então acordam quanto à nomeação de um árbitro único ou de um painel arbitral, definindo entre si o procedimento de designação. Caso não haja consenso sobre o número de árbitros, o Arbitration and Mediation Center da WIPO nomeia um árbitro

---

200 Conferir: WIPO. Why Arbitration in Intellectual Property? *WIPO*, Genebra, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/why-is-arb.html>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

201 Conferir: WIPO. WIPO ADR for FRAND Disputes. *WIPO*, Genebra, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025. Conferir também: WIPO. *WIPO ADR Options for FRAND Dispute Management and Resolution*. Genebra, 2022.

202 Conferir: WIPO. WIPO Neutrals. *WIPO*, Genebra, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/neutrals/index.html>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

203 Conferir: WIPO. WIPO Caseload Summary. *WIPO*, Genebra, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

204 Conferir: WIPO. WIPO Arbitration Rules. *WIPO*, Genebra, 1 de jul. de 2021. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

205 Artigos 6 a 12 das WIPO Arbitration Rules.

único ou, a depender da complexidade do caso, um painel com três árbitros selecionados de seu extenso cadastro de mais de 2.000 especialistas independentes.<sup>206</sup>

A WIPO oferece tanto procedimentos padrão quanto procedimentos sumários, com cronogramas distintos para atender às necessidades das partes. Para casos específicos envolvendo FRAND, há opções como mediação exclusiva, arbitragem FRAND com tribunal tripartite, arbitragem FRAND sumária com árbitro único e modelos híbridos de mediação seguida de arbitragem. Os procedimentos podem ser adaptados à complexidade do caso, sendo que as arbitragens sumárias costumam ser concluídas em oito a nove meses,<sup>207</sup> em comparação com a média de quatorze meses dos procedimentos padrão.<sup>208</sup> A escolha entre essas opções depende do Acordo Arbitral firmado entre as partes.<sup>209</sup> Vale destacar que 70% das disputas submetidas à mediação e 33% das submetidas à arbitragem na WIPO resultaram em acordo entre as partes.<sup>210</sup>

O tribunal arbitral em cada caso possui discricionariedade para determinar a "*admissibilidade, relevância, materialidade e peso das provas*",<sup>211</sup> podendo ordenar a produção de documentos ou depoimentos específicos, em linha com práticas internacionais.<sup>212</sup> As WIPO Rules incluem disposições especializadas para provas técnicas, como experimentos e verificações técnicas com notificação prévia (e possibilidade de repetição na presença da parte adversa), inspeções de locais e maquinários, produção conjunta de manuais técnicos explicativos e medidas de confidencialidade para segredos comerciais, incluindo nomeação de assessores de confidencialidade, se necessário.<sup>213</sup> Em disputas FRAND, as partes podem apresentar declarações de testemunhas sob juramento e pareceres técnicos, com disposições específicas para lidar com contratos de licenciamento comparáveis sujeitos a cláusulas de confidencialidade.

---

206 Conferir: WIPO. WIPO Neutrals. *WIPO*, Genebra, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/ neutrals/index.html>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

207 Conferir: WIPO. WIPO Arbitration and Expedited Arbitration Compared. *WIPO*, Genebra, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/expedited-rules/compared.html>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025. (apresentando uma tabela comparativa entre a Arbitragem da WIPO e a Arbitragem Sumária da WIPO).

208 Conferir: WIPO. Principal Steps. *WIPO*, Genebra, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/expedited-rules/principal-steps.html>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

209 Artigo 2 das WIPO Arbitration Rules.

210 Conferir: WIPO. WIPO Caseload Summary. *WIPO*, Genebra, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

211 Artigo 50 das WIPO Arbitration Rules.

212 Artigos 50 a 57 das WIPO Arbitration Rules. Conferir também: LANDOLT; GARCÍA, *op. cit.*, 2017, p. 56-63.

213 Artigos 50 a 56 das WIPO Arbitration Rules, e 44 a 49 das WIPO Expedited Arbitration Rules.

Em relação às medidas de tutela, os tribunais arbitrais da WIPO podem conceder ampla gama de medidas, incluindo indenizações monetárias (compensatórias e, quando aplicável, consequenciais),<sup>214</sup> medidas liminares e de urgência,<sup>215</sup> garantias para cobertura de créditos e custas,<sup>216</sup> além da possibilidade de impor ordens de depósito em contas vinculadas (escrow). Embora a confidencialidade do processo limite a divulgação pública, espera-se que os tribunais também possam conceder medidas de execução específica, como ordens para celebração de contratos de licenciamento,<sup>217</sup> e medidas declaratórias sobre os termos FRAND ou a essencialidade de uma patente, quando apropriado.<sup>218</sup>

A **International Chamber of Commerce (ICC)**, líder tradicional em arbitragens comerciais internacionais, também conduz um volume significativo de disputas em PI e tecnologia. Embora não ofereça regras ou procedimentos específicos para FRAND, as Arbitration Rules da ICC são amplamente reconhecidas como flexíveis e bem adaptadas para lidar com disputas complexas, incluindo aquelas envolvendo SEPs.<sup>219</sup> A ICC promove ativamente seus serviços de resolução de disputas para o setor de TIC, abrangendo, de forma implícita, diversos litígios sobre SEPs. Assim como a WIPO, a ICC oferece Procedimentos Sumários de Arbitragem,<sup>220</sup> embora não esteja claro com que frequência esses procedimentos foram aplicados a casos envolvendo SEPs, dada a natureza confidencial das arbitragens.

---

214 Artigos 62(b), 73(c), 74 das WIPO Arbitration Rules.

215 Artigo 48(a) das WIPO Arbitration Rules.

216 Artigo 48(b) das WIPO Arbitration Rules.

217 Artigo 37(a) das WIPO Arbitration Rules.

218 Artigos 9(v) e 37(a) das WIPO Arbitration Rules. As regras não conferem expressamente autoridade para conceder tutelas declaratórias específicas, mas tal autoridade pode ser inferida dos poderes gerais estabelecidos no Artigo 37 das WIPO Arbitration Rules (2021) e das referências amplas à adjudicação FRAND contidas nos WIPO FRAND Model Submission Agreements.

219 Conferir: ICC. 2021 Arbitration Rules. ICC, Paris, 2021. Disponível em: <<https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025. A ICC registrou 890 novos casos de arbitragem comercial em 2023, abrangendo uma ampla gama de disputas além das relacionadas a SEPs. Dado esse escopo, é difícil extrair inferências ou comparações significativas com base apenas no número de casos, inclusive em relação às arbitragens administradas pelo WIPO Arbitration and Mediation Center. A WIPO informa ter conduzido mais de 80 mediações relacionadas a SEPs até o momento, mas não divulga quantos desses casos resultaram em arbitragem. Conferir nota de rodapé 201 acima.

220 Conferir: ICC. Expedited Procedure Provisions. ICC, Paris, [s.d.]. Disponível em: <<https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/expedited-procedure/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025. Os procedimentos sumários da ICC aplicam-se automaticamente a disputas que não excedam US\$ 3 milhões para convenções arbitrais celebradas após 1 de janeiro de 2021, e US\$ 2 milhões para aquelas firmadas anteriormente. Conferir: ICC. *ICC Dispute Resolution: 2023 Statistics*. Paris, 2023, p. 14.

O processo da ICC é caracterizado pela elaboração conjunta dos Termos de Referência pelas partes e pelo tribunal, nos quais se define o escopo da disputa, as regras procedimentais e o cronograma. Os procedimentos da ICC costumam ter duração maior que os da WIPO, com média de 27 meses e mediana de 25 meses em casos comerciais internacionais, sendo que apenas 47% das sentenças finais são proferidas dentro do prazo estipulado pela própria ICC, que varia de poucos dias a mais de dois meses.<sup>221</sup> No modelo da ICC, os árbitros são confirmados pela Corte da ICC após indicações das partes ou dos coárbitros, ou diretamente nomeados pela Corte quando não há indicações.<sup>222</sup> Os tribunais são compostos por árbitro único em 40% dos casos e por três árbitros em 60%, com as partes concordando quanto ao número de árbitros em 86% das arbitragens.<sup>223</sup> A seleção dos árbitros reflete uma abordagem equilibrada: 57% são indicados pelas partes (770 árbitros), 16% pelos coárbitros (210 árbitros), e 27% diretamente pela Corte da ICC (362 árbitros).<sup>224</sup> Diferente de muitas instituições arbitrais, a ICC não mantém um banco de dados centralizado de árbitros, recorrendo, quando necessário, à sua rede de comitês nacionais para indicações.

A ICC, assim como a WIPO, adota uma abordagem flexível quanto à produção de provas, conforme o Artigo 25 de seu Regulamento, permitindo que os árbitros definam padrões probatórios adequados a cada disputa.<sup>225</sup> São admitidas declarações de testemunhas, pareceres técnicos e provas documentais,<sup>226</sup> sendo que o Artigo 25(1) determina que os tribunais arbitrais "*devem proceder, no menor tempo possível, à apuração dos fatos do caso por todos os meios apropriados*".<sup>227</sup> Os procedimentos da ICC permitem expressamente: (i) a oitiva de testemunhas e peritos na presença das partes, ou na ausência destas se devidamente convocadas, (ii) a nomeação de peritos pelo tribunal com base em termos de referência definidos, (iii) pedidos das partes para produção adicional de provas em qualquer fase do processo, e (iv) decisões baseadas apenas em documentos, caso não haja solicitação de audiência.<sup>228</sup> Adicionalmente, o Regulamento da ICC prevê ferramentas de gestão processual voltadas ao

---

221 Conferir: *Ibidem*, p. 16.

222 Artigos 12 e 13 das ICC 2021 Arbitration Rules.

223 Conferir: ICC, *op. cit.*, 2023, p. 7.

224 Conferir: *Ibidem*, p. 7.

225 Artigo 25 das ICC 2021 Arbitration Rules.

226 Em arbitragens da ICC, as partes seguem as *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration* para a apresentação de documentos. Conferir: IBA. *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration*. Londres, 2020.

227 Artigo 25(1) das ICC 2021 Arbitration Rules.

228 Artigos 25(1) e 25(4) das ICC 2021 Arbitration Rules.

controle de tempo e custos, como a limitação da extensão e escopo dos depoimentos de testemunhas e peritos, promovendo maior eficiência em disputas complexas.<sup>229</sup>

Os tribunais arbitrais da ICC possuem ampla autoridade para concessão de medidas, podendo determinar indenizações monetárias, medidas declaratórias e execução específica.<sup>230</sup> O Regulamento da ICC não impõe limitações quanto aos tipos de medidas disponíveis, conferindo aos tribunais flexibilidade para adequar os remédios às circunstâncias do caso concreto. Para questões urgentes que demandem ação imediata, a ICC oferece procedimentos de arbitragem emergencial, que permitem às partes solicitar medidas liminares ou conservatórias antes da constituição do tribunal principal,<sup>231</sup> protegendo direitos e prevenindo danos irreparáveis. Além disso, a ICC adota um mecanismo de controle de qualidade por meio da análise prévia dos laudos arbitrais. Antes que a sentença final seja comunicada às partes, seu rascunho deve ser submetido à Corte da ICC para revisão formal e substancial.<sup>232</sup> A Corte pode sugerir alterações de forma e levantar questões de mérito para consideração do tribunal. Esse processo visa assegurar a exequibilidade e a robustez jurídica das decisões, aumentando a probabilidade de que as sentenças arbitrais da ICC sejam reconhecidas e executadas internacionalmente.

Uma distinção central entre os mecanismos de ADR da WIPO e da ICC reside no foco especializado da WIPO, em contraste com a abordagem generalista da ICC. A WIPO oferece regras e procedimentos específicos para disputas FRAND e mantém um corpo de especialistas com conhecimento técnico em patentes e *standards*. Já a ICC aplica seu regulamento arbitral geral a disputas técnicas e depende de comitês nacionais para recomendar árbitros em cada caso. A WIPO também oferece suporte processual e um desconto de 25% nas taxas para pequenas e médias empresas (PMEs),<sup>233</sup> enquanto a ICC adota uma tabela padrão de custos, sem diferenciação para PMEs. As organizações também divergem quanto à presença geográfica: a WIPO administra arbitragens a partir de sua sede em Genebra e de seu escritório em Singapura, enquanto a ICC opera uma rede mais ampla, com centros em Paris, Nova York, São Paulo, Singapura, Hong Kong e Abu Dhabi.<sup>234</sup>

---

229 Apêndice IV das ICC 2021 Arbitration Rules.

230 Artigos 34 e 35 das ICC 2021 Arbitration Rules.

231 Artigo 29 e Apêndice V das ICC 2021 Arbitration Rules.

232 Artigo 34 das ICC 2021 Arbitration Rules.

233 Conferir: WIPO. WIPO Mediation and Arbitration for SMEs. *WIPO*, Genebra, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/smes/index.html>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

234 Conferir: ICC, *op. cit.*, 2023, p. 4.

Do ponto de vista procedimental, a ICC exige a elaboração obrigatória dos Termos de Referência, que devem ser acordados entre as partes e o tribunal no início do processo, definindo o escopo da disputa e as regras procedimentais aplicáveis.<sup>235</sup> Após sua assinatura ou aprovação pela Corte da ICC, não é possível apresentar novas demandas fora do escopo definido sem autorização do tribunal. Em contraste, a WIPO adota uma conferência preparatória mais flexível, com caráter consultivo, voltada à organização e ao cronograma do procedimento, com foco em tempo e custo.<sup>236</sup> O Acordo de Submissão Modelo da WIPO que antecede essa conferência também oferece maior margem de manobra, não limitando a natureza ou o escopo das alegações que poderão ser apresentadas no curso da arbitragem.<sup>237</sup> Adicionalmente, a ICC implementa seu mecanismo único de revisão prévia de sentenças pela Corte, enquanto a WIPO notifica diretamente as decisões às partes, sem revisão institucional. Ainda não está claro se disputas envolvendo SEPs apresentam diferenças relevantes de duração entre as duas instituições, uma vez que as estatísticas atuais não permitem comparações diretas.

Voltando-se às abordagens nacionais, o **JPO** faz referência a um relatório de fevereiro de 2018 elaborado pelo Subcomitê do Sistema de Patentes do Conselho de Estrutura Industrial do METI, que afirma que *"o uso de ADR, como arbitragem e conciliação, deve ser promovido para acelerar a resolução de disputas sobre patentes essenciais a standards envolvendo um grande número de direitos de patente"*.<sup>238</sup> Isso reflete o apoio do Japão ao uso de arbitragem em disputas de PI, inclusive as que envolvem SEPs. O JPO fornece links para centros relevantes de resolução de disputas, incluindo a WIPO, a ICC, o Japan Intellectual Property Arbitration Center, a Daini Tokyo Bar Association e a Tokyo Bar Association, indicando, assim, as opções disponíveis para partes privadas que buscam ADR em disputas envolvendo SEPs. Adicionalmente, o JPO oferece o sistema *Hantei*, que permite às partes obterem uma opinião consultiva não vinculante sobre se uma patente é essencial a um *standard* específico.<sup>239</sup>

De forma semelhante, **o governo do Reino Unido publicou recentemente diretrizes sobre o tema**, indicando que a mediação, a avaliação neutra antecipada e a arbitragem são formas

---

235 Artigo 23 das ICC 2021 Arbitration Rules.

236 Artigo 40 das WIPO Arbitration Rules.

237 Conferir: WIPO. WIPO Arbitration for FRAND Disputes: Model Submission Agreement. *WIPO*, Genebra, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/annex1/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

238 Conferir: JAPÃO. JPO. Intellectual Property Arbitration Portal Site. *JPO*, Tóquio, [s.d.]. Disponível em: <[https://www.jpo.go.jp/e/support/general/chizai\\_chusai\\_portal/index.html](https://www.jpo.go.jp/e/support/general/chizai_chusai_portal/index.html)>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

239 Conferir: JAPÃO. JPO. *Guide to Hantei (Advisory Opinion) System*. Tóquio, 2020.

de ADR disponíveis para partes privadas em disputas envolvendo SEPs.<sup>240</sup> O documento também apresenta uma lista não exaustiva de centros, incluindo o London Court of International Arbitration, a ICC, o Judicial Arbitration and Mediation Service e a WIPO. A postura proativa dos tribunais britânicos na fixação de termos FRAND pode influenciar a decisão estratégica das partes em optar pela arbitragem, na qual o uso de árbitros especializados poderia – ao menos em tese – gerar resultados mais previsíveis e alinhados às práticas comerciais.

Em contraste, os EUA mantêm uma forte ênfase na autonomia das partes e no caráter voluntário da ADR, impulsionada principalmente por acordos privados, e não por imposições governamentais. Diferentemente de jurisdições com mecanismos institucionais baseados em políticas públicas, a abordagem americana à ADR em disputas FRAND evoluiu por meio de ordenamento privado e supervisão judicial. Os tribunais dos EUA aplicam de forma consistente cláusulas compromissórias em contratos de licenciamento de tecnologia, com base no Federal Arbitration Act de 1925,<sup>241</sup> **criando um ambiente favorável à resolução privada de disputas envolvendo SEPs**. Embora emendas ao Patent Act de 1982 tenham reconhecido explicitamente a arbitragem voluntária para disputas de patentes, e agências governamentais tenham reconhecido os potenciais benefícios da ADR, seu uso em conflitos substantivos envolvendo SEPs/FRAND continua menos comum do que o litígio tradicional. A confidencialidade costuma motivar as partes a escolher a ADR, mas persistem preocupações com eficiência, eventuais contestações judiciais e a preferência estratégica de algumas entidades pelo litígio. Agências como o USPTO e o NIST ressaltam que a ADR deve permanecer uma opção voluntária, e não obrigatória.<sup>242</sup> Os tribunais estadunidenses farão cumprir cláusulas de arbitragem e, ocasionalmente, fixarão taxas FRAND globais quando solicitados

---

240 Conferir: REINO UNIDO. GOV.UK. Guidance: Dispute Resolution and Remedies in SEP Licensing. GOV.UK, Londres, 22 de jul. de 2024. Disponível em: <<https://www.gov.uk/guidance/dispute-resolution-and-remedies-in-sep-licensing>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

241 Conferir: 9 U.S.C. §§ 1-16.

242 A referência mais direta aparece no *Draft Policy Statement on Licensing Negotiations and Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments*, de dezembro de 2021, emitido conjuntamente com o USPTO e o National Institute of Standards and Technology (NIST). Embora esse rascunho nunca tenha sido finalizado e tenha sido posteriormente retirado, juntamente com a declaração de 2019 que visava revisar, ele estabelecia expectativas para negociações de boa-fé entre os detentores de patentes essenciais e os potenciais licenciados. Conferir: EUA. DoJ. Public Comments – Draft Policy Statement on Licensing Negotiations and Remedies for Standards-Essential Patents. DoJ, Washington, D.C., [s.d.]. Disponível em: <<https://www.justice.gov/atr/guidelines-and-policy-statements-0/public-comments-draft-policy-statement-licensing-negotiations-and-remedies-standards-essential>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025 (“[i]f licensing negotiations break down, the Agencies encourage the parties to resolve contested issues by agreeing to seek alternative dispute resolution or a judicial resolution of F/RAND-related disputes in a mutually agreeable jurisdiction”). Essa formulação apresenta os mecanismos de ADR como uma opção subsidiária, a ser acionada apenas após o fracasso das negociações de boa-fé, e não como um ponto de partida preferencial.

por ambas as partes, mas não impõem arbitragem nem determinam unilateralmente termos globais. Assim, a ADR nos EUA é vista como uma ferramenta útil e complementar ao litígio – especialmente para a fixação de taxas após o reconhecimento da infração – e não como o principal mecanismo para resolver disputas complexas envolvendo SEPs/FRAND.

Por fim, em nível regional, **a Comissão Europeia reconheceu o valor de mecanismos de ADR para disputas envolvendo licenciamento de SEPs, ao mesmo tempo em que buscou abordar suas limitações.** Em sua Comunicação de 2017 sobre a abordagem da União Europeia a SEPs, a Comissão observou que a ADR “*pode oferecer uma resolução de disputas mais rápida e menos onerosa*”<sup>243</sup> e defendeu seu uso voluntário, enfatizando que sua efetividade depende de procedimentos adequados e da qualidade dos especialistas, embora frequentemente “*seja prejudicada por sua imprevisibilidade e criticada pela falta de transparência nas decisões anteriores*”.<sup>244</sup> A Comissão defendeu ainda que os resultados desses procedimentos sejam tornados públicos nas bases de dados das SDOs, a fim de aumentar a transparência.

Mecanismos de ADR também foram incorporados à Proposta de Regulamento sobre SEPs da Comissão Europeia de 2023. Elementos centrais da proposta tratavam diretamente da resolução de disputas, prevendo a criação de um Centro de Competência em SEPs no âmbito do EUIPO.<sup>245</sup> Esse Centro seria responsável por gerenciar um registro de SEPs para aumentar a transparência, realizar verificações de essencialidade das patentes registradas e estabelecer “*um processo transparente e simplificado de determinação FRAND*”. Pela proposta, titulares de SEPs e implementadores poderiam iniciar procedimentos de determinação FRAND voluntariamente. Contudo, ao contrário do sistema *Hantei* japonês – que também oferece pareceres de essencialidade não vinculantes – a proposta da Comissão exigiria que as partes se engajassem em um processo conciliatório não vinculante antes de iniciar litígios nos tribunais nacionais dos Estados-Membros da União Europeia.<sup>246</sup> Para operacionalizar esse sistema, o Centro de Competência designaria um conciliador neutro, a pedido dos titulares de SEPs, para facilitar negociações sobre royalties agregados. Adicionalmente, a pedido das partes, o Centro poderia nomear um painel de três conciliadores para emitir uma opinião técnica não vinculante sobre royalties agregados globais.<sup>247</sup>

---

243 Conferir: UNIÃO EUROPEIA, *op. cit.*, 2017, p. 11.

244 Conferir: *Ibidem*, p. 11.

245 Artigo 3.

246 Artigo 34(1).

247 Artigos. 17, 18, e 39.

Embora o Regulamento proposto tenha sido retirado pela Comissão, o apoio da União Europeia à ADR em disputas envolvendo SEPs está incorporado também no marco do UPC, que estabelece um PMAC, com sedes em Ljubljana e Lisboa. O Artigo 35 do Acordo do UPC estabelece o Centro para oferecer facilidades de ADR para todas as disputas de patentes dentro do escopo do tribunal.<sup>248</sup> Como a mais nova instituição arbitral voltada a disputas envolvendo SEPs, o PMAC ainda se encontra em fase inicial de desenvolvimento, tendo seu primeiro Diretor, Aleš Zalar, sido nomeado em setembro de 2024. Suas regras procedimentais de arbitragem, mediação e determinação pericial estão atualmente em elaboração. Espera-se que o Centro seja lançado no final de 2025, oferecendo expertise especializada para lidar com as complexas questões técnicas e econômicas que marcam disputas de licenciamento de SEPs. Embora opere de forma independente, o PMAC manterá estreita coordenação com outros órgãos do UPC, utilizando os idiomas inglês, francês e alemão para garantir acessibilidade a partes europeias e internacionais. Ainda não está claro qual será a influência efetiva desse mecanismo de ADR no Sistema Unificado de Patentes e até que ponto ele contribuirá para maior transparência e consistência na fixação de termos FRAND em toda a União Europeia. O Diretor Zalar reconheceu a importância crítica dos temas FRAND, observando que essas considerações “*devem ser levadas em conta na elaboração das regras processuais*” e que o Centro “*deve ser claro quanto à competência do PMAC nesse aspecto*”.<sup>249</sup> Ele indicou ainda que discussões em breve abordarão se o PMAC poderia fixar taxas de royalties para portfólios globais, apesar do Artigo 3º do Acordo do UPC – uma questão ainda em aberto enquanto o Centro estrutura seu funcionamento.

Comparando os principais sistemas arbitrais discutidos nesta seção, a WIPO atualmente oferece a gama mais diversificada de mecanismos de ADR especificamente voltados a disputas envolvendo SEPs, incluindo arbitragens padrão e sumárias. A ICC, embora igualmente abrangente em termos de procedimentos padrão e sumários, é menos especializada em SEPs. No plano nacional, o sistema *Hantei* japonês ilustra os esforços para oferecer avaliações de essencialidade não vinculantes dentro de um arranjo doméstico. Já o PMAC do UPC representa uma promessa relevante para o futuro do contencioso europeu em matéria de patentes, especialmente por buscar integrar as considerações do direito de patentes da União Europeia e utilizar a base de dados de *standards* da EPO para promover a transparência nos resultados dos procedimentos de resolução de disputas.

---

248 Artigo 35.

249 Conferir: MUELLER, Florian. UPC’s Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC) Will Bear Frand in Mind When Designing Dispute Resolution: Interview With Director Aleš Zalar. *ip fray*, Bezons, 18 de out. de 2024. Disponível em: <<https://ipfray.com/upcs-patent-mediation-and-arbitration-centre-pmac-will-bear-frand-in-mind-when-designing-dispute-resolution-interview-with-director-ales-zalar/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

## B. O Uso de Mecanismos de ADR em Disputas Envolvendo SEPs e suas Possibilidades

Embora os mecanismos de ADR ofereçam vantagens potenciais para a resolução de conflitos envolvendo SEPs, permanecem tensões significativas quanto à sua adequação como foro primário ou complementar para disputas sobre os termos FRAND. Mesmo pontos de partida básicos, como a própria definição de FRAND, ainda carecem de consenso amplo.<sup>250</sup> Esse cenário em constante evolução sugere que a relação entre ADR e o Judiciário é dinâmica: as partes frequentemente iniciam litígios de forma estratégica enquanto exploram paralelamente opções de ADR, ou utilizam a ameaça de judicialização como incentivo à adesão a mecanismos alternativos. Iniciativas políticas, como a proposta de Regulamento sobre SEPs da União Europeia de 2023 – posteriormente retirada –, que previa uma etapa obrigatória de conciliação prévia à judicialização, refletem um interesse crescente por modelos híbridos. Como resultado, a resolução eficaz de disputas FRAND provavelmente exigirá que as partes naveguem e combinem de forma estratégica as forças complementares dos mecanismos judiciais e alternativos, em vez de confiar exclusivamente em um ou outro.

Os resultados obtidos por meio de ADR influenciam frequentemente processos judiciais subsequentes e negociações, mesmo quando não são vinculantes. Avaliações neutras de mediadores ou opiniões consultivas sobre essencialidade – como as oferecidas no sistema *Hantei* do Japão – podem alterar a percepção das partes sobre os pontos fortes e fracos de suas posições, promovendo acordos. De modo semelhante, laudos arbitrais que possam enfrentar dificuldades de execução ainda assim podem servir como base prática para resoluções negociadas. Mecanismos de transparência propostos na minuta de Regulamento da União Europeia de 2023 buscavam justamente aproveitar essa influência persuasiva, criando um repositório público de práticas não vinculantes e pareceres técnicos sobre determinações FRAND. Para que a ADR evolua e se consolide como ferramenta robusta e amplamente aceita para a resolução substantiva de disputas FRAND, alguns ajustes serão necessários. O desenho dos processos de ADR será crucial, exigindo o desenvolvimento de mecanismos que promovam a transparência sem comprometer a confidencialidade – como a publicação de decisões editadas ou de metodologias empregadas. Também será necessário recorrer a instituições e profissionais especializados, com capacitação técnica e econômica para lidar com a complexidade das disputas

---

250 Conferir: LAURIAT, Barbara. FRAND Arbitration Will Destroy FRAND. *Michigan Technology Law Review*, Ann Arbor, v. 30, n. 1, p. 1-61, 2024, p. 14-15.

FRAND, além de estabelecer marcos jurídicos claros que confirmem a arbitrabilidade dessas controvérsias e assegurem a confiabilidade na execução de seus resultados.

Um dos principais obstáculos à efetividade da ADR em disputas FRAND é a mudança cultural necessária para superar a expectativa de confidencialidade absoluta, tradicionalmente associada à arbitragem internacional.<sup>251</sup> Partes que se beneficiam da assimetria informacional ou que buscam máxima privacidade frequentemente resistem a iniciativas de maior transparência. Soluções institucionais – como bases de dados compartilhadas ou repositórios anônimos de laudos – enfrentam desafios políticos e práticos para alcançar a cooperação internacional, a governança e o financiamento necessários para gerar impacto relevante. Na ausência de um consenso global, iniciativas regionais correm o risco de ter eficácia limitada ou até mesmo de agravar a fragmentação em um cenário já bastante complexo. Embora instituições especializadas em ADR possam oferecer expertise aprofundada, seu potencial é limitado quando seu mandato é excessivamente restrito. Caso os processos de ADR, por acordo das partes ou por regra institucional, excluam temas essenciais como validade de patentes, infração ou direito concorrencial – incluindo a impossibilidade de encaminhar questões de concorrência europeia ao TJUE –, as partes seguirão necessitando de procedimentos judiciais paralelos. Tal bifurcação compromete os ganhos de eficiência e de consolidação que tornam a ADR atrativa para disputas complexas e transnacionais. Em última instância, o sucesso de qualquer reforma dependerá do engajamento de titulares de SEPs e implementadores em processos de ADR de boa-fé, com o objetivo de alcançar resultados justos e razoáveis, e não de manobras táticas ou de exploração de assimetrias informacionais. A natureza híbrida das disputas FRAND – na intersecção entre contrato, PI e políticas públicas de concorrência – desafia os modelos tradicionais de resolução privada de conflitos. O reconhecimento dessa complexidade alimenta as demandas por maior transparência, com base na compreensão de que os desfechos FRAND afetam mercados muito além das partes diretamente envolvidas.

## V. PANORAMA DO LICENCIAMENTO DE SEPS NO BRASIL

A partir das discussões acima sobre *benchmarking* internacional e *frameworks* processuais, esta seção final oferece uma análise da experiência brasileira. Ela começa situando o Brasil no cenário global das TIC patenteadas, utilizando a implementação do 5G para ilustrar como os

---

251 Conferir: *Ibidem*.

depósitos de patentes, a dinâmica de mercado e as políticas industriais nacionais se cruzam com a definição de *standards* globais. Em seguida, a análise examina o arcabouço jurídico de PI no Brasil, demonstrando como o sistema se apoia em diversas fontes legais para oferecer um conjunto de instrumentos multifacetado, embora fragmentado, para lidar com disputas envolvendo SEPs. Por fim, a seção apresenta um estudo empírico sobre litígios relacionados a SEPs no Brasil, destacando não apenas a crescente relevância dessas disputas, mas também padrões e dinâmicas processuais que vêm emergindo dos tribunais nacionais. Essa experiência oferece contribuições valiosas para compreender como sistemas jurídicos híbridos navegam pela complexa interseção entre a aplicação dos direitos de PI, a concorrência e o acesso a tecnologias facilitadoras.

## A. Tecnologias de TICs Patenteadas no Brasil: O Caso do 5G

O 5G introduz um conjunto de tecnologias que abre novas oportunidades em toda a sociedade, beneficiando consumidores, empresas e indústrias.<sup>252</sup> Em comparação com as gerações anteriores (isto é, 2G, 3G e 4G), suas inovações centrais incluem latência significativamente menor para comunicações em tempo real, um design de rede simplificado que reduz a transmissão de sinais de referência e o consumo de energia, além de um processamento avançado de sinais com múltiplas antenas, que permite transferências de dados mais rápidas e com maior capacidade.<sup>253</sup> Nesse contexto, os semicondutores são fundamentais para gerir o processamento complexo de sinais, viabilizar transmissões em altas frequências e facilitar trocas de dados mais rápidas. Para garantir a interoperabilidade entre dispositivos e operadoras, o ecossistema do 5G depende de um arcabouço de normas e *standards*.

Ao mesmo tempo, o desenvolvimento dos *standards* do 5G está profundamente interligado ao sistema de patentes. Empresas patentearam muitas das tecnologias subjacentes ou as submeteram à análise para patenteamento. Globalmente, a maioria das patentes relacionadas ao 5G é depositada por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (*Patent Cooperation Treaty* ou PCT, na sigla em inglês), que oferece um período de confidencialidade

---

252 Conferir: EKHOLM, Börje. How 5G's Innovation Potential Will Lift Digitalization to the Next Level. *World Economic Forum*, Cologne, 12 de jan. de 2024. Disponível em: <<https://www.weforum.org/stories/2024/01/5g-innovation-digitalization/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025. Conferir também: BRASIL. INPI. *Tecnologia 5G: Panorama do Patenteamento no Mundo e no Brasil*. Brasília, 2023.

253 Conferir: CNI, *op. cit.*, 2021, p. 29-30.

de 30 meses a partir da data do pedido. Esse é o principal caminho adotado tanto para patentes gerais quanto para patentes específicas do 5G. Um número significativo de depósitos também ocorre em jurisdições como os EUA, China e o EPO. As entidades chinesas lideram em depósitos globais, respondendo por 40% de todas as famílias de patentes específicas de 5G, seguidas pelos EUA.<sup>254</sup> Entre as empresas privadas, a Huawei ocupa a primeira posição mundial tanto em patentes totais quanto específicas de 5G. A Qualcomm aparece em segundo lugar no total geral e em quarto lugar nos depósitos específicos de 5G. Outras empresas de destaque incluem Samsung, LG, BBK Electronics, ZTE, Ericsson, Nokia e Xiaomi.<sup>255</sup>

No Brasil, o lançamento nacional do 5G começou em 2022, após o leilão de espectro realizado em 2021. Aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e conhecido como Leilão 5G, o certame representou a maior oferta de espectro da história do país e impôs amplas obrigações de cobertura aos vencedores.<sup>256</sup> Essas obrigações exigiram investimentos significativos voltados à ampliação do acesso à internet e à promoção da universalização dos serviços digitais. Além de coordenar o leilão, a Anatel também é responsável por definir os requisitos técnicos que autorizam a comercialização de equipamentos e a implementação da infraestrutura 5G.

Entre 2000 e 2022, o Brasil registrou 7.593 pedidos de patente declarados como potencialmente essenciais ao 5G, dos quais 3.540 são exclusivos dos *standards* 5G (e não aplicáveis a mais de um *standard*).<sup>257</sup> Houve um aumento expressivo nos depósitos após 2017, com pico em 2019, após a divulgação das primeiras especificações técnicas do 5G. Embora o Brasil represente uma fatia menor do total de patentes em comparação com outros países – 11% dos depósitos relacionados ao 5G e 8% dos específicos –, o cenário nacional de patentes é significativo.<sup>258</sup> Segundo os dados mais recentes, 57,5% dos pedidos declarados como potencialmente essenciais ao 5G ainda estão em exame no Brasil. Outros 20,79% permanecem em vigor, enquanto 18,93% foram invalidados ou arquivados, e 2,53% chegaram ao fim de

---

254 Conferir: BRASIL, *op. cit.*, 2023, p. 34.

255 Conferir: *Ibidem*, p. 26.

256 Conferir: BRASIL. Anatel. Leilão de Espectro 5G. *Anatel*, Brasília, 25 de mai. de 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/outorga/licitacao-de-radiofrequencias-rascunho/leilao-de-espectro-5g>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

257 Conferir: CNI, *op. cit.*, 2021, p. 28-29.

258 Conferir: *Ibidem*, p. 33.

sua vigência legal. Entre as patentes exclusivas do 5G, quase 74% ainda aguardam exame, e apenas 12,65% permanecem ativas.<sup>259</sup>

A origem dos depósitos no Brasil reflete as tendências globais, com algumas variações. Empresas norte-americanas lideram em número total de depósitos relacionados ao 5G, enquanto firmas chinesas dominam entre aquelas ligadas especificamente aos *standards* 5G. Isso sugere uma estratégia deliberada das empresas chinesas para fortalecer suas posições de PI no mercado brasileiro, especialmente em tecnologias centrais à implantação do 5G. O mercado consumidor brasileiro também é relevante para os detentores de SEPs relacionados ao 5G, por ser a maior economia da América Latina e um dos maiores e mais dinâmicos mercados globais de telecomunicações. Com a crescente demanda por dispositivos, infraestrutura e aplicações industriais compatíveis com o 5G, o Brasil representa uma oportunidade substancial de licenciamento para titulares e implementadores de SEPs.

A crescente relevância das SEPs na implantação do 5G no Brasil destaca, portanto, a importância estratégica de marcos institucionais robustos, capazes de equilibrar os incentivos à inovação com o acesso às tecnologias essenciais. À medida que o Brasil se integra cada vez mais ao cenário global das SEPs – tanto por meio de depósitos de patentes quanto de disputas de licenciamento –, impõe-se o desafio de garantir que seu ordenamento jurídico nacional consiga lidar adequadamente com as complexidades decorrentes das SEPs e dos compromissos FRAND. Esse desafio é particularmente relevante diante da abordagem historicamente fragmentada do país em matéria de PI, que evoluiu em paralelo com suas políticas econômicas e industriais. Compreender essa trajetória histórica é essencial para avaliar os limites e possibilidades atuais do marco jurídico brasileiro na gestão de conflitos envolvendo SEPs, como será explorado na próxima subseção.

## B. O Direito da Propriedade Intelectual e seus Limites no Ordenamento Jurídico Brasileiro

A história do direito da PI no Brasil remonta ao século XIX, com o Alvará de D. João VI de 1809, que introduziu: (i) um mecanismo de drawback para eliminação de tributos de importação sobre certos insumos essenciais à promoção das exportações ou ao abastecimento de mercados internos estratégicos, (ii) instrumentos de controle de compras estatais, priorizando a aquisição junto à indústria têxtil nacional, e (iii) um sistema de patentes instituído por lei para fomentar

---

<sup>259</sup> Conferir: *Ibidem*, p. 36.

o desenvolvimento tecnológico, substituindo o modelo anterior de privilégios individuais e visando atrair novas indústrias ao país. Desde sua origem, portanto, a proteção da PI no Brasil esteve intrinsecamente ligada a variáveis concorrenciais, voltadas em especial ao estímulo ao desenvolvimento industrial e ao fortalecimento da inserção brasileira na economia global.

Apesar disso, o arcabouço normativo dos direitos de PI seguiu um caminho fragmentado. Até 1875, não havia legislação específica sobre marcas, e o primeiro caso conhecido de violação marcária – envolvendo um fabricante de rapé na Bahia – ocorreu antes mesmo de qualquer regulamentação formal, ainda que já refletisse a interseção entre PI e concorrência.<sup>260</sup> A posterior adesão à Convenção de Paris revelou as lacunas do regime doméstico de PI e evidenciou a necessidade de uma reforma legal abrangente. No entanto, entre o final do século XIX e o início do século XX, os direitos de PI – incluindo marcas, patentes e repressão à concorrência desleal – permaneceram submetidos a um mosaico normativo.<sup>261</sup> A partir dessa evolução institucional, começou a emergir de forma mais explícita uma relação entre a regulação da PI e o direito da concorrência. A positivação da concorrência desleal por meio do Decreto nº 24.507/1934, por exemplo, ilustra a influência da Convenção de Paris sob uma orientação privatista, ao codificar **a concorrência desleal como uma ofensa essencialmente patrimonial** – tratando a clientela como extensão do patrimônio do concorrente.

Ao mesmo tempo, a produção acadêmica acerca de PI no início do século XX passou a se engajar crescentemente com questões relativas à estrutura e ao comportamento dos mercados, inspirada pela consolidação do “direito industrial” como campo jurídico autônomo na Europa.<sup>262</sup> Essa corrente doutrinária passou a interpretar os direitos de PI não apenas como incentivos à inovação, mas também como instrumentos de regulação da conduta no mercado.<sup>263</sup> Embora o Código de Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-Lei nº 7.903/1945) tenha trazido maior coerência e sofisticação técnica ao sistema de PI brasileiro, incluindo

---

260 No caso *Area Preta* (Tribunal de Relação da Bahia, 1875), a fabricante de rapé Meuron & Co. processou uma concorrente por imitar suas embalagens, marcas e rótulos com o objetivo de enganar consumidores e desviar vendas. O tribunal condenou a prática por considerá-la enganosa e desleal, antecipando preocupações modernas com o *passing off* e a proteção do fundo de comércio, mesmo antes da existência de leis específicas sobre marcas.

261 Conferir: BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 14-15.

262 Conferir, exemplificativamente: RENOVAR, Augustin-Charles. *Du Droit Industriel dans Ses Rapports avec les Principes du Droit Civil sur les Personnes et sur les Choses*. Paris: Guillaumin, 1860; PIPIA, Umberto. *Nozioni di Diritto Industriale*. Milão: F. Vallardi, 1902; MARIO, Ghiron. *Corso di Diritto Industriale*. 2ª ed. Roma Foro Italiano, 1935, v. I; e ASCARELLI, Tullio. *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali*. Milão: Giuffrè, 1956.

263 Conferir: MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. 2012, p. 357-359, t. XVI (refletindo essa influência europeia, a governança da PI no Brasil durante a primeira metade do século XX).

previsões mais claras sobre concorrência desleal, a abordagem privatista da interface entre PI e concorrência permaneceu, continuando a moldar a interpretação jurídica e o tratamento sancionatório das infrações à PI até a segunda metade do século XX.

Esse cenário começou a mudar com **a consolidação de uma política estruturada de defesa da concorrência no Brasil a partir da segunda metade do século XX.**<sup>264</sup> A introdução de instrumentos mais eficazes de *enforcement* antitruste – especialmente com a promulgação da Lei nº 4.137/1962 – iniciou um movimento gradual de superação da abordagem privatista em favor de uma perspectiva voltada ao interesse público na preservação de mercados competitivos.<sup>265</sup> Essa transformação marcou a transição para um modelo de direito público, **no qual a legitimidade da repressão à concorrência desleal passou a repousar, cada vez mais, na proteção do processo concorrencial e não apenas na defesa de concorrentes.**<sup>266</sup> A Constituição da República de 1988 reforçou ainda mais essa mudança, que seria consolidada pelas legislações modernas de defesa da concorrência – Leis nº 8.884/1994 e nº 12.529/2011 – ao consagrar a concorrência como princípio constitucional da ordem econômica.

Esse contexto mais amplo de reformas liberalizantes também teve impacto significativo nas leis brasileiras de PI. A modernização do regime de PI – especialmente com a promulgação da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial de 1996 ou LPI de 1996) – deve ser compreendida no âmbito das negociações comerciais internacionais e das transformações na política industrial do país. Pressões internacionais intensas – sobretudo dos EUA, por meio da Seção 301 do Trade Act<sup>267</sup> – impulsionaram o processo de reforma, e a participação brasileira nas negocia-

---

264 Conferir: SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 38-39 (“[o] direito concorrencial fez um longo percurso histórico até livrar-se da concepção privatista que via na proteção ao concorrente a forma de tutelar a concorrência. Até meados do século passado essa era a concepção predominante na doutrina e na jurisprudência. Está patente, por exemplo, na análise ascarelliana dos dispositivos sobre concorrência desleal do Código Civil italiano, e resulta evidente da famosa discussão sobre liberdade de restabelecimento travada por Rui Barbosa e Carvalho de Mendonça no ‘caso da *Cia. de Juta*’”).

265 Conferir: CABRAL, Mário André Machado. *A Construção do Antitruste no Brasil: 1930-1964*. São Paulo: Singular, 2020 (apresentando um histórico abrangente da política de concorrência no Brasil durante seus primeiros diplomas legais).

266 Conferir: COMPARATO, Fábio Konder. Concorrência Desleal. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 56, n. 375, p. 29-35, 1967, p. 31 (“[à] proteção da liberdade dos concorrentes procura-se substituir uma tutela da liberdade objetiva do consumidor, a chamada liberdade de mercado, de tal arte que a proteção dos interesses da coletividade”).

267 Conferir: UGOLINI, Michael A. The Protection of Intellectual Property in Brazil. *Law and Business Review of the Americas*, Dallas, v. 5, n. 3, p. 430-439, 1999, p. 430-431 (“[i]n 1993, the Office of the United States Trade Representative (USTR) initiated an investigation of Brazil’s intellectual property laws and practices under Section 301 of the Trade Act of 1974 and identified it as a Priority Foreign Country (PFC) under Special 301. [...] When Brazil enacted industrial property laws, Brazil was moved from the Priority Watch List to the Watch List. Brazil was kept on the Watch List during the 1997 Special 301 Review, and the USTR continues to monitor Brazil’s progress with a review every two years”).

ções do GATT-TRIPs também foi determinante. Como era de se esperar, o processo refletiu tensões entre pressões externas por liberalização e demandas internas por maior autonomia regulatória, especialmente em setores estratégicos como o farmacêutico e o biotecnológico.<sup>268</sup> Embora esses debates tenham refletido preocupações mais amplas com o espaço de formulação de políticas, os dados disponíveis indicam que, apesar de haver correlação positiva entre registros de PI e valor de mercado, os depósitos de marcas e patentes não apresentaram impacto significativo sobre a rentabilidade das empresas, medida por retorno sobre ativos.<sup>269</sup>

Ainda assim, a LPI de 1996 reformulou os regimes de marcas e patentes ao alinhá-los com os padrões internacionais, introduzindo regras específicas de natureza processual e material.<sup>270</sup> No caso das patentes, a lei estabelece que a invenção deve atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, excluindo da proteção diversas matérias de natureza não técnica ou natural. A lei confere aos titulares um direito de exclusividade de 20 anos a partir da data do depósito e garante acesso a medidas civis e liminares contra infrações. Adicionalmente, **autoriza o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a conceder licenças compulsórias quando houver práticas abusivas por parte do titular, quando a patente não for suficientemente explorada no Brasil em até três anos, ou quando o titular não atender à demanda do mercado sem justificativa adequada.**

No atual quadro jurídico, a lei trata a concorrência desleal – incluindo sua interseção com o abuso de patentes – como uma subversão ilícita do processo competitivo, e não apenas como uma conduta que prejudica empresas rivais.<sup>271</sup> Essa perspectiva torna-se especialmente relevante no campo da PI, em particular das patentes. Embora o exercício legítimo dos direitos de PI promova a inovação, empresas podem abusar desses direitos por meio de *sham litigation*, depósitos estratégicos de patentes para bloquear concorrentes ou práticas de licenciamento manipulativas que distorcem o mercado e excluem, de forma injustificável, rivais atuais ou potenciais. As autoridades têm submetido essas práticas a

---

268 Conferir: BARBOSA, *op. cit.*, 2003, p. 17-19. Conferir também: COMPARATO, Fábio Konder. A Transferência Empresarial de Tecnologia para Países Subdesenvolvidos: Um Caso Típico de Inadequação dos Meios aos Fins. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, n. 47, p. 41-53, 1982, p. 46 (sustentando esse conflito ao defender uma agenda de desenvolvimento tecnológico e industrial local por meio da governança da propriedade intelectual, ao enfatizar que “[q]ualquer tentativa de reformulação do regime jurídico das invenções industriais, no âmbito nacional, é obstada pela estrutura internacional da exploração econômica nelas fundada”).

269 Conferir: SILVA, Marina B.; SANTANA, José R. Intellectual Property and Industry Performance in Brazil. *Revista de Administração Mackenzie*, São Paulo, v. 23, n. 5, p. 1-30, 2022, p. 17-23.

270 Conferir: UGOLINI, *op. cit.*, 1999, p. 434-436.

271 Conferir: SALOMÃO FILHO, *op. cit.*, 2021, p. 100.

um escrutínio crescente, tanto à luz da LPI de 1996 (art. 195) quanto da Lei nº 12.519/2011, especialmente quando funcionam como mecanismos para dificultar a difusão da inovação ou fechar o mercado. Assim, as ações contemporâneas de repressão à concorrência desleal envolvendo PI devem se concentrar na análise de se a conduta compromete a estrutura concorrencial como um todo, e não apenas no deslocamento de concorrentes específicos. Essa abordagem reforça o compromisso sistêmico com um ambiente econômico justo, dinâmico e inclusivo. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal (STF) limitou uma interpretação mais expansiva dos prazos de vigência das patentes sob a LPI de 1996 com base em argumentos relacionados à essencialidade e ao interesse público, destacando potenciais prejuízos à concorrência.<sup>272</sup>

A tensão entre a exclusividade conferida por patentes e o acesso ao mercado se manifesta de forma especialmente aguda em setores estratégicos como o de TICs, nos quais a inovação é cumulativa e a interoperabilidade é essencial. Os direitos exclusivos garantidos pelas patentes podem criar barreiras à entrada e dificultar a concorrência, sobretudo quando se trata de tecnologias fundamentais para ecossistemas mais amplos – como os *standards* de telecomunicações, as plataformas de *software* e a infraestrutura de redes. Empresas detentoras de patentes-chave nessas áreas frequentemente detêm poder de mercado significativo, o qual pode ser utilizado para impor condições de licenciamento restritivas ou retardar a adoção de tecnologias concorrentes. Embora muitos implementadores em setores como o de smartphones e infraestrutura digital sejam, eles próprios, algumas das empresas mais poderosas do mundo, persistem preocupações sobre como equilibrar a necessidade de recompensar a inovação com o imperativo de garantir acesso equitativo a tecnologias críticas que sustentam a transformação digital e o desenvolvimento nacional.

Os desafios em torno das SEPs tornam-se especialmente agudos quando faltam mecanismos claros de *enforcement* e os titulares de SEPs possuem poder de barganha muito superior ao das empresas locais. Essas condições têm despertado preocupações crescentes no

---

272 Em uma decisão histórica de 2021 na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5529, o STF declarou inconstitucional o dispositivo da LPI de 1996 que prorrogava automaticamente os prazos de patentes além dos 20 anos contados do depósito, entendendo que tais extensões violavam princípios constitucionais da segurança jurídica, eficiência administrativa, ordem econômica e direito à saúde, ao permitir monopólios indefinidos e impor custos indevidos – especialmente considerando a natureza do setor farmacêutico. Conferir: ADI 5529, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2021 PUBLIC 01-09-2021.

Brasil sobre potenciais abusos, como exigências excessivas de royalties ou recusas em licenciar.<sup>273</sup> Isso não significa que todos os implementadores sejam empresas pequenas e sem poder de mercado – ao contrário, muitos são grandes e bem estruturados, capazes de utilizar sua posição estratégica nas negociações. Ainda assim, as assimetrias de poder derivadas dos direitos de PI permanecem relevantes e merecem atenção. A fragilidade na aplicação dos direitos de patente pode desincentivar empresas locais a participarem dos processos de padronização ou a contribuírem com tecnologias patenteadas próprias, comprometendo o crescimento econômico doméstico. A importância estratégica das SEPs para viabilizar a inclusão digital, a competitividade industrial e a soberania tecnológica nacional ressalta a necessidade de instrumentos regulatórios capazes de coibir condutas abusivas, ao mesmo tempo em que preservem os incentivos à inovação. Assim, as SEPs situam-se no centro da tensão mais ampla entre direitos de PI e acesso a tecnologias facilitadoras na economia digital.

A LPI de 1996 prevê alguns mecanismos de resposta tanto a abusos anticoncorrenciais no exercício da PI quanto a situações de interesse público. O art. 68 confere expressamente às autoridades a possibilidade de conceder licenças compulsórias quando os titulares de patente exercerem seus direitos de forma abusiva ou os utilizarem para facilitar o abuso de poder econômico, conforme reconhecido por decisão judicial ou administrativa. Isso se aplica, por exemplo, quando os titulares deixam de explorar suficientemente a patente em território brasileiro ou quando a comercialização do produto não atende adequadamente às necessidades do mercado. Esses dispositivos refletem a preocupação de fundo em garantir que os direitos de patente, embora exclusivos por natureza, não sejam utilizados de forma a frustrar objetivos de política industrial ou distorcer a dinâmica concorrencial – especialmente quando afetam o acesso a bens e serviços essenciais.

A Lei nº 14.200/2021 fortaleceu significativamente esse arcabouço regulatório ao revisar e ampliar o art. 71 da LPI de 1996, com o objetivo de lidar com situações de emergência nacional ou internacional, interesse público ou estados de calamidade pública reconhecidos por lei ou pelo poder público. As novas disposições conferem ao Estado a faculdade de conceder licenças compulsórias *ex officio* quando o titular ou licenciado da patente não responde de

---

273 Advogados brasileiros destacaram recentemente essas questões. Conferir, exemplificativamente: LICKS, Otto; ABOIM, Carlos; BARRETO, Rodolfo. Brazil: SEPs and FRAND – Litigation, Policy and Latest Developments. Licks Attorneys, Rio de Janeiro, 22 de out. de 2024; e MILMAN, Isabel; KUNISAWA, Viviane. Brazil's Role in SEP Litigation Continues to Evolve. Daniel Law, São Paulo, 16 de mai. de 2025. Disponível em: <<https://www.lickslegal.com/articles/brazil-seps-and-frand---litigation-policy-and-latest-developments>>; e <<https://www.daniel-ip.com/en/client-alert/brazils-role-in-sep-litigation-continues-to-evolve/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

forma adequada a necessidades públicas urgentes.<sup>274</sup> A lei também introduziu mecanismos de transparência e participação, como a publicação de uma lista de patentes potencialmente relevantes e a consulta a entidades públicas, instituições de pesquisa e sociedade civil. Além disso, estabeleceu parâmetros para avaliação da capacidade técnica e econômica dos licenciados e fixou alíquotas provisórias de royalties, refletindo um esforço de institucionalização de um regime de acesso equitativo e ágil durante crises como pandemias.

Adicionalmente, o art. 71-A introduziu a possibilidade de licenciamento compulsório com base humanitária, em consonância com os compromissos internacionais do Brasil, como o Acordo TRIPS. Essa disposição permite o licenciamento compulsório de patentes para fins de exportação de produtos farmacêuticos a países com capacidade de fabricação limitada ou inexistente, visando populações em situação de necessidade. Reforça, assim, o papel do Brasil no Sul Global como usuário e promotor das flexibilidades do TRIPS, contribuindo para a difusão internacional de tecnologias essenciais. Em conjunto, os arts. 68, 71 e 71-A formam uma estrutura normativa coerente voltada à prevenção de abusos no exercício de direitos de PI, sem comprometer sua utilidade pública – alinhando o regime de patentes brasileiro aos objetivos mais amplos de desenvolvimento econômico, saúde pública e solidariedade internacional.

Em suma, o arcabouço jurídico brasileiro pode abrir caminhos distintos para a resolução de disputas envolvendo SEPs. A interação histórica entre a governança da PI e o direito da concorrência no Brasil gerou múltiplas frentes institucionais pelas quais tais conflitos podem se desenrolar. **Em primeiro lugar, a própria concessão de uma patente, nos termos da LPI de 1996, não deve ser utilizada de forma anticompetitiva e deve atender ao interesse público**, especialmente diante dos mecanismos de licença compulsória previstos nos arts. 68, 71 e 71-A. Quando ocorrem abusos – como recusas de licenciamento ou condições

---

274 Por exemplo, por meio do Decreto nº 6.108/2007, o governo brasileiro autorizou oficialmente o licenciamento compulsório do efavirenz para uso público não comercial. Conferir: NUNN, Amy Stewart; FONSECA, Elize Massarda; GRUSKIN, Sofia. Changing Global Essential Medicines Norms to Improve Access to AIDS Treatment: Lessons from Brazil. *Global Public Health*, Abingdon-on-Thames, v. 4, n. 2, p. 131-149, 2009, p. 131 (“[i]n 2000, facing steadily rising costs for its AIDS treatment programme, Brazil took advantage of the TRIPS compulsory licensing clauses; Brazil began threatening to issue compulsory licenses to produce generic copies of patented drugs if pharmaceutical companies did not lower their prices. Although Brazil did not actually issue a compulsory license for an ARV drug until 2007, the controversy received global media coverage, prompted a 2001 WTO trade dispute with the USA, and sparked global policy dialogue about drug prices. Since 2001, Brazil has continued to publicly challenge multinational pharmaceutical companies about drug prices, produced generic drugs locally, threatened to produce generic copies of patented drugs locally and even imported generic drugs under patent in Brazil (Nunn et al. 2007). Brazil’s actions ultimately resulted in pharmaceutical companies lowering their prices for several ARV medicines in Brazil, and saved Brazil over \$1 billion (USD) in drug costs since 2001”).

discriminatórias –, as partes prejudicadas podem invocar esses dispositivos para pleitear acesso às SEPs e contestar práticas que atentem contra o interesse nacional ou restrinjam o acesso ao no mercado.

**Em segundo lugar, as práticas de concorrência desleal, conforme definidas no art. 195 da LPI de 1996, proíbem o uso de meios fraudulentos ou desonestos para prejudicar a concorrência.** A jurisprudência brasileira enfatiza que o objetivo da repressão à concorrência desleal não é proteger monopólios sobre clientelas ou fundos de comércio, mas sim salvaguardar uma concorrência leal, justa e economicamente eficiente.<sup>275</sup> No contexto das SEPs, esse princípio é particularmente relevante quando empresas dominantes exploram sua posição estratégica para distorcer a dinâmica de mercado – por meio de condutas como *patent ambush*, recusas de licenciamento em termos FRAND ou práticas de *bundling* que excluem concorrentes. Embora essas condutas possam derivar do exercício formal de direitos de PI, podem configurar atos de concorrência desleal e, portanto, enquadrar-se em um regime jurídico mais amplo, que permite às partes prejudicadas buscar reparação para além dos limites da tutela tradicional da PI. Importante destacar que essas medidas – decorrentes da natureza privada da relação e dos litígios típicos de PI – produzem efeitos exclusivamente *inter partes*.

**Em terceiro lugar, o direito civil pode limitar a extensão com que titulares de PI podem reivindicar ou exercer legitimamente seus direitos na ausência de regulação legal ou contratual sobre elementos essenciais pré-contratuais, como preço ou condições-chave.** O princípio da boa-fé impõe às partes, mesmo antes da celebração do contrato, o dever de agir eticamente, o que inclui obrigações anexas de lealdade, transparência e cooperação.<sup>276</sup> Esse princípio pode ser incompatível com práticas como a exigência de royalties significativamente superiores aos usualmente aplicados em transações semelhantes, sem a devida revelação de circunstâncias supervenientes relevantes. Além disso, a cláusula geral de proibição do abuso de direito, prevista no art. 187 do Código Civil, dispõe que: “*comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes*”. No campo da PI,

---

275 Conferir: REsp nº 1.527.232/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 5/2/2018 (“[a] repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos”, na medida “a materialidade da concorrência desleal, caracterizada não pelos seus fins – o desvio de clientela, por si só, não é ilícito, constituindo o próprio objeto da concorrência –, mas pelos meios, isto é, a idoneidade dos atos e expedientes utilizados”).

276 Conferir: REsp nº 1.862.508/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020. Conferir também: MARTINS-COSTA, Judith. *A Boa-Fé no Direito Privado: Critérios para a sua Aplicação*. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 439.

essa doutrina previne o exercício excessivo da exclusividade, reconhecendo que os direitos de patente são exceções ao princípio da liberdade de mercado e devem ser exercidos com proporcionalidade, apenas na medida necessária para estimular a inovação.<sup>277</sup> Ademais, em disputas envolvendo compromissos FRAND, diversas disposições do Código Civil auxiliam na superação de lacunas interpretativas quanto ao que é “justo e razoável”, exigindo que os juízes considerem práticas passadas, usos comerciais, normas jurídicas análogas e a boa-fé.<sup>278</sup> A arbitragem também pode funcionar como um instrumento eficaz para resolver essas incertezas, ao introduzir mecanismos de *gap filling* baseados na equidade e em expertise técnica.

**Em quarto lugar, o próprio direito concorrencial** – especialmente a cláusula geral de proibição do abuso de posição dominante prevista no art. 36 da Lei nº 12.529/2011 – **oferece um regime complementar para tratar das disputas envolvendo SEPs**. O CADE possui competência para intervir em casos nos quais titulares de SEPs exploram sua posição dominante para extrair royalties excessivos ou impõem condições de licenciamento excludentes, que dificultam o acesso ao mercado e à inovação. O inciso V do art. 36 proíbe expressamente condutas que “impedem injustificadamente o acesso de concorrente ao mercado”, incluindo tecnologias essenciais ou canais de distribuição – disposição cada vez mais relevante nas disputas envolvendo SEPs, nas quais o acesso às tecnologias padronizadas é frequentemente indispensável à participação de mercado. Ademais, o inciso V do art. 61 prevê explicitamente a possibilidade de o CADE recomendar a concessão de licença compulsória à autoridade competente como medida de restauração da concorrência quando o exercício de direitos de PI for abusivo. Ainda assim, a atuação antitruste tende a operar como mecanismo de última instância, a ser acionado quando outras vias legais – como os institutos civis de abuso de direito ou os mecanismos próprios da LPI – se mostrarem insuficientes para remediar o dano. A avaliação sobre se ações de *enforcement* de patentes configuram condutas anticoncorrenciais deve considerar os instrumentos já existentes no próprio regime de PI para equilibrar exclusividade e interesse público,<sup>279</sup> bem

---

277 Conferir: BARBOSA, Denis Borges. Licenças Compulsórias de Patentes: Abuso de Patentes, Abuso de Poder Econômico e Interesse Público. *Revista da ABPI*, São Paulo, v. 45, p. 3-22, 2000, p. 9.

278 Conferir: NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro. *Lacunas Contratuais e Interpretação*. São Paulo: Quartier Latin, 2019.

279 Um caso emblemático que sinaliza a abordagem em evolução do CADE quanto à interseção entre PI e antitruste em casos de conduta foi o Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51, que investigou suposto abuso de posição dominante por montadoras (Volkswagen, Fiat e Ford) por meio do uso de direitos de PI – especialmente desenhos industriais – para impedir a atuação de fabricantes independentes de autopeças no mercado de reposição. Embora o CADE tenha reconhecido potenciais efeitos anticompetitivos, decidiu, ao final, que tais efeitos eram inerentes à exclusividade legal conferida por direitos de PI válidos e não poderiam ser restringidos pela via antitruste, o que resultou no arquivamento do caso e no encaminhamento de suas conclusões às autoridades responsáveis pelas políticas de PI e de concorrência.

como os potenciais efeitos adversos da aplicação, em situações-limite, do regime sancionatório do direito antitruste brasileiro – que, recentemente, passou a prever a condenação automática em dobro para estimular a tutela privada das violações concorrenciais.

**Por fim, as disposições constitucionais brasileiras reforçam esse arcabouço jurídico ao inserir a regulação dos direitos de PI no contexto mais amplo do interesse público.** A Constituição da República de 1988 estabelece o desenvolvimento nacional como objetivo fundamental (art. 3º, II), afirma a função social da PI ao vinculá-la ao progresso tecnológico e econômico (art. 5º, XXIX) e impõe responsabilidade comum para garantir o acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação (art. 23, V). Esses mandamentos constitucionais posicionam os direitos de PI como instrumentos, e não como prerrogativas absolutas, exigindo que seu exercício esteja em consonância com valores públicos como concorrência leal, disseminação da inovação e acesso a tecnologias essenciais.<sup>280</sup> O caso das SEPs exemplifica de forma clara essa necessidade de conciliar exclusividade com a demanda coletiva por interoperabilidade e acesso amplo aos *standards*. Quando a exclusividade compromete esses objetivos, a intervenção jurídica torna-se necessária para preservar uma ordem econômica justa, dinâmica e inclusiva – em conformidade com o princípio constitucional mais amplo de que os direitos sobre criações intelectuais são construções de direito positivo, sujeitas, portanto, a limites derivados de sua função social.

Em conjunto, esses marcos jurídicos sobrepostos oferecem um conjunto complexo, mas potencialmente eficaz, de instrumentos para resolver disputas envolvendo SEPs – especialmente quando interpretados pelos tribunais à luz do compromisso constitucional brasileiro com a função social da propriedade e a promoção do desenvolvimento tecnológico. Essa abordagem integrada evidencia que, embora a exclusividade patentária seja fundamental para incentivar a inovação, ela não pode servir de escudo a práticas que restrinjam a concorrência, dificultem o acesso ou comprometam o interesse público mais amplo na construção de um ecossistema de inovação inclusivo e dinâmico. Com esse pano de fundo normativo, a análise a seguir examina como os tribunais brasileiros têm enfrentado os litígios envolvendo SEPs e se esses princípios têm efetivamente orientado os resultados judiciais.

---

280 Conferir: BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*, São Paulo, v. 59, p. 16-39, 2002.

## C. Estudo Empírico sobre Litígios Envolvendo SEPs no Brasil

A experiência brasileira com litígios envolvendo SEPs oferece uma lente empírica crítica para avaliar como o arcabouço legal e institucional do país opera na prática. Embora a análise anterior tenha apresentado os instrumentos disponíveis nos âmbitos da PI, concorrência desleal, direito civil e antitruste, é essencial compreender como os tribunais têm aplicado esses mecanismos em casos concretos relacionados a SEPs e compromissos FRAND. Esta seção apresenta um estudo empírico original sobre disputas envolvendo SEPs julgadas no Brasil, mapeando sua frequência, dinâmica processual, estratégias defensivas e desfechos. Com isso, busca-se explorar a convergência – ou desconexão – entre os princípios normativos incorporados no sistema jurídico brasileiro e o tratamento judicial desses conflitos transnacionais complexos.

O levantamento de casos revisou decisões disponíveis nos sites de todos os tribunais de justiça estaduais brasileiros e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), instância máxima para matérias infraconstitucionais. A busca utilizou os termos “*patente essencial*”, “*patentes essenciais*”, “*SEP*” e “*FRAND*”, além de consultar bancos de dados públicos, incluindo a base WIPO SEP Case Law Collection.<sup>281</sup> A análise concentrou-se em disputas entre titulares de SEPs e implementadores que tratassem de condições de licenciamento,<sup>282</sup> selecionando casos com ao menos uma decisão pública sobre o tema, mesmo que ainda não decididos em definitivo. Devido ao sigilo judicial, alguns processos permaneceram inacessíveis, tornando o levantamento não exaustivo. No total, foram identificados 18 casos, todos ajuizados perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Catorze estão integralmente acessíveis, e quatro estão sob sigilo, embora apresentem pelo menos uma decisão pública.<sup>283</sup> O Anexo I traz uma descrição resumida de cada caso.

---

281 Conferir: WIPO. SEP Case Law Collection. *WIPO*, Genebra, [s.d.]. Disponível em: <[https://www.wipo.int/wipolex/en/collections/profile/sep\\_caselaw](https://www.wipo.int/wipolex/en/collections/profile/sep_caselaw)>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

282 A pesquisa não abrangeu disputas judiciais especificamente voltadas à contestação da validade ou essencialidade de SEPs propostas perante a Justiça Federal. Para fins de clareza, qualquer parte – seja o titular da SEP ou o implementador – que deseje impugnar a validade ou essencialidade de uma patente deve ajuizar ação na Justiça Federal, sendo o INPI parte obrigatória. Este estudo não analisou tais casos.

283 Essa conclusão é consistente com outros registros. Conferir, exemplificativamente: LICKS, Otto; ABOIM, Carlos; BARRETO, Rodolfo. Brazil: SEPs and FRAND – Litigation, Policy and Latest Developments. *GCR*, Londres, 17 de abr. de 2024. Disponível em: <<https://globalcompetitionreview.com/hub/sepfrand-hub/2024/article/brazil-seps-and-frand-litigation-policy-and-latest-developments>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

Tabela 2. Casos Selecionados

<b>Caso</b>	<b>Número do Processo</b>	<b>Disponibilidade</b>
<i>Ericsson v. TCL (2012)</i>	0373121-63.2012.8.19.0001	Público
<i>Vringo v. ZTE (2015)</i>	0126070-69.2014.8.19.0001	Público
<i>Ericsson v. Blu (2016)</i>	0230687-12.2016.8.19.0001	Público
<i>Nokia v. Lenovo (2020)</i>	0131462-77.2020.8.19.0001	Público
<i>DivX v. Netflix (2020)</i>	0214224-53.2020.8.19.0001	Público
<i>WSOU v. ZTE (2020)</i>	0207683-04.2020.8.19.0001	Público
<i>DivX v. Samsung (2021)</i>	0117687-58.2021.8.19.0001	Público
<i>VoiceAge v. Multilaser and HMD (2021)</i>	0126658-32.2021.8.19.0001	Público
<i>Ericsson v. Apple (2022)</i>	0010616-60.2022.8.19.0001	Segredo de Justiça
<i>DivX v. Amazon (2022)</i>	0855029-28.2022.8.19.0001	Público
<i>Nokia v. Oppo (2023)</i>	0813303-40.2023.8.19.0001	Segredo de Justiça
<i>Ericsson v. Lenovo (2023)</i>	0953148-87.2023.8.19.0001	Segredo de Justiça
<i>Philips v. TCL (2023)</i>	0907787-47.2023.8.19.0001	Público
<i>Dolby v. TCL (2023)</i>	0947617-20.2023.8.19.0001	Público
<i>JVCKenwood v. TCL (2023)</i>	0938160-61.2023.8.19.0001	Público
<i>Nokia v. Amazon (2023)</i>	0958336-61.2023.8.19.0001	Público
<i>DivX v. Gorenje, Toshiba, and Multilaser (2024)</i>	0834763-49.2024.8.19.0001	Segredo de Justiça
<i>NEC v. TCL (2024)</i>	0838717-06.2024.8.19.0001	Público

Os casos abrangem o período de 2012 a 2025. A primeira ação judicial conhecida no Brasil envolvendo condições de licenciamento de SEPs, *Ericsson v. TCL (2012)*, foi ajuizada em novembro de 2012. Em seguida, houve um caso em 2014, um em 2016, três em 2020, dois em 2021, dois em 2022, seis em 2023 e dois em 2024. Essa progressão sugere a crescente relevância dos litígios envolvendo SEPs no Brasil, atingindo um pico em 2023, o que reflete o aumento da importância do país no cenário global de disputas relacionadas a SEPs.

Todos os casos identificados envolvem empresas multinacionais, com empresas nacionais aparecendo apenas ocasionalmente como réis em litisconsórcio. Por exemplo, a Multilaser foi parte em dois casos ao lado de empresas estrangeiras. Os principais titulares de SEPs são DivX e Ericsson (cada um com quatro ações), seguidos por Nokia (três ações). Do lado dos implementadores, a TCL é a mais visada (cinco ações), seguida por Amazon, Lenovo e ZTE (duas ações cada). Essas disputas refletem um panorama litigioso transnacional mais amplo, com as mesmas partes e portfólios de SEPs em contendas paralelas no exterior. No Brasil, todos os casos identificados são ações de infração ajuizadas por titulares de SEPs contra implementadores, com pedidos de tutela liminar e indenização. Nenhum caso envolve pedidos autônomos para fixação judicial de termos FRAND, embora os implementadores frequentemente invoquem esse argumento em sua defesa. Além disso, vários processos no exterior espelham disputas em curso no Brasil, revelando uma estratégia coordenada de *enforcement* global.

**Tabela 3. Concorrência de Litígios em Outras Jurisdições**

Caso	Outras Jurisdições
<i>Ericsson v. TCL (2012)</i>	Argentina, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido e EUA <sup>284</sup>
<i>Vringo v. ZTE (2015)</i>	Austrália, China, Alemanha, Índia, Malásia, Países Baixos, Romênia, Espanha, Reino Unido e EUA <sup>285</sup>
<i>Ericsson v. Blu (2016)</i>	EUA

284 Conferir: *Ericsson Inc. v. TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd.*, No. 2:15-cv-00011-RSP, 2017 WL 5137401 (E.D. Tex. 4 de nov. de 2017). Disponível em: <<https://www.finnegan.com/a/web/294261/215cv00011-Ericsson-v-TCLCommunicationTechnology.pdf>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

285 Conferir: ELLIS, Jack. *Vringo and ZTE Go the Distance: An Infographic*. *IAM Blog*, [S.l.], 15 de dez. de 2015. Disponível em: <<https://web.archive.org/web/20170808101849/http://www.iam-media.com/Blog/Detail.aspx?g=fe946e60-87b-7-4840-81fd-0513a847aa51>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

Caso	Outras Jurisdições
<b>Nokia v. Lenovo (2020)</b>	Alemanha, Índia e EUA <sup>286</sup>
<b>DivX v. Netflix (2020)</b>	EPO, Alemanha, Países Baixos e EUA <sup>287</sup>
<b>WSOU v. ZTE (2020)</b>	EUA <sup>288</sup>
<b>DivX v. Samsung (2021)</b>	EUA <sup>289</sup>
<b>VoiceAge v. Multilaser and HMD (2021)</b>	Alemanha <sup>290</sup> e EUA <sup>291</sup>
<b>Ericsson v. Apple (2022)</b>	Colômbia, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido e EUA <sup>292</sup>
<b>DivX v. Amazon (2022)</b>	Alemanha <sup>293</sup> e EUA <sup>294</sup>
<b>Nokia v. Oppo (2023)</b>	China, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Países Baixos, Espanha, Suécia e Reino Unido <sup>295</sup>

286 Conferir: REUTERS. Nokia Settles Patent Fight with Lenovo. *Reuters*, Londres, 7 de abr. de 2021. Disponível em: <<https://www.reuters.com/article/business/nokia-settles-patent-fight-with-lenovo-idUSKBN2BU0FC/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

287 Conferir: SANDYS, Amy. Amsterdam Court Denies DivX Injunction Against Netflix Over Video Coding Patent. *JUVE Patent*, Colônia, 19 de jan. de 2023. Disponível em: <<https://www.juve-patent.com/cases/amsterdam-court-denies-divx-injunction-against-netflix-over-video-coding-patent/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

288 Conferir: WSOU Investments LLC v. ZTE Corp., No. 23-1220 (Fed. Cir. 15 de mar. de 2023) (nonprecedential order).

289 Conferir: Top Victory Investments Ltd. v. DivX, LLC, No. 1:24-cv-01390-UNA (D. Del. 18 de dez. de 2024).

290 Conferir: SYRETT, Timothy D. et al. FRAND Quarterly: Navigating the Global SEP Landscape – July 2024. *Wilmerhale*, Washington, D.C., 31 de jul. de 2024. Disponível em: <<https://www.wilmerhale.com/en/insights/client-alerts/20240731-frand-quarterly-navigating-the-global-sep-landscape--july-2024>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

291 Conferir: VoiceAge EVS LLC v. HMD Glob. Oy, No. 19-1945-GBW, 2025 WL 3214867 (D. Del. 14 de mai. de 2025).

292 Conferir: ABOIM, Carlos. Ericsson-Apple Settlement Came Hot on the Heels of Landmark Brazilian Ruling. *Licks Attorneys*, Rio de Janeiro, 17 de jan. de 2023. Disponível em: <<https://www.lickslegal.com/articles/ericsson-apple-settlement-came-hot-on-the-heels-of-landmark-brazilian-ruling-2>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

293 Conferir: KLOS, Mathieu. Is Amazon the Next Big Target for Patent Disputes in Europe? *JUVE Patent*, Colônia, 4 de abr. de 2024. Disponível em: <<https://www.juve-patent.com/legal-commentary/is-amazon-the-next-big-target-for-patent-disputes-in-europe/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

294 Conferir: DivX, LLC v. Amazon.com, Inc., No. 1:24-cv-02061 (E.D. Va. 15 de nov. de 2024).

295 Conferir: KLOS, Mathieu. Settlement Season Continues as Nokia and Oppo End Global Patent Battle. *JUVE Patent*, Colônia, jan. de 2024. Disponível em: <<https://www.juve-patent.com/cases/settlement-season-continues-as-nokia-and-oppo-end-global-patent-battle/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

Caso	Outras Jurisdições
<b><i>Ericsson v. Lenovo (2023)</i></b>	Colômbia, Reino Unido e EUA <sup>296</sup>
<b><i>Philips v. TCL (2023)</i></b>	Alemanha, <sup>297</sup> Reino Unido <sup>298</sup> e EUA <sup>299</sup>
<b><i>Dolby v. TCL (2023)</i></b>	China <sup>300</sup> e Alemanha <sup>301</sup>
<b><i>JVC Kenwood v. TCL (2023)</i></b>	Brasil
<b><i>Nokia v. Amazon (2023)</i></b>	Alemanha, Índia, Reino Unido, UPC e EUA <sup>302</sup>
<b><i>DivX v. Gorenje, Toshiba, and Multilaser (2024)</i></b>	Brasil <sup>303</sup>
<b><i>NEC v. TCL (2024)</i></b>	Alemanha <sup>304</sup> e UPC <sup>305</sup>

296 Conferir: CROUCH, Dennis. The Federal Circuit’s Antisuit Injunction Decision in Ericsson v. Lenovo Has Broader Implications for Global SEP Litigation. *Patently-O*, Nova York, 7 de nov. de 2024. Disponível em: <<https://patentlyo.com/patent/2024/11/injunction-implications-litigation.html>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

297 Conferir: Oberlandesgericht Düsseldorf [OLG Düsseldorf] 12 de mai. 2022, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 1136 (2022).

298 Conferir: Koninklijke Philips NV v. Tinno Mobile Tech. Corp. [2020] EWHC 2553 (Ch) (Eng.).

299 Conferir: Philips N. Am. LLC v. TCL Moka Int’l Ltd., No. 2:20-cv-01406 (C.D. Cal. 12 de fev. de 2020, 23 de out. de 2020).

300 Conferir: MUELLER, Florian. Pool Rate-Setting by Courts: Various Questions Left to Be Resolved in China After SPC Ruling While Tesla Appeals Dismissal in UK. *ip fray*, Bezons, 3 de set. de 2024. Disponível em: <<https://ipfray.com/pool-rate-setting-by-courts-various-questions-left-to-be-resolved-in-china-after-spc-ruling-while-tesla-appeals-dismissal-in-uk/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

301 Conferir: SANDYS, Amy. Sisvel vs. Haier: Düsseldorf Court Follows Case Law in Via Licensing and TCL Dispute. *JUVE Patent*, Colônia, 28 de jul. 28 de 2021. Disponível em: <<https://www.juve-patent.com/cases/sisvel-vs-haier-dusseldorf-court-follows-case-law-in-via-licensing-and-tcl-dispute/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

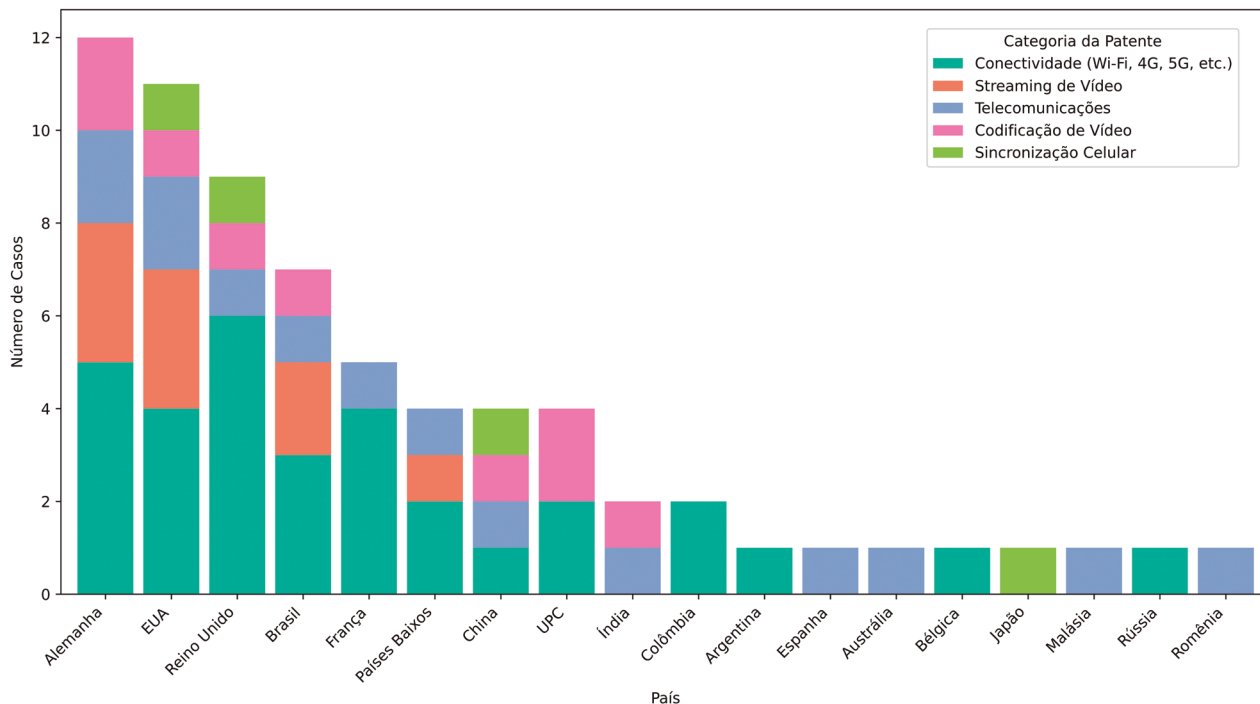
302 Conferir: BRITAIN, Blake. Amazon, Nokia Settle International Patent Dispute. *Reuters*, Londres, 31 de mar. de 2025. Disponível em: <<https://www.reuters.com/legal/litigation/amazon-nokia-settle-international-patent-dispute-2025-03-31/>>; e KLOS, Mathieu. Nokia and Amazon Sign Agreement Settling Global Patent Dispute, *JUVE Patent*, Colônia, 31 de mar. de 2025. Disponível em: <<https://www.juve-patent.com/cases/nokia-and-amazon-sign-agreement-settling-global-patent-dispute/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

303 Conferir: HOULDSWORTH, Adam. DivX’s Enforcement Victories Add to Brazil’s Reputation as High-tech Patent Enforcement Hub. *IAM*, [S.l.], 18 de fev. de 2025. Disponível em: <<https://www.iam-media.com/article/divxs-enforcement-victories-add-brazils-reputation-sep-enforcement-hub>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

304 Conferir: NEC Corp. v. TCL Deutschland GmbH & Co. KG, Local Div. Munich, Case No. UPC\_CFI\_487/2023, Unified Patent Court (24 de jan. de 2025).

305 Conferir: RAFFERTY, Olivia. NEC Sues Chinese TV Giant TCL at Unified Patent Court. *IAM*, [S.l.], 22 de abr. de 2024. Disponível em: <<https://www.iam-media.com/article/nec-sues-chinese-tv-giant-tcl-unified-patent-court>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

Figura 2. Número de Casos por País e Categoria de Patente



Além disso, as partes geralmente baseiam suas ações em um número reduzido de patentes – geralmente de uma a três por caso – o que reflete uma estratégia deliberada de fazer valer apenas uma fração dos portfólios de SEPs. Considerando o volume de SEPs declaradas, essa abordagem oferece uma solução prática, dado que litigar um portfólio completo seria inviável. As patentes discutidas se concentram em **três segmentos principais: audiovisual (6 casos, 33%), telecomunicações (6 casos, 33%) e eletrônicos (6 casos, 33%)**.

Tabela 4. Patentes Disputadas nos Casos Selecionados de SEP

Caso	Patente
<i>DivX v. Amazon (2022)</i>	PI 0506163-6
<i>DivX v. Netflix (2020)</i>	PI 0506163-6
<i>Dolby v. TCL (2023)</i>	BR 112014010842-0
<i>NEC v. TCL (2024)</i>	BR 122020015658-9

Caso	Patente
<i>VoiceAge v. Multilaser and HMD (2021)</i>	BR 122017019860-2, BR 112012025347-6, e PI 0311523-2
<i>JVCKenwood v. TCL (2023)</i>	BR 112014023933-9
<i>Ericsson v. TCL (2012)</i>	PI9809830-6, PI9810376-8, e PI9814565-7
<i>Philips v. TCL (2023)</i>	PI 031552-8
<i>WSOU v. ZTE (2020)</i>	PI 0100211-2
<i>Ericsson v. Apple (2022)</i>	BR112012016405-8, BR112019015387-0, e BR1120200001538-5
<i>Ericsson v. Lenovo (2023)</i>	BR112019015387-0, e BR112020001538-5
<i>DivX v. Gorenje, Toshiba and Multilaser (2024)</i>	PI 0506163-6
<i>Nokia v. Oppo (2023)</i>	PI 0109043-7
<i>Ericsson v. Blu (2016)</i>	PI 9811615-0, PI 9913292-3, e PI 9913715-1
<i>Nokia v. Lenovo (2020)</i>	PI 0211263-9
<i>Nokia v. Amazon (2023)</i>	PI 0304565-02
<i>DivX v. Samsung (2021)</i>	PI 0506163-6
<i>Vringo v. ZTE (2015)</i>	PI 0013875-0

## 1. Discussões sobre Licenciamento de SEPs

Os titulares de SEPs frequentemente invocam dispositivos-chave da LPI de 1996 – especialmente os arts. 42 e 209, que autorizam a concessão de tutelas de urgência (permanentes ou provisórias) em casos de infração de patente. Seus argumentos jurídicos com frequência baseiam-se em princípios constitucionais, como a proteção à PI (art. 5º, XXIX) e a promoção

do desenvolvimento nacional (art. 3º, II), bem como em dispositivos do Código Civil relativos a atos ilícitos e à responsabilidade civil, especialmente os arts. 186 e 927. Conforme o art. 210 da LPI de 1996,<sup>306</sup> o valor da indenização é geralmente apurado em fase de liquidação de sentença,<sup>307</sup> dado que, durante o processo principal, não é possível quantificar integralmente os danos causados.

Para obter tutela liminar, os autores devem demonstrar: (i) a probabilidade do direito; e (ii) o perigo da demora. Os titulares de SEPs costumam satisfazer o primeiro requisito mediante a apresentação de certificados de patente e indícios de infração, como laudos técnicos ou informações publicamente disponíveis, argumentando que os réus implementaram os *standards* relevantes sem obter licença. Esses pedidos geralmente incluem documentação das negociações prévias de licenciamento, com o intuito de demonstrar a recusa dos implementadores em negociar nos termos FRAND. Quanto ao segundo requisito, com base no mesmo conjunto probatório, os titulares de SEP sustentam que: (i) a infração permite concorrência desleal frente a empresas licenciadas, (ii) os danos decorrentes de infração prolongada são de difícil mensuração e, muitas vezes, insuficientes para restabelecer o *status quo ante*, e (iii) a persistência da infração mina os incentivos à inovação.

Com base nessas estratégias, os titulares de SEPs têm obtido um índice notavelmente alto de sucesso na concessão de tutelas liminares no Brasil. **Dos 18 casos analisados neste estudo, 16 obtiveram liminares deferidas**, e apenas dois foram indeferidos. Em dois dos casos deferidos, os juízes suspenderam posteriormente as liminares, em resposta a objeções dos implementadores, que argumentaram que a decisão provisória não poderia se basear apenas nas provas apresentadas unilateralmente pelos titulares e exigiria uma fase probatória mais robusta. A revisão em segunda instância revelou alta estabilidade: **apenas duas liminares foram revertidas**, e em um desses casos a liminar foi restabelecida posteriormente.

---

306 Esta disposição estabelece que a indenização deve ser calculada com base no critério mais favorável à parte lesada, oferecendo três possíveis medidas: (i) os benefícios que a parte lesada teria auferido na ausência da infração; (ii) os ganhos obtidos pelo infrator em decorrência da violação; ou (iii) o valor que o infrator teria pago por uma licença que autorizasse legalmente o uso do objeto protegido. No caso *DivX v. Netflix (2020)*, por exemplo, o tribunal determinou que o critério (iii) era o mais favorável.

307 Segundo o direito processual civil brasileiro, quando o juiz reconhece a existência de danos, mas não especifica o valor da indenização na sentença, a parte lesada pode iniciar uma fase processual autônoma denominada “liquidação de danos”, na qual a quantificação da compensação é realizada por meio de produção de provas.

**Tabela 5. Concessão de Liminares e Confirmação em Segunda Instância**

<b>Caso</b>	<b>Decisão em Primeira Instância</b>	<b>Decisão em Segunda Instância</b>
<i>Ericsson v. TCL (2012)</i>	Sim, em setembro de 2012	Não aplicável
<i>Vringo v. ZTE (2015)</i>	Sim, em 15/04/2014	Sim, em 12/11/2014
<i>Ericsson v. Blu (2016)</i>	Sim, em 26/07/2016	Sim, em 01/12/2016
<i>Nokia v. Lenovo (2020)</i>	Não	Não aplicável
<i>DivX v. Netflix (2020)</i>	Sim, 20/06/2022	Sim, em 12/12/2022
<i>WSOU v. ZTE (2020)</i>	Sim, em 22/10/2020	Não, decidido em 07/04/2021
<i>DivX v. Samsung (2021)</i>	Sim, em 17/06/2021	Não aplicável
<i>VoiceAge v. Multilaser and HMD (2021)</i>	Sim, em 17/06/2021	Sim, em 14/09/2021
<i>Philips v. TCL (2023)</i>	Sim, em 17/08/2023	Sim, em 03/04/2024
<i>Dolby v. TCL (2023)</i>	Sim, em 18/12/2023	Sim, em 02/10/2024
<i>Ericsson v. Apple (2022)</i>	Sim, em 2022	Não aplicável
<i>DivX v. Amazon (2022)</i>	Sim, em 03/06/2024	Sim, em 13/11/2024
<i>Nokia v. Oppo (2023)</i>	Sim, em 08/02/2023	Não aplicável
<i>JVCKenwood v. TCL (2023)</i>	Sim, mas posteriormente suspensa	Sim, em 03/04/2024
<i>Ericsson v. Lenovo (2023)</i>	Sim, em 2024	Sim, em 27/11/2024
<i>Nokia v. Amazon (2023)</i>	Sim, 01/12/2023	Sim, em 19/06/2024
<i>DivX v. Gorenje, Toshiba and Multilaser (2024)</i>	Sim, em 19/12/2024	Não aplicável
<i>NEC v. TCL (2024)</i>	Sim, em 08/04/2024	Sim, em 04/09/2024

Pelo que indicam as informações públicas disponíveis, um número significativo de liminares foi concedido *inaudita altera pars*, ou seja, sem que os implementadores tivessem oportunidade de manifestação prévia. No entanto, em alguns casos, os juízes permitiram resposta prévia ou aguardaram o laudo do perito judicial. Nesses casos, a concessão da liminar baseou-se no parecer técnico, e, uma vez confirmada a infração, a tutela foi deferida sem maiores delongas.<sup>308</sup>

**Tabela 6. Tempo entre o Protocolo da Ação e a Análise da Liminar**

Caso	Protocolo da Ação	Decisão Liminar
<i>Ericsson v. TCL (2012)</i>	20/09/2012	26/09/2012
<i>Vringo v. ZTE (2015)</i>	14/04/2014	15/04/2014
<i>Ericsson v. Blu (2016)</i>	13/07/2016	26/07/2016
<i>Nokia v. Lenovo (2020)</i>	02/07/2020	10/08/2020
<i>DivX v. Netflix (2020)</i>	21/10/2020	04/11/2020
<i>WSOU v. ZTE (2020)</i>	14/10/2020	20/11/2020
<i>DivX v. Samsung (2021)</i>	26/05/2021	17/06/2021
<i>VoiceAge v. Multilaser and HMD (2021)</i>	08/06/2021	17/06/2021
<i>Ericsson v. Apple (2022)</i>	17/01/2022	02/05/2022
<i>DivX v. Amazon (2022)</i>	24/10/2022	07/11/2022

308 O caso *DivX v. Amazon (2022)* exemplifica essa abordagem: em 19 de maio de 2024, o juízo aceitou o laudo pericial e a manifestação complementar, e em 3 de junho de 2024, concedeu a tutela provisória. De modo semelhante, em *Dolby v. SEMP TCL (2023)*, o juízo restabeleceu a liminar após audiência na qual as partes apresentaram prova técnica simplificada demonstrando que a implementação do padrão HEVC envolve necessariamente o uso da patente BR 112014010842-0.

<b>Caso</b>	<b>Protocolo da Ação</b>	<b>Decisão Liminar</b>
<b><i>Nokia v. Oppo (2023)</i></b>	07/02/2023	08/02/2023
<b><i>Philips v. TCL (2023)</i></b>	14/08/2023	17/08/2023
<b><i>JVC Kenwood v. TCL (2023)</i></b>	17/10/2023	09/11/2023
<b><i>Dolby v. TCL (2023)</i></b>	07/11/2023	09/11/2023
<b><i>Ericsson v. Lenovo (2023)</i></b>	21/11/2023	Início de 2024
<b><i>Nokia v. Amazon (2023)</i></b>	30/11/2023	01/12/2023
<b><i>NEC v. TCL (2024)</i></b>	02/04/2024	08/04/2024
<b><i>DivX v. Gorenje, Toshiba and Multilaser (2024)</i></b>	Início de 2024	17/05/2024

As liminares usualmente determinam que os implementadores cessem a infração aos SEPs, sob pena de multa diária. Na prática, os réus podem optar por continuar fabricando ou comercializando produtos compatíveis com o *standard*, assumindo o risco de pagar a multa. Vale notar que tais multas geralmente só são executadas após o julgamento definitivo, momento em que o juiz pode reduzir o valor com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ.<sup>309</sup> Na maioria dos casos, porém, as ações não chegam a esse ponto, pois as partes celebram acordos antes da sentença.

<sup>309</sup> Conferir, exemplificativamente: AgInt no AREsp nº 1.987.408/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022; e AgInt no AREsp nº 2.065.470/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 27/9/2022.

Tabela 7. Objeto da Liminar

Caso	Objeto da Liminar
<b><i>Ericsson v. TCL (2012)</i></b>	Cessar a importação e venda de produtos que utilizem as patentes PI9809830-6, PI9810376-8 e PI9814565-7 em até 24 horas, sob pena diária de R\$ 100.000.
<b><i>Vringo v. ZTE (2015)</i></b>	Cessar a importação, venda, teste e instalação de equipamentos que utilizem as patentes da Vringo em até 48 horas, com multa diária de R\$ 20.000 e caução judicial de R\$ 2.000.000.
<b><i>Ericsson v. Blu (2016)</i></b>	Cessar imediatamente a venda, produção e importação de dispositivos móveis, sob pena diária de R\$ 10.000.
<b><i>DivX v. Netflix (2020)</i></b>	Cessar o uso da tecnologia da DivX no prazo de 30 dias.
<b><i>WSOU v. ZTE (2020)</i></b>	Cessar imediatamente a venda, instalação, teste e importação de modelos específicos de estações rádio base e unidades de rádio, com multa de R\$ 100.000 por unidade explorada comercialmente.
<b><i>DivX v. Samsung (2021)</i></b>	Cessar a oferta de novos celulares no Brasil que implementem o <i>standard</i> HEVC coberto pela patente PI 0506163-6, sob multa diária de R\$ 100.000.
<b><i>VoiceAge v. Multilaser and HMD (2021)</i></b>	Cessar imediatamente a importação, produção e venda de celulares Nokia, sob pena diária de R\$ 100.000.
<b><i>Ericsson v. Apple (2022)</i></b>	Determinação de pagamento de US\$ 3 por dispositivo vendido no Brasil que implemente a patente da Ericsson.
<b><i>DivX v. Amazon (2022)</i></b>	Cessar o uso de conteúdo em vídeo HEVC em produtos e serviços de streaming em até 5 dias, sob multa diária de R\$ 300.000.
<b><i>Nokia v. Oppo (2023)</i></b>	Cessar a implementação da tecnologia AMR-WB da Nokia em produtos comercializados no Brasil, sob multa diária de R\$ 10.000. Também foi determinada a apresentação de relatórios mensais com a contabilidade de todos os dispositivos importados, vendidos e comercializados no país, incluindo modelos atuais e futuros.
<b><i>Philips v. TCL (2023)</i></b>	Cessar o uso da tecnologia patenteada da Philips em até 10 dias, sob multa diária de R\$ 100.000.
<b><i>JVCKenwood v. TCL (2023)</i></b>	Abster-se de utilizar a patente BR 112014023933-9 em smartphones e televisores da SEMP TCL sem autorização prévia, sob multa diária de R\$ 100.000. Determinada a entrega de relatórios mensais sobre produtos importados, vendidos e comercializados com o <i>standard</i> HEVC, incluindo projeções de vendas para os próximos seis meses.

Caso	Objeto da Liminar
<b>Dolby v. TCL (2023)</b>	Abster-se de utilizar a patente BR 112014010842-0 em smartphones e televisores TCL sem autorização, sob multa diária de R\$ 100.000. Devem ser apresentados relatórios mensais sobre os produtos relevantes e uma previsão de vendas para seis meses.
<b>Ericsson v. Lenovo (2023)</b>	Cessar a conduta infratora, sob pena de multa (valor não divulgado).
<b>Nokia v. Amazon (2023)</b>	Cessar o uso do "skip mode" protegido pela patente PI 0304565-0 no Prime Video, Fire TV Stick e Echo Show. Aplica-se multa diária de R\$ 10.000. Em até 15 dias, devem ser apresentadas medidas de cumprimento e relatórios mensais de contabilidade sobre todos os produtos compatíveis com H.264 importados e comercializados no Brasil, com previsão de vendas para seis meses.
<b>NEC v. TCL (2024)</b>	Cessar o uso da patente BR 122020015658-9 em aplicações que utilizem o formato de vídeo HEVC, sob multa diária de R\$ 100.000.

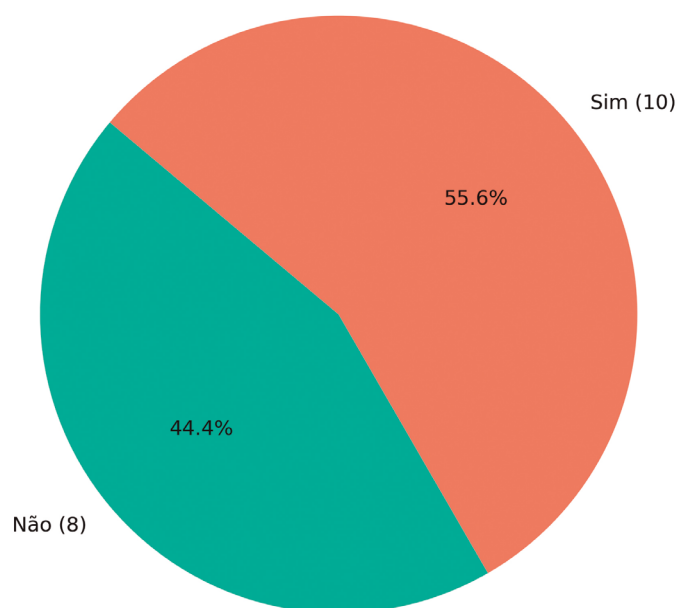
Os réus em ações de infração de SEP têm adotado **três estratégias principais de defesa**: (i) **impugnação da validade da patente** por meio de alegações de nulidade, (ii) **contestação da essencialidade** da patente ao *standard*, e (iii) **defesas relacionadas ao compromisso FRAND**, seja alegando que a oferta não foi compatível com FRAND, seja que esse compromisso impede a obtenção de tutela liminar. Argumentos adicionais incluem: necessidade de maior aprofundamento técnico e jurídico antes da concessão de qualquer medida, ausência de prova suficiente de infração e defesa de que eventuais danos deveriam ser compensados financeiramente, e não por medidas liminares.

Argumentos de nulidade frequentemente envolvem a propositura de ações paralelas de invalidação – uma estratégia respaldada pelo art. 56, §1º, da LPI de 1996, que permite expressamente que a nulidade de patente seja arguida como defesa em ações de infração. Além dessas defesas em disputas civis privadas – julgadas pelos tribunais estaduais – as partes também podem contestar a validade de uma patente por meio de ações judiciais autônomas perante a Justiça Federal, visando à anulação do ato administrativo pelo qual o INPI concedeu a patente. Em contraste, a validade de uma patente formalmente concedida pelo INPI não pode ser definitivamente julgada no âmbito de uma disputa privada sobre patentes perante um tribunal estadual. Embora os réus possam levantar argumentos questionando a exequibilidade da patente – como ausência de atividade inventiva, insuficiência descritiva ou conflito com o estado da técnica – os tribunais estaduais não possuem competência para declarar a

nulidade da patente com efeitos *erga omnes*. Tal competência é exclusiva da Justiça Federal, por meio de ações voltadas à revogação do ato administrativo de concessão do INPI.

Nos casos analisados, que envolviam disputas civis privadas entre titulares de SEPs e implementadores, argumentos de nulidade foram levantados em dez ações: *Vringo v. ZTE (2015)*, *DivX v. Netflix (2020)*, *DivX v. Amazon (2022)*, *Philips v. TCL (2023)*, *Dolby v. TCL (2023)*, *JVCKenwood v. TCL (2023)*, *Nokia v. Amazon (2023)*, *DivX v. Gorenje, Toshiba, and Multilaser (2024)*, e *NEC v. TCL (2024)*. Por meio desses argumentos, **os réus geralmente buscam a suspensão da ação** de violação até que haja uma decisão final na ação paralela de nulidade. **No entanto, os tribunais brasileiros têm rejeitado consistentemente tais pedidos**, com base no precedente do STJ estabelecido no AREsp 846.717/RS, o qual afirma que a decisão de suspender um processo com base em prejudicialidade cabe ao juízo da causa e deve ser avaliada à luz das circunstâncias específicas de cada caso.<sup>310</sup>

### Figura 3. Casos com Alegações de Nulidade



310 Em 25 de setembro de 2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) abordou diretamente a alegada interdependência entre ações de infração e de nulidade de patente no julgamento do AgInt no AgRg no CC 198.259/SP. No voto do Ministro João Otávio de Noronha, o tribunal entendeu que, embora possa haver uma questão prejudicial externa quando ambas as ações tratam da mesma patente, qualquer relação de dependência lógica entre elas deve ser avaliada com extrema cautela. A suspensão do processo somente se justifica quando houver indícios contundentes de invalidade da patente. Conferir: AgInt no AgInt no CC nº 198.259/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 25/9/2024, DJe de 30/9/2024.

Outro desafio para as defesas de nulidade reside na **complexidade técnica envolvida na demonstração da invalidade da patente**, o que frequentemente excede a capacidade interpretativa dos tribunais generalistas. Os juízes costumam recorrer a peritos judiciais para lidar com essas questões técnicas. No entanto, nas ações por violação – especialmente no contexto de disputas sobre medidas liminares, frequentemente decididas *inaudita altera pars* e, portanto, sem contraditório – esses peritos não possuem autoridade legal para avaliar unilateralmente a validade da patente. Tal competência é reservada exclusivamente ao INPI e aos juízes que atuam em ações de nulidade, conforme dispõe o art. 57 da LPI de 1996.<sup>311</sup> Essa dinâmica é ainda mais complexa diante da estrutura institucional brasileira, que, como mencionado acima, atribui à Justiça Federal a competência para julgar ações que visam impugnar atos administrativos do INPI – como a concessão de patentes –, ao passo que permite à Justiça Estadual apenas considerar argumentos de invalidade como defesa subsidiária em ações de infração. No entanto, os tribunais estaduais não possuem autoridade para revogar definitivamente a validade de uma patente, já que essa decisão cabe exclusivamente à Justiça Federal. Na ausência de mecanismos de coordenação processual, as defesas de nulidade apresentadas em ações de infração na esfera estadual frequentemente deixam de receber a devida consideração, mesmo quando há ação paralela de nulidade em trâmite na Justiça Federal. Nos casos analisados, os juízes rejeitaram de forma consistente os pedidos de suspensão das ações de infração com base nesses argumentos, permitindo que os processos de infração e nulidade seguissem em paralelo e de forma independente.

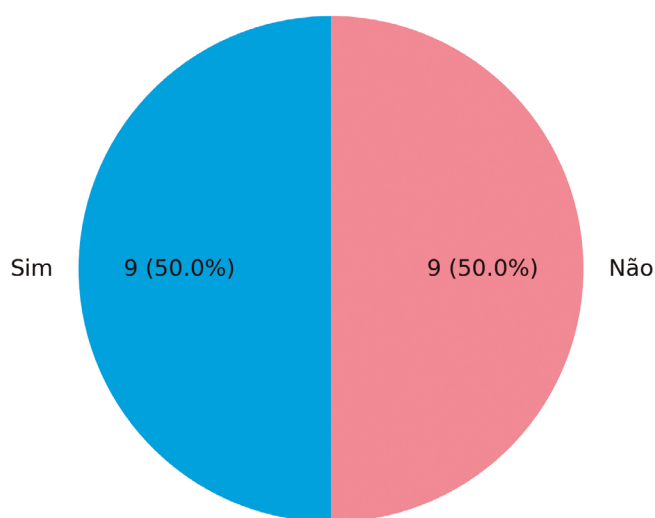
Outra questão crítica levantada pelos réus diz respeito à essencialidade das patentes invocadas, com implicações diretas para as defesas relacionadas ao cumprimento das obrigações FRAND. Questionamentos quanto à essencialidade da patente foram identificados em nove casos: *DivX v. Netflix (2020)*, *WSOU v. ZTE (2020)*, *VoiceAge v. Multilaser and HMD (2021)*, *DivX v. Amazon (2022)*, *Dolby v. TCL (2023)*, *JVCKenwood v. TCL (2023)*, *Philips v. TCL (2023)*, *DivX v. Gorenje, Toshiba, and Multilaser (2024)*, e *Nokia v. Amazon (2023)*. Os implementadores normalmente se valem de dois principais argumentos: (i) a não essencialidade – ou seja, a alegação de que a patente não é necessária para implementar o *standard* – e (ii) defesas alternativas relacionadas ao cumprimento das obrigações FRAND, a serem consideradas apenas se o tribunal reconhecer a essencialidade da patente. Esses argumentos costumam ser mais eficazes do que outros, pois questionam diretamente a base fática da alegação do titular da patente. De fato, **alguns tribunais optaram por não reconhecer**

---

311 Nos termos do art. 57 da LPI de 1996, o INPI deve ser incluído como parte obrigatória nas ações de nulidade de patente, em razão de sua competência legal sobre a validade dos títulos. Em contraste, as ações por infração configuram disputas exclusivamente entre partes privadas.

a **essencialidade da patente em sede liminar**,<sup>312</sup> preferindo postergar qualquer decisão sobre obrigações FRAND até após a fase de instrução probatória. Essas decisões ressaltam a importância de uma análise fática aprofundada antes da imposição de deveres de licenciamento com base na alegada essencialidade da patente.

**Figura 4. Disputas Acerca da Essencialidade da Patente**



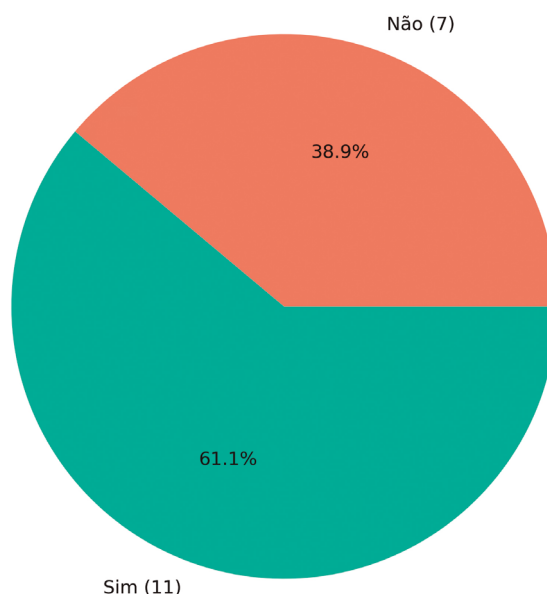
Por fim, outra estratégia recorrente de defesa envolve alegações de que os titulares de SEPs violaram seus compromissos FRAND. Esse argumento foi identificado em, ao menos, 11 casos: *DivX v. Netflix* (2020), *Nokia v. Lenovo* (2020), *VoiceAge v. Multilaser and HMD* (2021), *Philips v. TCL* (2023), *Dolby v. TCL* (2023), *DivX v. Amazon* (2022), *Divx v. Samsung* (2021), *JVCKenwood v. TCL* (2023), *Nokia v. Amazon* (2023), *DivX v. Gorenje, Toshiba, Multilaser* (2024), e *NEC v. TCL* (2024). Fica evidente, portanto, que as discussões relacionadas a FRAND vêm ganhando destaque crescente no âmbito judicial.

Implementadores que apresentaram defesas baseadas em FRAND geralmente argumentaram que: (i) medidas liminares são incompatíveis com os compromissos FRAND, os quais limitam, por natureza, o direito de exclusão do titular e exigem que disputas de licenciamento sejam resolvidas por meio de compensação monetária, (ii) titulares de SEPs estariam utilizando ações de infração e pedidos de medidas liminares no Brasil como instrumento de pressão para forçar implementadores a aceitar condições de licenciamento desfavoráveis em jurisdições estrangeiras, em uma conduta que configuraria abuso de direito, e (iii) caso

312 Em ambos os casos *JVCKenwood v. TCL* (2023) e *Dolby v. TCL* (2023), os tribunais recusaram-se a reconhecer a essencialidade das patentes invocadas na fase preliminar, destacando que a documentação disponível era insuficiente para comprovar a essencialidade sem o aprofundamento da fase probatória.

as patentes fossem eventualmente consideradas válidas e infringidas, eventuais indenizações deveriam refletir termos compatíveis com FRAND. Além disso, mesmo em casos sem menção expressa a FRAND, alguns implementadores alegaram abuso de direitos de PI por parte dos titulares, ao tentarem impor condições de licenciamento injustas ou coercitivas – o que revela a presença de discussões similares.

**Figura 5. Casos Envolvendo Alegações de Violação aos Compromissos FRAND**



A análise dos casos demonstra que os **tribunais brasileiros, em geral, rejeitam defesas baseadas em compromissos FRAND** como justificativa para o uso não autorizado de SEPs. As cortes têm reiteradamente afirmado o direito dos titulares de SEPs de excluir implementadores não licenciados, sustentando que a concessão de liminares continua sendo um mecanismo legítimo e primário de *enforcement* – frequentemente recusando medidas alternativas como cauções ou depósitos judiciais. A fundamentação judicial ressalta que não há distinção legal entre patentes essenciais e não essenciais no que se refere à sua execução, e que os compromissos FRAND, embora vinculativos, não revogam o direito fundamental do titular da patente de impedir o uso não autorizado.<sup>313</sup>

<sup>313</sup> As decisões em agravos de instrumento nos casos *DivX v. Amazon* (2022), *JVC/Kenwood v. TCL* (2023), *Dolby v. TCL* (2023) e *Philips v. TCL* (2023) ilustram essa abordagem analítica. Em cada uma delas, os tribunais afirmaram que as obrigações de licenciamento FRAND não autorizam o uso irrestrito da tecnologia nem privam os titulares de patentes do direito de excluir partes não licenciadas.

Além disso, **os tribunais brasileiros normalmente não examinam com profundidade os termos das ofertas de licenciamento apresentadas**, nem exigem das partes uma análise substancial de conformidade com FRAND.<sup>314</sup> Mesmo nos poucos casos em que houve decisão de mérito – como *DivX v. Netflix (2020)* e *VoiceAge v. Multilaser e HMD (2021)* – os argumentos baseados em FRAND receberam alguma atenção, mas não foram discutidos em profundidade. Em *VoiceAge v. HMD*, por exemplo, a questão foi brevemente mencionada no relatório do juiz, mas não abordada expressamente na decisão. Já em *DivX v. Netflix (2020)*, o tribunal limitou-se a afirmar que os compromissos FRAND não estão positivados no direito brasileiro, sem explorar as implicações dessa afirmação.

Assim, embora os tribunais estejam cada vez mais cientes dos argumentos relacionados a FRAND levantados tanto por titulares de SEPs quanto por implementadores, a jurisprudência brasileira ainda é incipiente e não realizou uma análise substancial do conteúdo normativo dos compromissos FRAND, tampouco esclareceu em que condições a concessão de liminares seria – ou não – compatível com tais compromissos. Há diversas explicações possíveis para esse cenário: os compromissos FRAND são geralmente firmados fora do Brasil – sob a legislação do país onde a SSO está estabelecida – e a análise sobre o caráter FRAND de uma oferta tende a ocorrer em outras jurisdições, como Reino Unido e Alemanha. Além disso, os casos brasileiros analisados envolvem apenas alegações de infração de SEP, sem necessidade de deliberação sobre FRAND, de modo que os julgadores se limitaram a avaliar os requisitos para a concessão de tutela liminar. Também é relevante notar que alguns implementadores apresentaram defesas contrárias à jurisprudência dominante (por exemplo, sustentando que a liminar seria, em si, incompatível com FRAND). Por fim, a maioria dos processos não teve julgamento de mérito, pois as partes celebraram acordos globais de licenciamento e encerraram os litígios em múltiplas jurisdições, inclusive no Brasil.

## 2. Resultado das Disputas

O contencioso envolvendo SEPs no Brasil geralmente segue uma linha do tempo acelerada. A tabela abaixo detalha a duração de cada caso com base em marcos processuais relevantes. Para esta análise, o ponto de partida foi definido como a data de ajuizamento da ação no Poder Judiciário, enquanto o ponto final corresponde à data em que as partes celebraram um acordo global

---

314 A decisão interlocutória em *DivX v. Gorenje, Toshiba e Multilaser (2024)* representa uma exceção relevante, ao condicionar a concessão de medida liminar à demonstração, pelo autor, de negociações compatíveis com os parâmetros FRAND – em especial, a comprovação de tratamento igualitário e não discriminatório.

de licenciamento de patentes – levando à extinção voluntária do processo – ou, nos casos sem acordo, à data de encerramento formal da ação pelo juízo. Essa abordagem permite uma visão mais clara sobre o tempo médio de tramitação dessas disputas no sistema judiciário brasileiro.

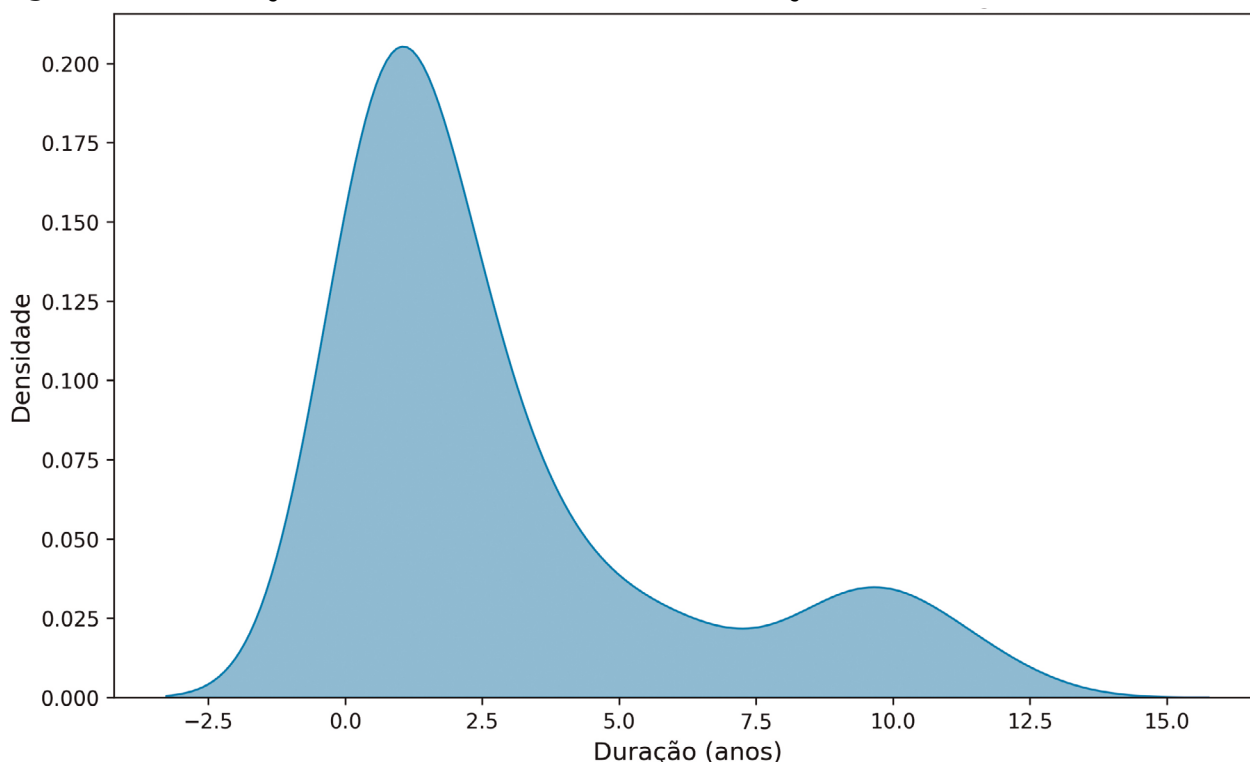
**Tabela 8. Intervalo de Tempo e Duração Estimada dos Casos Selecionados**

<b>Caso</b>	<b>Intervalo de Tempo</b>	<b>Duração Estimada</b>
<i>Ericsson v. TCL (2012)</i>	29/11/2012 a 26/08/2021	8 anos e 9 meses
<i>Vringo v. ZTE (2015)</i>	14/04/2014 a 18/12/2015	1 ano e 8 meses
<i>Ericsson v. Blu (2016)</i>	13/07/2016 a 19/05/2017	10 meses
<i>Nokia v. Lenovo (2020)</i>	02/07/2020 a 12/04/2021	9 meses
<i>DivX v. Netflix (2020)</i>	21/10/2020 até o presente	4 anos e 7 meses
<i>WSOU v. ZTE (2020)</i>	14/10/2020 a 15/08/2023	2 anos e 10 meses
<i>DivX v. Samsung (2021)</i>	26/05/2021 a 20/07/2021	2 meses
<i>VoiceAge v. Multilaser and HMD (2021)</i>	08/06/2021 até o presente	Aproximadamente 3 anos e 11 meses
<i>Ericsson v. Apple (2022)</i>	17/01/2022 a 10/01/2023	1 ano
<i>DivX v. Amazon (2022)</i>	24/10/2022 até o presente	2 anos e 7 meses
<i>Nokia v. Oppo (2023)</i>	2023 a 24/01/2024	1 ano
<i>Ericsson v. Lenovo (2023)</i>	2023 a 08/04/2025	Aproximadamente 2 anos
<i>Philips v. TCL (2023)</i>	14/08/2023 a 07/01/2024	4 meses
<i>Dolby v. TCL (2023)</i>	07/11/2023 a 07/01/2025	1 ano e 2 meses
<i>JVCKenwood v. TCL (2023)</i>	17/11/2023 a 31/01/2025	1 ano e 3 meses

Caso	Intervalo de Tempo	Duração Estimada
<i>Nokia v. Amazon (2023)</i>	30/11/2023 a 14/05/2025	1 ano e 5 meses
<i>DivX v. Gorenje, Toshiba, and Multilaser (2024)</i>	2024 a 10/02/2025	1 ano e 2 meses
<i>NEC v. TCL (2024)</i>	02/04/2024 a 15/01/2025	9 meses

Conforme mostrado na Tabela 8 acima, a duração estimada dos casos relacionados a SEPs no Brasil varia de 2 meses a 9 anos e 6 meses. **Em média, os casos são resolvidos em 2,17 anos**, com uma mediana de 1,37 anos, o que indica que os processos geralmente avançam em ritmo relativamente ágil. A Figura 6 abaixo apresenta uma curva de densidade que estima a duração provável desses litígios. A análise revela que **a maior concentração de casos se encontra na faixa de 2 a 3 anos, com um pico de densidade entre 1,5 e 3,5 anos**, indicando que a maioria dos casos é resolvida nesse intervalo de tempo. Embora alguns processos se estendam por períodos significativamente mais longos – ultrapassando 9 anos e 6 meses – esses constituem exceções raras.

**Figura 6. Distribuição da curva de densidade da duração estimada dos casos**



A maioria dos litígios relacionados a SEPs no Brasil foi resolvida por meio de acordos extrajudiciais, com as partes firmando contratos globais de licenciamento de patentes antes da prolação de qualquer decisão de mérito em primeira instância. Especificamente, **dos 18 casos analisados, 15 foram concluídos por meio de acordo**, enquanto os três restantes ainda estão em andamento (ver Tabela 9 abaixo). Embora os fatores que explicam essa forte tendência à resolução antecipada não sejam totalmente claros – em grande parte devido à confidencialidade dos termos dos acordos –, esse padrão revela uma preferência evidente das partes por soluções negociadas em detrimento de litígios prolongados.

**Tabela 9. Acordos**

Caso	Data do Acordo
<i>Vringo v. ZTE (2015)</i>	18/12/2015
<i>Ericsson v. Blu (2016)</i>	06/07/2017
<i>Ericsson v. TCL (2012)</i>	2021
<i>Nokia v. Lenovo (2020)</i>	13/04/2021
<i>DivX v. Netflix (2020)</i>	Caso em andamento
<i>DivX v. Samsung (2021)</i>	20/07/2021
<i>Ericsson v. Apple (2022)</i>	2022
<i>VoiceAge v. Multilaser and HMD (2021)</i>	Caso em andamento
<i>WSOU v. ZTE (2020)</i>	04/10/2023
<i>DivX v. Amazon (2022)</i>	Caso em andamento
<i>Nokia v. Oppo (2023)</i>	28/11/2023
<i>NEC v. TCL (2024)</i>	07/01/2025
<i>Ericsson v. Lenovo (2023)</i>	15/01/2025

Caso	Data do Acordo
<i>JVKenwood v. TCL (2023)</i>	31/01/2025
<i>Philips v. TCL (2023)</i>	13/02/2025
<i>Dolby v. TCL (2023)</i>	08/04/2025
<i>Nokia v. Amazon (2023)</i>	14/05/2025
<i>DivX v. Gorenje, Toshiba and Multilaser (2024)</i>	10/02/2025

A Tabela 10 abaixo apresenta o tempo decorrido entre a concessão de uma medida liminar irrecorrível (com trânsito em julgado) e a celebração subsequente de um acordo, oferecendo uma visão adicional sobre a dinâmica processual desses casos. Embora não seja possível estabelecer uma relação de causalidade direta entre a concessão de liminares no Brasil e a formalização dos acordos – especialmente considerando que os acordos muitas vezes são firmados meses ou até anos após a concessão das liminares, que produzem efeitos imediatos –, a proximidade dessas datas, com média em torno de dois meses (e raramente ultrapassando seis), sugere que as medidas liminares podem exercer um papel significativo na indução à negociação entre as partes.

**Tabela 10. Lapso Temporal entre a Decisão Liminar e o Acordo**

Case	Data da Última Decisão sobre Liminar	Acordo
<i>Vringo v. ZTE (2015)</i>	11/05/2015 (STJ manteve a liminar)	18/12/2015
<i>Ericsson v. Blu (2016)</i>	01/12/2016 (TJRJ manteve a liminar)	06/07/2017
<i>Ericsson v. TCL (2012)</i>	Algum momento em 2020 (STJ manteve a liminar)	Algum momento em 2021
<i>DivX v. Samsung (2020)</i>	17/06/2021 (decisão de primeira instância)	20/07/2021

<b>Case</b>	<b>Data da Última Decisão sobre Liminar</b>	<b>Acordo</b>
<b><i>Ericsson v. Apple (2022)</i></b>	06/12/2022 (STJ manteve a liminar)	Dezembro de 2022
<b><i>Nokia v. Oppo (2023)</i></b>	08/02/2023 (decisão de primeira instância)	28/11/2023
<b><i>WSOU v. ZTE (2020)</i></b>	07/04/2023 (decisão de primeira instância)	04/10/2023
<b><i>Philips v. TCL (2023)</i></b>	07/08/2024 (TJRJ manteve a liminar)	15/02/2025
<b><i>JVKenwood v. TCL (2023)</i></b>	08/08/2024 (TJRJ manteve a liminar)	31/01/2025
<b><i>Nokia v. Amazon (2023)</i></b>	22/08/2024 (TJRJ manteve a liminar)	14/05/2025
<b><i>NEC v. TCL (2024)</i></b>	04/09/2024 (TJRJ manteve a liminar)	15/01/2025
<b><i>Ericsson v. Lenovo (2023)</i></b>	27/11/2024 (TJRJ manteve a liminar)	08/04/2025
<b><i>Dolby v. TCL (2023)</i></b>	18/12/2024 (TJRJ manteve a liminar)	07/01/2025
<b><i>DivX v. Gorenje, Toshiba, and Multilaser (2024)</i></b>	19/12/2024 (decisão de primeira instância)	10/02/2025

## **CONCLUSÕES**

O Brasil ocupa uma posição única e cada vez mais relevante no cenário global de disputas envolvendo licenciamento de SEPs. Embora as decisões sobre royalties e condições FRAND geralmente ocorram em jurisdições como Reino Unido, EUA e China, a importância do Brasil decorre de seu papel como grande mercado consumidor, polo emergente de desenvolvimento tecnológico e jurisdição com um sistema de PI funcional, que oferece remédios para proteger tanto os titulares de SEPs quanto os implementadores. A manutenção dessa posição depende da oferta de uma proteção robusta às patentes, aliada a mecanismos eficazes

para coibir abusos – objetivo que o sistema brasileiro atualmente cumpre por meio da tutela de concorrência desleal, dos princípios de direito civil, do licenciamento compulsório e, em casos excepcionais, do direito antitruste. Embora as empresas brasileiras ainda apresentem atraso nos depósitos de patentes de semicondutores, inclusive domésticos, iniciativas recentes do governo para fortalecer setores estratégicos como o 5G indicam um movimento em direção a uma mudança de paradigma.

Para continuar sua integração ao cenário global de SEPs, o sistema de PI brasileiro precisa demonstrar capacidade de sustentar incentivos ao investimento em tecnologias de próxima geração – incentivo intrinsecamente ligado à efetividade dos instrumentos de proteção patentária. Nesse contexto, o Brasil se consolida como um foro estrategicamente relevante para disputas envolvendo SEPs, especialmente porque a medida liminar representa o principal remédio para violações de patente segundo a legislação brasileira, sem distinção entre SEPs e patentes não essenciais. Esse arcabouço normativo estimula a negociação de acordos de licenciamento FRAND, ao colocar tanto titulares quanto implementadores em posição de negociar mais efetivamente os termos, sobretudo quando o Judiciário avalia indícios de abuso – como a ausência de proposta de licenciamento anterior ao litígio por parte do titular da SEP ou eventual mora injustificada do implementador.

O *framework* brasileiro de PI, instituído pela LPI de 1996, oferece proteção robusta aos direitos de patente, incluindo previsão expressa de medidas liminares (arts. 42 e 209). Ao contrário de jurisdições que impõem limites equitativos mais estritos ao uso dessas medidas (como os EUA), o Brasil se alinha a outras jurisdições-chave (como Reino Unido e Alemanha), reconhecendo as medidas liminares como instrumento central de *enforcement*, em consonância com o objetivo constitucional de promover o desenvolvimento tecnológico (art. 3º, II). Como resultado, os titulares de SEPs vêm enxergando o Brasil como jurisdição valiosa para obtenção de medidas liminares que protejam seus direitos e incentivem implementadores relutantes a engajar-se em negociações significativas de licenciamento FRAND. Essa via processual ajuda a equilibrar as negociações no ambiente global de licenciamento, especialmente quando decisões sobre termos FRAND demoram ou enfrentam controvérsias em outras jurisdições.

As medidas liminares no Brasil operam dentro do complexo cenário global de licenciamento de SEPs. Como titulares e implementadores geralmente são empresas multinacionais, com patentes, operações e vendas em múltiplos países, as negociações de licenciamento frequentemente ocorrem em escala global, o que traz eficiências para ambas as partes e para os consumidores, ao reduzir custos de transação e riscos de infração. Dado que implementadores

tendem a infringir SEPs simultaneamente em diversas jurisdições, enquanto os titulares só podem buscar *enforcement* perante tribunais nacionais, a obtenção de medidas liminares em jurisdições estrategicamente relevantes permite que os titulares combatam infrações e, ao mesmo tempo, criem incentivos para que os implementadores negociem licenças FRAND abrangentes, que incluam o Brasil. Essa estratégia também pode estimular implementadores reticentes a aderir a mecanismos de ADR, contribuindo ainda mais para um ambiente global de licenciamento de SEPs equilibrado e eficaz.

A jurisprudência internacional e a literatura concordam que medidas liminares representam um remédio essencial para que os detentores de SEPs enfrentem violações de patente em escala global. Sem acesso a esse instrumento, os titulares de SEPs careceriam de ferramentas eficazes para combater infrações e ficariam vulneráveis a estratégias de *holdout*, que permitem que implementadores se beneficiem de tecnologias patenteadas sem remunerar o titular. As medidas liminares também exercem papel central porque a reparação apenas por danos pode não gerar incentivos suficientes para que os implementadores cessem as atividades infratoras e se engajem em negociações FRAND – ou mesmo considerem mecanismos de ADR –, especialmente diante da dificuldade em mensurar com precisão os prejuízos e da ausência de danos punitivos em jurisdições como o Brasil. Esse contexto permite que implementadores adotem estratégias de infração eficientes com risco financeiro mínimo. Também é importante considerar que os valores estimados a título de indenização na fase de medida liminar podem ser reduzidos posteriormente na fase de liquidação, sobretudo quando não se pode aferir integralmente a extensão do dano durante o processo.

Nessas circunstâncias, quando o implementador se recusa a licenciar em termos FRAND, o titular da SEP pode buscar medidas liminares sob determinadas condições. A jurisprudência internacional – especialmente o caso *Huawei v. ZTE (2015)* – e orientações correlatas destacam que o titular da SEP deve informar o implementador sobre a infração e apresentar uma proposta FRAND antes de pleitear a medida. Embora a legislação brasileira não imponha tais exigências de forma expressa, nossa análise confirma que as práticas adotadas por titulares de SEP nos tribunais brasileiros estão alinhadas com esses padrões internacionais. Os tribunais brasileiros exigem demonstração tanto da plausibilidade do direito quanto do risco de dano irreparável, em conformidade com o regime geral das tutelas de urgência. As evidências empíricas examinadas neste relatório mostram que os titulares de SEP no Brasil, em geral, atuam de maneira lícita e de acordo com padrões internacionais de diligência. Tipicamente, os titulares apresentam histórico detalhado das negociações para demonstrar que notificaram os implementadores sobre a suposta infração e apresentaram propostas FRAND antes de ajuizar a ação, além de provas robustas quanto à validade da patente, essencialidade e

infração, como pareceres técnicos e testes empíricos. Esse padrão de litígios não indica abuso sistemático de medidas liminares nem conduta coercitiva por parte dos titulares. Ao contrário, a elevada taxa de sucesso na concessão de medidas liminares, frequentemente confirmadas em instância superior, sugere que as alegações são juridicamente consistentes e bem fundamentadas, refletindo o bom funcionamento do sistema jurídico brasileiro de PI. Em casos como *DivX v. Netflix (2020)* e *VoiceAge v. Multilaser e HMD (2021)*, os tribunais proferiram sentenças definitivas convertendo as medidas liminares em tutelas permanentes, além de condenarem ao pagamento de indenizações.

Nossa análise empírica destaca que os litígios relacionados a SEP no Brasil se concentram majoritariamente nos tribunais do Rio de Janeiro. Tal concentração decorre, sobretudo, de fatores históricos: o Rio de Janeiro criou, em 2000,<sup>315</sup> a primeira vara federal especializada em propriedade industrial, seguida pela especialização do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.<sup>316</sup> Além disso, os juízes da Justiça estadual fluminense tendem a ter mais experiência do que seus pares paulistas, tanto em tempo de carreira quanto no volume de casos envolvendo patentes.<sup>317</sup> Essa especialização oferece vantagens evidentes, ao promover expertise judicial na interface entre direito de patentes, concorrência e *standards* internacionais, contribuindo para maior coerência e qualidade nas decisões e incentivando investimentos contínuos no país. Por outro lado, essa concentração também apresenta desvantagens, pois a escassez de litígios relevantes em outras regiões limita a diversidade de perspectivas judiciais dentro do sistema federativo.

Uma peculiaridade do TJRJ é a concessão frequente de tutelas – e respectivos recursos com pedido de suspensão – em caráter *inaudita altera pars*, ou seja, sem que o implementador tenha

---

315 Conferir: Provimento nº 15/2000 do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

316 Conferir: Resolução nº 36/2004 do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Isso contrasta com a especialização mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Conferir: CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Instalação da Câmara Reservada de Direito Empresarial. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, n. 157, p. 275-278, 2011.

317 Conferir: GOMES, Abel; RORIZ, Liliane. Efetividade do Sistema de Patentes de Invenção Brasileiro Conferida pelo Judiciário. *Consultor Jurídico*, São Paulo, 18 de mar. de 2024 (“[e]ntre o início de 2019 e o fim de 2023 foram ajuizadas 41 ações de infração de patentes de invenção perante as sete varas empresariais da Justiça estadual do Rio de Janeiro. Além de possuir a especialização mais antiga, o Rio de Janeiro contava com magistrados com nove anos e seis meses de titularidade junto às varas empresariais entre 2019 e 2023 (na média por varas). Hoje a experiência é de oito anos e três meses (na média por varas). Essa experiência é um dos fatores que contribui para a liderança no índice de produtividade dos magistrados do TJ-RJ, entre os estados considerados de ‘grande porte’ pelo 14º ano consecutivo, de acordo com dados do CNJ”). Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2024-mar-18/a-efetividade-do-sistema-de-patentes-de-invencao-brasileiro-conferida-pelo-poder-judiciario/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

oportunidade inicial de se manifestar. Embora tais medidas, via de regra, sejam confirmadas após a manifestação do implementador em primeira instância e no julgamento de eventual recurso, o ideal seria que os julgadores permitissem a apresentação prévia de argumentos antes de conceder ou suspender a medida. Essa prática já foi observada em alguns casos, mas sua adoção depende da discricionariedade de cada magistrado e das circunstâncias do processo. Nesse sentido, a celeridade dos julgamentos pode refletir a crescente especialização do Judiciário em matérias envolvendo SEP. Embora essa dinâmica, até o momento, tenha beneficiado os titulares, os implementadores também podem se valer dessa especialização judicial por meio de ações declaratórias voltadas a impedir a execução quando há controvérsia sobre a natureza FRAND da proposta de licenciamento.

Outra complexidade diz respeito à forma como o sistema brasileiro de litígios em patentes trata os desafios relacionados à nulidade e à essencialidade das patentes, uma vez que os tribunais normalmente analisam essas questões separadamente das ações de infração, mesmo quando suscitadas no mesmo contexto. Essa separação decorre, em parte, do sistema quase bifurcado do Brasil e da falta de coordenação entre os tribunais federais e estaduais, enquanto a natureza técnica dessas decisões frequentemente leva os juízes a postergar seu exame, especialmente no que se refere à essencialidade. Uma possível melhoria envolveria a criação de um sistema de pareceres consultivos, semelhante ao modelo japonês *Hantei*, com o objetivo de fornecer orientação técnica. No entanto, tal sistema poderia gerar atrasos e, dependendo de seu desenho institucional, comprometer o objetivo de manter um sistema eficaz e eficiente de proteção patentária. Também poderiam surgir preocupações de ordem constitucional sobre potenciais conflitos de interesse caso o INPI fosse incumbido de emitir pareceres sobre a validade de patentes por ele mesmo concedidas. Como alternativa menos controversa e mais construtiva, o INPI poderia criar um banco de dados de acesso público com as declarações de essencialidade submetidas às SSOs, como recentemente adotado pelo EPO na Europa, o que contribuiria para maior transparência e previsibilidade para os agentes de mercado interessados em implementar os *standards* relevantes no Brasil.

Por fim, o crescente número de alegações relacionadas a FRAND submetidas a juízes e a órgãos administrativos como o CADE reflete uma conscientização crescente, no Brasil, sobre a relevância dos compromissos FRAND e suas implicações potenciais para os titulares de SEPs e para os implementadores. No entanto, tais discussões ainda se encontram em estágio inicial por diversas razões. Em primeiro lugar, a maioria das ações de infração de SEPs até o momento não exigiu a determinação de condições FRAND, o que limitou a análise dos tribunais aos requisitos para concessão de medidas liminares. Em segundo lugar, alguns implementadores apresentaram defesas baseadas em argumentos relacionados a FRAND

que contrariam a jurisprudência internacional dominante, como a tese de que medidas liminares seriam, por sua própria natureza, incompatíveis com compromissos FRAND. Em terceiro lugar, muitos processos não avançaram até a sentença final sobre o mérito, uma vez que as partes frequentemente celebram acordos globais de licenciamento de patentes e desistem do litígio, inclusive no Brasil. À medida que o cenário brasileiro de SEPs evolui, essas questões tendem a se tornar centrais para o desenvolvimento de um ambiente equilibrado e eficaz de aplicação de direitos sobre patentes essenciais.

O uso de mecanismos de ADR, como a mediação e a arbitragem, também pode desempenhar um papel relevante na promoção do conhecimento e da especialização sobre as complexidades da aplicação de SEPs, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência e apoia o avanço tecnológico acelerado. Uma ressalva importante, no entanto, é a necessidade de garantir transparência geral nesses procedimentos – ainda que se reconheça que a confidencialidade possa ser necessária em casos específicos – a fim de viabilizar a transferência de conhecimento, fortalecer a maturidade institucional do sistema e assegurar a devida responsabilização. De fato, a relevância do próprio estudo empírico que fundamenta esta análise foi limitada pelo uso extensivo de sigilo em litígios envolvendo SEPs no Brasil: mais de doze casos identificados tramitam sob sigilo de justiça, o que restringiu a capacidade dos autores de fornecer um panorama completo sobre os desdobramentos do tema no país.

Para o futuro, é fundamental que o Brasil continue promovendo um ambiente que estimule a inovação, a proteção dos direitos de PI e o acesso à justiça. A disponibilidade da medida liminar deve permanecer como um remédio legítimo e eficaz para os titulares de SEPs, desde que utilizada sob as circunstâncias apropriadas. Nesse sentido, o Brasil exerce um papel estratégico dentro do ecossistema global de litígios sobre SEPs, pois sua capacidade de fornecer respostas judiciais céleres e eficazes contribui para equilibrar as negociações internacionais de licenciamento. Ao garantir os direitos legítimos dos titulares de patentes, ao mesmo tempo em que assegura que as medidas de *enforcement* observem os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade, o Brasil reafirma sua credibilidade como jurisdição comprometida com o progresso tecnológico e com o bem-estar dos consumidores. A análise empírica confirma que o sistema jurídico brasileiro funciona como foro relevante para a resolução de disputas envolvendo SEPs. Embora existam oportunidades de aprimoramento, o arcabouço atual reflete uma abordagem equilibrada frente aos desafios complexos colocados pela aplicação de patentes essenciais em uma economia globalmente interconectada. Preservar esse equilíbrio será essencial para a continuidade da integração do Brasil ao cenário global de tecnologia e para o avanço dos objetivos de fomentar a inovação e proteger os interesses dos consumidores.

## ANEXO I - CASOS ENVOLVENDO SEPS NO BRASIL

### **1. Ericsson v. TCL (2012)**

*Processos Originais: 0373121-63.2012.8.19.0001, 0489343-17.2012.8.19.0001, 0197160-40.2014.8.19.0001, 0005896-94.2015.8.18.0001 e 0301773-09.2017.8.19.0001*

*Juíza de Primeira Instância: Maria Cristina de Brito Lima*

A Ericsson ajuizou ações de infração de patente contra a TCL no Brasil, pleiteando tutela liminar e indenização por suposto uso não autorizado das patentes PI 9811615-0, PI 9405405-3, PI 9809830-6, PI 9810376-8 e PI 9814565-7, as quais cobrem tecnologias utilizadas em redes móveis 2G (GSM), 3G (UMTS) e 4G (LTE). A Ericsson, empresa global especializada em infraestrutura de redes móveis e serviços nos mercados de 4G, 5G, nuvem, redes privadas e IoT, alegou que a TCL – fabricante de eletrônicos que comercializa televisores, smartphones e dispositivos frequentemente dependentes de tecnologias padronizadas – estava utilizando suas tecnologias patenteadas sem a devida licença. Em resposta, a TCL propôs ação de nulidade de patente, questionando a validade das cinco patentes. No processo de infração, a juíza negou o pedido de liminar formulado pela Ericsson, argumentando que a infração só poderia ser analisada na fase de instrução por meio de perícia judicial, e observando que os produtos supostamente infratores já estavam no mercado há mais de dois anos, o que enfraquecia a alegação de urgência. Paralelamente, na ação de nulidade, a juíza concedeu liminar favorável à TCL, suspendendo os efeitos das patentes exclusivamente em relação à empresa, com base em decisões desfavoráveis anteriores à Ericsson em escritórios de patentes nos EUA e na Europa. A decisão condicionou a eficácia da liminar ao depósito de caução no valor de R\$ 60.000,00. A Ericsson recorreu, e o tribunal reformou a liminar, entendendo que os laudos técnicos utilizados na decisão de primeiro grau abordavam apenas os requisitos de novidade e aplicação industrial, sem considerar adequadamente a ausência de atividade inventiva alegada pela TCL. O tribunal concluiu que a manutenção da liminar com base em uma análise técnica incompleta poderia causar graves prejuízos à Ericsson.

## **2. Vringo v. ZTE (2015)**

*Agravos de Instrumento: 0022777-86.2014.8.19.0000 e 0053106-81.2014.8.19.0000*

*Relator: Marco Antonio Ibrahim*

*Processo Original: 0126070-69.2014.8.19.0001*

*Juíza de Primeira Instância: Maria da Penha Nobre Mauro*

A Vringo ajuizou ação contra a ZTE no Brasil por suposta infração à patente PI 0013975-0, relativa a tecnologia essencial para redes móveis 3G e 4G, pleiteando liminar e indenização para cessar a comercialização, fabricação, instalação, testes e importação de equipamentos de rede sem autorização. A Vringo, empresa voltada ao desenvolvimento e licenciamento de PI no setor de infraestrutura de telecomunicações e *standards* de comunicação sem fio, alegou ter buscado negociar uma licença de forma amigável, sem sucesso, o que justificaria a urgência do pedido diante da ausência de indenizações punitivas na legislação brasileira e do risco de dano irreparável em um mercado altamente dinâmico. A ZTE, multinacional chinesa líder em soluções e equipamentos de telecomunicações, com presença no Brasil desde 2002, contestou o pedido liminar alegando que se baseava em prova unilateral, afetaria suas operações legítimas e prejudicaria operadoras em todo o país. Propôs substituir a liminar por caução de R\$ 4 milhões e impugnou a validade da patente. O juízo de primeiro grau, com base em laudos técnicos que atestaram que qualquer controlador de rede 3G/4G necessariamente implementa a invenção patenteada, deferiu a liminar, determinando que a ZTE cessasse as atividades infratoras em até 48 horas, sob pena de multa diária de R\$ 20.000, condicionada ao depósito de caução de R\$ 2 milhões para garantia de eventuais perdas. O agravo de instrumento interposto pela ZTE foi negado, com o tribunal entendendo que a liminar era tempestiva e necessária, uma vez que a empresa não demonstrara ausência de infração, e que eventuais alegações de nulidade da patente deveriam ser discutidas em ação própria. A ZTE interpôs recurso especial, alegando que a liminar causava dano irreversível e se baseava em provas não submetidas ao contraditório. No entanto, em 5 de novembro de 2015, o STJ negou seguimento ao recurso, com base na Súmula 7/STJ, que impede o reexame de matéria fática. Em 18 de dezembro de 2015, Vringo e ZTE celebraram acordo de licenciamento de patente, encerrando a disputa.

### **3. Ericsson v. Blu (2016)**

*Agravo de Instrumento: 0047197-87.2016.8.19.0000*

*Relator: Peterson Barroso Simão*

*Processos Originais: 0230687-12.2016.8.19.0001 e 0231970-70.2016.8.19.0001*

*Juiz de Primeira Instância: Paulo Assed Estefan*

A Ericsson processou a Blu Products no Brasil por suposta infração a SEPs relacionadas às tecnologias móveis 2G e 3G, alegando que a comercialização de determinados modelos de celulares pela Blu infringia suas patentes. A Ericsson, multinacional sueca e líder global em infraestrutura de redes, detém portfólio significativo de SEPs aplicáveis a redes 2G, 3G e 4G, enquanto a Blu, empresa norte-americana de eletrônicos de consumo, comercializa aparelhos móveis de baixo custo na América Latina e nos EUA por meio de fabricação terceirizada. A Ericsson afirmou ter oferecido licenças em condições FRAND desde 2014, sem sucesso, e requereu liminar, indenização e recall dos produtos supostamente infratores. O juízo de primeiro grau concedeu a liminar, destacando que, em matéria de propriedade industrial, medidas liminares podem ser deferidas mesmo sem comprovação de dano efetivo, dada sua função preventiva. Reconheceu ainda que a titularidade das patentes PI9811615-0, PI9913292-3 e PI9913715-1, aliada a indícios de infração, justificava a medida. Determinou-se à Blu a suspensão imediata da comercialização, venda, fabricação e importação dos aparelhos infratores, sob pena de multa diária de R\$ 10.000. A Blu recorreu, argumentando que a liminar pressionava indevidamente as negociações de licenciamento, prejudicava terceiros de boa-fé e negava a ocorrência de infração. Em 1 de dezembro de 2016, o tribunal manteve a decisão, com base em laudos técnicos favoráveis à Ericsson e na necessidade de evitar dano irreparável. Em 6 de julho de 2017, as partes firmaram acordo extrajudicial, homologado judicialmente, encerrando o litígio.

#### **4. Nokia v. Lenovo (2020)**

*Agravo de Instrumento: 0062849-08.2020.8.19.0000*

*Relatoa: Sirley Abreu Biondi*

*Processo Original: 0131462-77.2020.8.19.0001*

*Juiz de Primeira Instância: Paulo Assed Estefan*

A Nokia processou a Lenovo no Brasil por suposta violação de tecnologia patenteada relacionada ao *standard* de codificação de vídeo H.264 em dispositivos eletrônicos não celulares da Lenovo, buscando indenização e liminar para suspender a comercialização, fabricação, oferta e importação de produtos que utilizassem a tecnologia sem autorização. A Nokia, empresa global de telecomunicações que desenvolve e licencia soluções de infraestrutura de redes e detém SEPs para comunicações móveis 4G e 5G, alegou que a Lenovo, multinacional de tecnologia que fabrica *smartphones, laptops, tablets* e outros dispositivos conectados, utilizava sua tecnologia patenteada sem licença. A Nokia também pleiteou que a Lenovo apresentasse documentos contábeis oficiais detalhando a comercialização, importação e vendas atuais e históricas dos produtos supostamente infratores no Brasil, além de uma previsão de vendas para seis meses, com base no art. 225 da LPI de 1996. Em 10 de agosto de 2020, o juízo de primeira instância negou a liminar, entendendo que o caso exigia maior produção de provas e uma análise comparativa mais profunda dos laudos técnicos apresentados. A Nokia recorreu por agravo de instrumento, argumentando que as provas já existentes, corroboradas por múltiplos pareceres técnicos, eram suficientes para comprovar seus direitos e justificar a concessão da tutela de urgência, citando jurisprudência favorável em casos semelhantes. O recurso perdeu objeto em 13 de abril de 2021, quando Nokia e Lenovo firmaram um acordo global de licenciamento de patentes, encerrando a disputa.

### **5. DivX v. Netflix (2020)**

*Agravo de Instrumento: 0055632-40.2022.8.19.0000*

*Relator: Judge João Batista Damasceno*

*Processo Original: 0214224-53.2020.8.19.0001*

*Juiz de Primeira Instância: Judge Elisabete Franco Longobardi*

A DivX processou a Netflix no Brasil por suposta infração à patente PI 0506163-6, que protege um “Método para Desbloqueio de Quadro de Vídeo Reconstruído” utilizado no *standard* de compressão de vídeo HEVC (H.265) para viabilizar streaming em 4K. A ação buscou indenização e liminar para impedir o uso não autorizado da tecnologia. A DivX, empresa especializada em tecnologia de vídeo e licenciamento de codecs, detém ativos de propriedade intelectual no Brasil relacionados à transmissão digital. Já a Netflix, principal plataforma de streaming no país, teria utilizado a tecnologia sem licença. Inicialmente, a DivX obteve liminar, com o juízo reconhecendo a validade da patente e o risco de dano irreparável decorrente da continuidade da infração. A Netflix recorreu, alegando ter ajuizado ação federal de nulidade de patente, com o INPI manifestando-se pela invalidação de algumas reivindicações, e pleiteou a suspensão da ação. O tribunal negou o pedido, com base no AREsp 846.717/RS do STJ, afirmando que ações de nulidade não suspendem processos de infração, desde que existam reivindicações com validade potencial. A Netflix também argumentou que não seria cabível liminar para SEPs, como as relacionadas ao HEVC, mas o perito judicial confirmou que os serviços da Netflix implementavam os métodos protegidos pela patente, configurando infração. A decisão manteve a liminar, destacando que a lei brasileira não impõe obrigações obrigatórias de licenciamento FRAND que limitem a execução de direitos de patente. O tribunal reafirmou que titulares de patentes podem pleitear tanto medidas liminares quanto indenização, incluindo danos retroativos, com base no art. 225 da LPI de 1996. Determinou ainda o cálculo de indenização nos termos do art. 210, inciso III, com base nas taxas de licenciamento aplicáveis ao mercado brasileiro de streaming, rejeitando danos morais pela ausência de lesão à imagem. A Netflix foi condenada a cessar o uso da tecnologia patenteada, com a indenização a ser apurada em liquidação de sentença. O caso está em fase recursal.

## **6. WSOU v. ZTE (2020)**

*Agravo de Instrumento: 0086548-28.2020.8.19.0000*

*Relatora: Margaret de Oliveira Valle Dos Santos*

*Processo Original: 0207683-04.2020.8.19.0001*

*Juiz de Primeira Instância: Paulo Assed Estefan*

A WSOU processou a ZTE no Brasil por suposta infração à patente PI 0100211-2, relacionada à função de relações automáticas entre células vizinhas (*automatic neighbor relations* ou ANR, na sigla em inglês), buscando indenização e medida liminar para impedir a comercialização de produtos que executassem tal função sem licença. A WSOU é uma empresa de gestão e licenciamento de propriedade intelectual com foco em litígios, que afirmou ter buscado negociar com a ZTE e apresentado minuta de contrato de licenciamento, ignorada pela contraparte. A ZTE do Brasil, filial da ZTE Corporation e fornecedora de equipamentos de telecomunicação, alegou que a controvérsia era tecnicamente complexa e exigia mais provas antes da concessão de qualquer liminar. Em 20 de novembro de 2020, o juízo de primeira instância concedeu a liminar solicitada pela WSOU, fundamentando-se em pareceres técnicos, provas da titularidade da patente e na ausência de negativa categórica por parte da ZTE quanto ao uso da tecnologia. A ZTE interpôs agravo de instrumento, argumentando que a patente não era essencial para a tecnologia ANR, não havendo, portanto, obrigação de licenciamento, e que a liminar seria desproporcional, colocando em risco a continuidade de suas atividades enquanto a WSOU não sofreria dano equivalente aguardando o julgamento final. O tribunal deu provimento ao agravo e revogou a liminar, seguindo o voto da relatora, que entendeu que a WSOU não demonstrou a essencialidade da patente e que a alegação da ZTE de que poderia implementar a tecnologia ANR sem infringir a patente exigia instrução probatória mais aprofundada. Após prolongado litígio, ZTE e WSOU celebraram acordo judicial em 4 de outubro de 2023, homologado pelo juiz Paulo Assed Estefan, encerrando a disputa.

### **7. DivX v. Samsung (2021)**

*Agravo de Instrumento: 0041255-98.2021.8.19.0000*

*Relator: Luiz de Mello Serra*

*Processo Original: 0117687-58.2021.8.19.0001*

*Juiz de Primeira Instância: Alexandre de Carvalho Mesquita*

A DivX processou a Samsung no Brasil por suposta infração à patente PI 0506163-6, que cobre tecnologia de filtragem de blocos no *standard* de compressão de vídeo H.265/HEVC, pleiteando medida liminar e indenização por danos. A DivX é uma empresa especializada em tecnologias de compressão e distribuição de vídeo digital, enquanto a Samsung é uma das maiores fabricantes globais de eletrônicos e desenvolvedora de tecnologias móveis. O pedido de liminar foi inicialmente indeferido, sob o argumento de que sua concessão poderia gerar repercussões globais e restringir indevidamente as atividades de P&D de uma empresa líder de tecnologia. O juiz também ponderou que a capacidade financeira da Samsung seria suficiente para cobrir eventuais danos, o que atenuaria a urgência típica exigida para a tutela antecipada. A DivX interpôs agravo de instrumento e, antes do julgamento do recurso, solicitou reconsideração da decisão inicial. Em 17 de junho de 2021, o juiz revidu sua posição e concedeu liminar, proibindo a Samsung de introduzir no mercado brasileiro celulares que operassem sob o *standard* HEVC com uso do objeto da patente PI 0506163-6. As partes celebraram acordo judicial em 20 de julho de 2021, encerrando formalmente a controvérsia.

### **8. VoiceAge v. Multilaser and HMD (2021)**

*Agravos de Instrumento: 0050607-80.2021.8.19.0000 and 0051843-67.2021.8.19.0000*

*Relator: Justice Antonio Carlos Arrábida Paes*

*Processo Original: 0126658-32.2021.8.19.0001*

*Juiz de Primeira Instância: Alexandre de Carvalho Mesquita*

A VoiceAge EVS processou a Multilaser e a HMD no Brasil por infração às patentes PI 0311523-2, BR 122017019860-2 e BR 112012025347-6, relacionadas ao codec EVS, buscando indenização e liminar para suspender a venda dos modelos Nokia 5.3 e 5.4 que incorporariam a tecnologia protegida. A VoiceAge desenvolve e licencia tecnologias de compressão de voz e áudio e administra um portfólio global de patentes essenciais ao *standard* EVS. A liminar foi inicialmente concedida, bloqueando as vendas. A HMD, responsável pela fabricação de dispositivos da marca Nokia, interpôs agravo e obteve decisão parcial autorizando a continuidade das vendas dos aparelhos desde que não utilizassem o codec EVS, considerando o bloqueio integral excessivo, mas reconhecendo o direito da VoiceAge à remuneração por licenciamento. Em sua defesa, a HMD alegou descumprimento de obrigações FRAND pela VoiceAge. Em 22 de março de 2024, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação da VoiceAge, proibindo a HMD de vender aparelhos com suporte ou uso do codec EVS, com base em laudo técnico que respondeu a 140 quesitos da VoiceAge e 152 da HMD, confirmando a infração. A sentença fixou danos morais em R\$ 100.000 e determinou que os danos materiais seriam calculados na fase de cumprimento de sentença, utilizando o método mais favorável à VoiceAge. HMD e Multilaser recorreram, alegando que a decisão ignorava a estrutura típica de licenciamento de SEPs e compromissos FRAND. Em 30 de janeiro de 2025, o Tribunal de Justiça rejeitou o recurso, concluindo que a VoiceAge fez esforços razoáveis para licenciar suas patentes, que as obrigações FRAND estavam sendo cumpridas, e que a fixação de royalties ocorreria na fase de execução. A indenização por danos morais foi mantida, com base em precedentes de infração a marcas e desenhos industriais.

### **9. Ericsson v. Apple (2022)**

*AgInt na Petição nº 15420 – RJ, 2022/0314895-0*

*Relator (STJ): Antonio Carlos Ferreira*

*Agravo de Instrumento: 0005844-57.2022.8.19.0000*

*Relator (TJRJ): Des. Cláudio Dell’Orto*

*Processo Original: 0010616-60.2022.8.19.0001*

A Ericsson processou a Apple no Brasil por suposta infração às patentes BR1120116405-8, BR112019015387-0 e BR112020000, buscando indenização e liminar para impedir a comercialização de dispositivos Apple com uso das tecnologias protegidas, sob multa diária de R\$100.000 – medida que poderia inviabilizar a implementação do 5G pela Apple. A disputa representava o desdobramento local de um litígio global entre as empresas. A Apple interpôs agravo de instrumento, alegando que a liminar era desproporcional, e em 27 de abril de 2022 o TJ-RJ decidiu que interromper a produção de 5G da Apple causaria dano irreparável. A corte propôs que a Apple continuasse vendendo seus produtos mediante pagamento de royalties à Ericsson com base no contrato anterior, corrigido pela inflação, até decisão final, ficando eventual disputa de royalties para apuração posterior. A Apple recorreu ao STJ, argumentando que a liminar a obrigava a pagar por toda a carteira global de patentes da Ericsson (aproximadamente 64.000 patentes), embora a ação tratasse de apenas três, o que poderia gerar custo superior a US\$ 200 milhões. A Ericsson contestou, afirmando que a Apple buscava usar suas patentes sem pagar, o que configuraria enriquecimento sem causa, e que jamais exigiu US\$ 200 milhões, apenas os royalties ou a cessação do uso. Em 6 de dezembro de 2022, o Min. Antonio Carlos Ferreira manteve a liminar, mas limitou a obrigação da Apple ao valor de US\$ 3 por aparelho vendido no Brasil, reconhecendo que o TJ-RJ extrapolou ao aplicar termos de licenciamento global. A decisão buscou preservar o equilíbrio entre garantir a remuneração da Ericsson e evitar a interrupção das vendas da Apple.<sup>318</sup> Três dias depois, Apple e Ericsson renegociaram e firmaram novo acordo global de licenciamento, encerrando todos os litígios entre as partes, no Brasil e no exterior.<sup>319</sup>

318 Conferir: BACELO, Joice. STJ Influencia Acordo Global entre Apple e Ericsson por Patentes. *Valor Econômico*, São Paulo, 10 de dez. de 2022. Disponível em: <<https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/12/10/stj-influencia-acordo-global-entre-apple-e-ericsson-por-patentes.ghtml>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

319 Conferir: ERICSSON. Ericsson and Apple Sign Global Patent License Agreement. *Ericsson*, Estocolmo, 9 de dez. de 2022. Disponível em: <<https://www.ericsson.com/en/press-releases/2022/12/ericsson-and-apple-sign-global-patent-license-agreement>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

### 10. *DivX v. Amazon (2022)*

*Agravo de Instrumento: 0089262-87.2022.8.19.0000*

*Relatora: Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio*

*Processo Original: 0855029-28.2022.8.19.0001*

*Juíza de Primeira Instância: Elisabete Franco Longobardi*

A DivX ajuizou ação de infração de patente contra a Amazon no Brasil, buscando indenização, liminar e caução, sob o argumento de que o uso não autorizado de sua tecnologia de vídeo protegida pela patente PI 05066163-6 afetava seu modelo de negócios e preenchia os requisitos legais para tutela de urgência. A DivX, especializada no desenvolvimento e licenciamento de codecs de vídeo, apresentou pareceres técnicos que apontavam para a violação da patente e destacavam a relevância da tecnologia. A Amazon, multinacional atuante nos setores de comércio eletrônico, streaming, computação em nuvem e IA, contestou a liminar propondo caução de R\$ 10 milhões, alegando complexidade técnica que exigiria perícia imparcial e apresentando laudos contrários aos da DivX. Em 24 de outubro de 2022, a liminar foi inicialmente concedida, com multa diária, mas posteriormente suspensa após a Amazon alegar ausência de urgência – já que a DivX não atuava no mercado de consumo e a tecnologia era usada desde 2019 – e a necessidade de produção de prova técnica. A Amazon ajuizou reconvenção, classificando a DivX como *patent troll*, acusando-a de buscar royalties excessivos por tecnologia inserida no *standard* HEVC e argumentando que a patente estaria sujeita a licenciamento obrigatório em condições FRAND. Também questionou a validade da patente por suposta falta de clareza, precisão e atividade inventiva. Em resposta, a DivX afirmou em 5 de abril de 2023 que concorrentes da Amazon – como Disney, Samsung, Roku e LG – haviam licenciado a tecnologia e que a conduta da Amazon desencorajava o mercado a cumprir os contratos de licenciamento. Ressaltou ainda que não era signatária da ITU e, portanto, não estava sujeita a obrigações FRAND. Em 22 de setembro de 2023, perícia judicial confirmou a infração por parte da Amazon, e laudo complementar de 16 de fevereiro de 2024 atestou a validade e suficiência técnica da patente. Diante desses resultados, em 3 de junho de 2024, a liminar foi restabelecida, ordenando que a Amazon cessasse o uso da tecnologia da DivX em conteúdo HEVC em seus produtos e serviços de streaming, sob multa diária de R\$ 300 mil. A Amazon tentou novamente substituir a medida por pagamento de royalties, alegando precedente no caso Netflix, mas o juízo manteve a liminar em 13 de novembro de 2024, ampliando o prazo de cumprimento de cinco para trinta dias. A corte rejeitou a substituição por compensação monetária, observando que a Amazon já havia se beneficiado da tecnologia sem autorização e não poderia ditar unilateralmente os termos do pagamento. Também afastou o argumento de obrigatoriedade de licenciamento FRAND, afirmando que esse ponto ainda dependeria de provas. A decisão de mérito ainda não foi proferida.

### **11. Nokia v. Oppo (2023)**

*Agravo de Instrumento: 0012886-26.2023.8.19.0000*

*Relator: Fernando Cerqueira Chagas*

*Processo Original: 0813303-40.2023.8.19.0001*

*Juiz de Primeira Instância: Alexandre de Carvalho Mesquita*

A Nokia ajuizou ação contra a Oppo no Brasil por suposta infração de suas patentes 5G, buscando indenização e liminar para impedir o uso não autorizado da tecnologia em dispositivos móveis comercializados pela Oppo. A Nokia, fornecedora de infraestrutura de telecomunicações com presença no Brasil, alegou que a Oppo utilizava sua tecnologia 5G sem licença. O processo tramitou sob sigilo, mas documentos do agravo revelam que a Nokia obteve liminar determinando que a Oppo cessasse o uso das tecnologias protegidas e apresentasse relatórios mensais com dados atualizados sobre os dispositivos importados e vendidos no Brasil. A Oppo interpôs agravo contra a liminar, mas em 30 de junho de 2023 o TJ-RJ negou o pedido, destacando que a titularidade das patentes pela Nokia não foi contestada e citando precedentes de cortes de Munique e Mannheim que confirmaram a infração de cinco patentes pela Oppo. A corte reconheceu a urgência da medida, em razão do prazo de vigência das patentes e da velocidade de evolução do setor de telecomunicações. Rejeitou-se a proposta da Oppo de substituir a liminar por caução, esclarecendo que essa alternativa só seria aceitável se existisse um acordo de licenciamento global, o que não era o caso. Em seguida, as partes firmaram um acordo global de licenciamento envolvendo as patentes 5G da Nokia, resultando em uma composição homologada judicialmente no Brasil em 20 de fevereiro de 2024. Embora os termos do acordo permaneçam confidenciais, há registro de que a Oppo pagará à Nokia ao longo de vários anos, com compensações retroativas ao período da disputa, conforme royalties globais fixados por corte chinesa em 28 de novembro de 2023, estimados entre 4,341% e 5,273% para SEPS de 5G.<sup>320</sup>

---

320 Conferir: SISVEL. The Chongqing Nokia v OPPO Global FRAND Rate Determination. *Sisvel*, Luxemburgo, 30 de jan. de 2024. Disponível em: <<https://www.sisvel.com/insights/the-chongqing-nokia-v-oppo-global-frand-rate-determination/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

## **12. Philips v. TCL (2023)**

*Agravo de Instrumento: 0074809-53.2023.8.19.0000*

*Relator: Sirley Abreu Biondi*

*Processo Original: 0907787-47.2023.8.19.0001*

*Juiz de Primeira Instância: Marcelo Modengo de Carvalho Lima*

A Philips ajuizou ação contra a TCL no Brasil por suposta infração da patente PI 031552-8, relacionada ao aprimoramento da qualidade de vídeo digital no formato HEVC (H.265), pleiteando indenização e liminar para cessar a comercialização de produtos que utilizassem a tecnologia sem licença. A Philips, multinacional com atuação nos setores de saúde, bem-estar e iluminação, também mantém e licencia portfólios de patentes, incluindo SEPs nas áreas de comunicações e eletrônicos de consumo. A TCL, por sua vez, fabrica e comercializa televisores, smartphones e outros dispositivos eletrônicos que frequentemente incorporam tecnologias padronizadas sujeitas a licenciamento de SEPs. A TCL interpôs agravo de instrumento contra a liminar, argumentando que a medida exigia produção de prova técnica e que a patente envolvia tecnologia essencial sujeita a condições de licenciamento FRAND, o que afastaria a possibilidade de concessão de tutela antecipada. Também propôs a substituição da medida por caução. O tribunal rejeitou os argumentos, afirmando que a necessidade de prova pericial não impede a concessão de tutela provisória quando há patente válida e ausência de licença. Esclareceu ainda que a Philips não buscava exclusividade, mas sim se opunha ao uso gratuito da tecnologia por parte da TCL, que não havia obtido licença junto ao Access Advance – o *pool* que administra as patentes relacionadas ao *standard* HEVC. Em 13 de fevereiro de 2025, Philips e TCL celebraram acordo judicial, homologado em juízo, o que levou à extinção do processo.

### **13. JVCKenwood v. TCL (2023)**

*Agravo de Instrumento: 0101602-29.2023.8.19.0000*

*Relator: Ricardo Alberto Pereira*

*Processo Original: 0938160-61.2023.8.19.0001*

Em 17 de outubro de 2023, a JVCKenwood ajuizou ação contra a TCL por suposta infração da patente BR 112014010842-0, integrante do *standard* HEVC, pleiteando liminar para impedir o uso não autorizado, além de indenização por danos materiais e morais. A JVCKenwood, conhecida por seus equipamentos de áudio, monitores médicos, projetores e câmeras 4K, possui portfólio de patentes voltado a tecnologias de compressão de vídeo, enquanto a TCL comercializa eletrônicos de consumo que utilizam tecnologias padronizadas com SEPs. O juízo de primeiro grau inicialmente concedeu a liminar, mas posteriormente a suspendeu após a TCL alegar que a essencialidade da patente limitava a exclusividade, que a medida causaria prejuízos irreversíveis e que sua aplicação poderia desestabilizar o equilíbrio entre PI e concorrência, em afronta ao art. 5º, XXIX, da Constituição. A JVCKenwood recorreu, defendendo que a infração da SEMP TCL era evidente e que a suspensão da liminar comprometia o sistema de proteção paten-tária. A TCL sustentou que o *standard* HEVC é amplamente utilizado, que a patente da autora representa apenas parcela ínfima de um pool com mais de 28 mil patentes, e que o pedido buscava impor obrigações desproporcionais de licenciamento sobre tecnologia de validade duvidosa. O TJ-RJ reconheceu que a patente da JVCKenwood abrange tecnologias essenciais para compressão de vídeo no *standard* HEVC, atualmente referência para transmissão em 4K e HDR, e declarou que a TCL não poderia utilizar a tecnologia sem licença. O tribunal esclareceu que a essencialidade da patente demandava prova técnica, mas enquanto tal perícia não fosse realizada, a patente manteria proteção plena sob o regime geral, com a única limitação sendo a obrigação de licenciamento FRAND – cabendo à parte interessada procurar ativamente pela licença. Com base nessas premissas, o tribunal restabeleceu a liminar em favor da JVCKenwood. Em 31 de janeiro de 2025, as partes firmaram acordo de licenciamento de patente, pondo fim ao litígio.

#### **14. Dolby v. TCL (2023)**

*Agravo de Instrumento: 0010313-78.2024.8.19.0000*

*Relatora: Geórgia de Carvalho Lima*

*Processo Original: 0947617-20.2023.8.19.0001*

*Juíza de Primeira Instância: Maria Cristina de Brito Lima*

A Dolby, empresa especializada em tecnologias de áudio e vídeo de alta qualidade, com parcerias em diversas redes de cinema, processou a TCL no Brasil por violação da patente BR 11201401842-0, relacionada ao *standard* HEVC/H.265, especificamente a métodos de decodificação de sinais representativos de imagens divididas em partições pré-codificadas. A Dolby pleiteou indenização e liminar para cessar a comercialização de produtos da TCL que utilizassem a tecnologia, alegando que a empresa reconhecia a utilização sem licença junto à Access Advance, o pool que gerencia os SEPs do HEVC. Citou também decisão da corte de Munique que reconheceu a infração em caso similar. Em 12 de dezembro de 2023, o juízo de primeiro grau concedeu a liminar, reconhecendo a titularidade da patente, a implementação do *standard* HEVC pela TCL e o risco de dano irreparável ao negócio de licenciamento da Dolby. A TCL impugnou a medida, sustentando que a Dolby não havia indicado que se tratava de SEP e que a adoção do HEVC se dava por exigência de mercado, não por opção, citando precedente envolvendo a JVCKenwood no qual a liminar havia sido suspensa justamente em função da natureza SEP da patente. A Dolby replicou que o fato de a patente ser SEP não retira sua exclusividade e que a TCL poderia ter optado por tecnologias alternativas. Na mesma data da decisão inicial, o juízo reconsiderou a liminar e a suspendeu, argumentando que o bloqueio do uso de tecnologia padrão poderia configurar abuso de direito e comprometer o equilíbrio entre PI e concorrência, decidindo aguardar a produção de prova técnica. A Dolby renovou o pedido de liminar, apontando derrota anterior da TCL em recurso similar e reiterando os prejuízos causados à dinâmica de licenciamento. A TCL insistiu na essencialidade do HEVC, alegou que a patente da Dolby não estava formalmente alinhada ao *standard* e pediu suspensão do processo até o desfecho de contestações de validade pendentes, citando inclusive invalidações em outras jurisdições. Após audiência técnica simplificada realizada em 5 de fevereiro de 2024, o juízo entendeu haver prova suficiente e restabeleceu a liminar. A Dolby alegou que a Access Advance tentou negociar com a TCL e que, embora a legislação brasileira não contenha regramento expresso sobre FRAND, tanto ela quanto o pool atuaram de boa-fé

com base nesses princípios. A SEMP TCL recorreu, mas o TJ-RJ manteve a liminar, afirmando que a condição de SEP não elimina os direitos exclusivos do titular, questionando a essencialidade da patente e destacando laudo técnico que indicava a existência de alternativas tecnológicas viáveis e menos onerosas. A corte ainda observou que a conduta da TCL gerava prejuízos à Dolby além do financeiro, configurando concorrência desleal frente a empresas licenciadas e desincentivando investimentos em inovação. Em 7 de janeiro de 2025, Dolby e TCL informaram ao juízo que celebraram acordo global de licenciamento de patentes, renunciando a indenizações e execuções decorrentes das decisões anteriores. Em 21 de janeiro de 2025, o juízo homologou o acordo e encerrou o processo.

**15. Ericsson v. Lenovo (2023)**

*Processo Original: 0953148-87.2023.8.19.0001*

A Ericsson ajuizou ação por infração de patente contra a Lenovo no Brasil, buscando liminar para impedir a comercialização de produtos que utilizam tecnologias 5G cobertas por seu portfólio. A Ericsson é uma das principais desenvolvedoras globais de infraestrutura para redes móveis 4G e 5G, atuando também em serviços de nuvem, redes privadas e Internet das Coisas (IoT), enquanto a Lenovo fabrica e comercializa equipamentos de TI no Brasil, como notebooks, desktops, servidores e acessórios eletrônicos. Embora o processo esteja sob sigilo judicial, documentos apresentados no âmbito de uma investigação do CADE revelam que a Ericsson obteve liminar, posteriormente mantida pelo tribunal em grau de recurso. A decisão confirmou o direito da Ericsson de fazer valer suas patentes enquanto a disputa sobre a suposta infração segue em curso.

### **16. Nokia v. Amazon (2023)**

*Agravo de Instrumento: 01106001-04.2023.8.19.0000*

*Relator: Marcelo Marinho*

*Original Case: 0958336-61.2023.8.19.0001*

*First Instance Judge: Alexandre de Carvalho Mesquita*

A Nokia, multinacional reconhecida por sua atuação nas áreas de telecomunicações e tecnologia audiovisual, processou a Amazon no Brasil por suposta infração à patente PI 0304565-0, relacionada ao método de reprodução de vídeo digital em “modo pular”, utilizado em suas plataformas de streaming e dispositivos como Fire TV Stick e Echo Show. A Nokia pleiteou liminar e indenização, apresentando laudos técnicos que atestavam a inventividade da tecnologia e a infração cometida pela Amazon, alegando que os danos ao seu modelo de negócios não seriam reparáveis por indenizações – especialmente diante da ausência de danos punitivos no Brasil. Em 1º de dezembro de 2023, o juízo deferiu a liminar e determinou que a Amazon entregasse relatórios mensais com dados sobre todos os produtos compatíveis com H.264 importados e vendidos no Brasil, incluindo modelos futuros e projeções semestrais de vendas. A decisão reconheceu a verossimilhança das alegações da Nokia e a urgência da tutela, destacando a necessidade de proteger a inovação em setores de rápida obsolescência tecnológica. Em 15 de fevereiro de 2024, a Amazon contestou a liminar, argumentando que a patente da Nokia não havia sido formalmente declarada como essencial, não integrava o *standard* H.264/AVC e, caso fosse considerada SEP, deveria ser licenciada sob termos FRAND, o que impediria o uso de medidas liminares. Alegou ainda que o Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) exige a adoção do *standard* H.264 e que a validade da patente estava sendo contestada em outro processo. A Nokia respondeu destacando o reconhecimento judicial do direito de titulares de SEPs à tutela liminar com base nos arts. 42 e 209, §1º, da LPI/1996. A Amazon interpôs agravo de instrumento, mas, em 19 de junho de 2024, o Tribunal manteve a liminar, reconhecendo a plausibilidade do direito da Nokia e o risco de dano irreparável, e rejeitou o pedido de substituição da liminar por caução, por se tratar de obrigação negativa. Em 8 de abril de 2025, as partes celebraram acordo judicial com base em contrato global de licenciamento de patentes, encerrando o litígio.

### **17. DivX v. Gorenje, Toshiba and Multilaser (2024)**

*Agravo de Instrumento: 0058330-48.2024.8.19.0000*

*Processo Original: 0834763-49.2024.8.19.0001*

*Juiz de Primeira Instância: Victor Agustin Cunha Jaccoud Diz Torres*

A DivX processou a Gorenje do Brasil por violação de patentes de tecnologias de vídeo, buscando liminar e indenização. A Gorenje é subsidiária da fabricante eslovena de eletrodomésticos Gorenje, pertencente ao grupo chinês Hisense, e atua no Brasil com venda e pós-venda de eletrodomésticos. A DivX licencia codecs de vídeo para fabricantes de dispositivos eletrônicos. Em 17 de maio de 2024, o juízo proferiu decisão interlocutória sobre o pedido de liminar, ressaltando a necessidade de estabelecer critérios mais claros diante de decisões conflitantes sobre o tema. Optou por perícia técnica simplificada, dada a complexidade do caso, e apontou que a discussão sobre validade da patente não suspende, por si só, a tramitação da ação de infração, conforme precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.197.910/SP). A decisão diferenciou patentes essenciais de não essenciais, reconhecendo o interesse público envolvido em SEPs e exigindo que o titular demonstre a infração e a tentativa de negociação FRAND de boa-fé. O juiz determinou a realização de perícia para verificar se o HEVC configura *standard* formal ou informal, se a patente é essencial, se o método HEVC implementa a invenção, se há infração por parte da Gorenje e se a DivX cumpre obrigações FRAND. Em 19 de dezembro de 2024, a DivX obteve liminar determinando à Hisense que desabilitasse a tecnologia HEVC (H.265) em suas TVs no prazo de 15 dias, com base em laudo pericial que confirmou a validade e a infração da patente.<sup>321</sup> Em 10 de fevereiro de 2025, a DivX e a Hisense anunciaram acordo de licenciamento de PI que abrangeu suas patentes de vídeo e encerrou todos os litígios pendentes entre as partes.<sup>322</sup>

321 Conferir: ABOIM, Carlos; BARRETO, Rodolfo. DivX Strikes License Deal with Hisense Owing Exclusively to Brazilian Patent Enforcement. Licks Attorneys, Rio de Janeiro, 11 de fev. de 2025. Disponível em: <<https://www.lickslegal.com/articles/divx-strikes-license-deal-with-hisense-owing-exclusively-to-brazilian-patent-enforcement>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

322 Conferir: MUELLER, Florian. DivX Strikes License Deal with Hisense Owing Exclusively to Brazilian Patent Enforcement. *ip fray*, Bezons, 11 de fev. de 2025. Disponível em: <<https://ipfray.com/divx-strikes-license-deal-with-hisense-owing-exclusively-to-brazilian-patent-enforcement/>>. Acesso em: 30 de jul. de 2025.

### **18. NEC v. TLC (2024)**

*Agravo de Instrumento: 0038614-35.2024.8.19.0000*

*Relator: Fernando Cerqueira Chagas*

*Processo Original: 0838717-06.2024.8.19.0001*

*Juíza de Primeira Instância: Elisabete da Silva Franco*

A NEC processou a SEMP TCL e a distribuidora GBR por violação da patente BR 122020015658-9, intitulada “Dispositivo e Método de Decodificação de Vídeo”, relacionada ao *standard* HEVC, buscando indenização e liminar para cessar o uso não autorizado da tecnologia. A TCL fabrica eletrônicos de consumo, e a GBR distribui componentes eletrônicos, enquanto a NEC atua em TI e telecomunicações, com foco em infraestrutura 5G e reconhecimento facial. Em 8 de abril de 2024, o juízo concedeu liminar, com base em precedentes como *Philips v. TCL (2023)*, após a NEC demonstrar reiterado uso da tecnologia sem licenciamento e apresentar laudos periciais que confirmavam a infração, destacando prejuízos ao modelo de inovação da empresa. TCL e GBR recorreram, propondo substituição da liminar por caução de R\$ 10 milhões. Alegaram que o *standard* 4K é essencial para interoperabilidade com plataformas de streaming, que a patente da NEC representa fração mínima do pool HEVC (com mais de 28 mil patentes) e que a ação impunha termos de licenciamento abusivos. Sustentaram ainda que, sendo SEP, a patente deveria ser licenciada em termos FRAND e que sua validade estava sendo contestada. Em 4 de setembro de 2024, o Tribunal manteve a liminar e rejeitou o pedido de caução, destacando a titularidade incontroversa da patente, a urgência associada à sua expiração iminente e a necessidade de coibir condutas infratoras em setor dinâmico. Em 31 de outubro de 2024, perícia confirmou que TCL e GBR seguiam infringindo a patente apesar da liminar. Em 15 de janeiro de 2025, as partes firmaram acordo global de licenciamento de patentes, encerrando o litígio.

*Litígios de patentes essenciais: uma perspectiva brasileira* examina um dos temas mais estratégicos da economia digital: os conflitos envolvendo standard essential patents (SEPs). Centrais para a interoperabilidade de tecnologias como 4G, 5G e Wi-Fi, essas patentes geram disputas que cruzam fronteiras e desafiam tribunais no mundo todo.

Os autores, pesquisadores do Núcleo de Estudos em E-commerce (NEEC) e do Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da FGV Direito Rio, apresentam uma análise comparada das práticas internacionais de licenciamento sob termos FRAND e um estudo inédito sobre os litígios envolvendo SEPs no Brasil, contribuindo para o debate acadêmico e para a formulação de políticas públicas.

