

Patentes Essenciais (SEPs) no Judiciário Brasileiro: Infração, Validade e Licenciamento FRAND

Essential Patents (SEPs) in the Brazilian Judiciary: Infringement, Validity, and FRAND Licensing

Caroline Somesom Tauk¹

Resumo

O presente artigo tem como objetivo analisar os conflitos envolvendo patentes essenciais (SEPs) no Brasil, com foco nas disputas judiciais relacionadas à infração, à essencialidade e à validade da patente. Para tanto, o estudo explora inicialmente a definição de SEPs, o papel das organizações de padronização e o licenciamento nos termos FRAND (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*). Em seguida, o artigo dedica-se aos números da litigância na Justiça Federal e Estadual. Por fim, aborda tópicos que contribuem para o papel estratégico que o Brasil tem exercido no ecossistema global das patentes essenciais, como os requisitos para a concessão de tutelas provisórias de urgência e o momento adequado da prova pericial, bem como analisa a abrangência territorial das decisões judiciais em casos de delimitação dos termos FRAND.

Palavras-chave: Propriedade Industrial; Patentes essenciais; Litígios judiciais.

Abstract

This article aims to analyze disputes involving standard-essential patents (SEPs) in Brazil, with a particular focus on judicial disputes concerning patent infringement, essentiality, and validity. To this end, the study initially explores the definition of SEPs, the role of standard-setting organizations, and licensing under FRAND (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*) terms. The article then examines litigation statistics before both Federal and State Courts. Finally, it addresses topics that contribute to Brazil's strategic role within the global ecosystem of standard-essential patents, as the requirements for granting preliminary injunctive relief and the appropriate timing for expert evidence, as well as analyze the territorial scope of judicial decisions in disputes involving the determination of FRAND terms.

Keywords: Industrial Property; Standard Essential Patents; Judicial Litigation.

1. Juíza Federal no Rio de Janeiro, com experiência em vara com especialização em propriedade intelectual. Mestre em Direito Público (UERJ), Doutora em Direito Civil (USP), Visiting Scholar em Columbia Law School (NY/EUA) e no Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb (Munique/Alemanha). ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1850-1326>. E-mail: caroline.tauk@jfrj.jus.br

[Recebido/Received; Aceito/Accepted; Publicado/Published: 06/07/2026]

DOI: <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2026.v22i.5330>

1 Introdução

Imaginar o mundo atual sem o uso do 4G e 5G para tecnologia de telefonia móvel, do Wi-Fi para tecnologia de comunicação, do USB para comunicação entre computadores e dispositivos periféricos ou do Bluetooth para comunicação sem fio de curto alcance significaria imaginar o mundo sem patentes essenciais.

A dificuldade de visualizar este cenário demonstra como as patentes essenciais a um padrão (ou *Standard Essential Patent* - SEP, na sigla em inglês) representam um pilar fundamental no ecossistema da inovação tecnológica contemporânea, indispensável para o desenvolvimento e a disseminação de tecnologias.

Por definição, SEP é uma patente que protege uma invenção essencial para a implementação de um padrão tecnológico específico. Este conceito sublinha a intrínseca relação entre a proteção da propriedade industrial e a padronização, uma vez que a implementação de um padrão tecnológico, como o 5G ou Wi-Fi, seria inviável sem o uso das invenções protegidas pelas patentes essenciais.

Disso resulta que qualquer sociedade empresária que deseje implementar a tecnologia, ou seja, fabricar produtos ou oferecer serviços que cumpram o padrão tecnológico em questão, terá que obter uma licença do titular da SEP. Por sua vez, o titular da patente, ao declará-la essencial, compromete-se a licenciar sua tecnologia sob termos justos, razoáveis e não discriminatórios (ou *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory* - FRAND). A interpretação desses termos é objeto de debate na doutrina e na jurisprudência de diversos países e busca, em especial, evitar cláusulas abusivas, *royalties* excessivos e tratamento desigual entre implementadores em situações semelhantes.

O tema é atual. E é litigioso. A complexidade fática que envolve as tecnologias adotadas no padrão técnico, somada às dificuldades nas negociações de licenciamento de patentes essenciais, resultam em disputas perante tribunais e autoridades administrativas ao redor do mundo. Algumas jurisdições são mais procuradas para o estabelecimento de termos de licenciamento justos, razoáveis e não discriminatórios, enquanto outras recebem mais ações de infrações ou nulidade de patente essencial.

Sob esse pano de fundo, o objetivo do presente texto é dar atenção aos conflitos judiciais envolvendo patentes essenciais, com foco nos ajuizados no Brasil. De forma geral, o objeto predominante destas disputas é a existência de infração ou a própria essencialidade e validade da patente. Uma visão panorâmica desses conflitos é fundamental para compreender os desafios jurídicos e econômicos que permeiam o universo das SEPs no Brasil.

Para essa tarefa, inicialmente, exploram-se a definição de SEP, o papel das organizações de padronização, os critérios de essencialidade, os mecanismos de autodeclaração e as nuances do licenciamento entre titulares e implementadores. Em seguida, o texto dedica-se a alguns aspectos processuais controversos dos litígios judiciais que envolvem SEPs no Brasil. Em relação às ações de infração e de nulidade, são analisados os requisitos para a concessão de tutela provisória (art. 300 do CPC) e propostos alguns passos para a avaliação desses requisitos. No que tange à prova pericial, avalia-se o momento adequado de sua realização e consequências disfuncionais que decorrem dessa escolha.

Por fim, em especial em se tratando de ações judiciais de delimitação e cumprimento dos termos FRAND ao redor do mundo, é abordada a abrangência territorial das decisões judiciais proferidas em diferentes jurisdições quando o objeto do litígio são os termos de uma licença, bem como as chamadas *anti-suit injunctions*, medida que vem sendo adotada por alguns países no curso de processos distintos que envolvem as mesmas patentes.

2 Considerações iniciais sobre patentes essenciais

Conforme definição da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI², uma patente essencial a um padrão (ou *Standard Essential Patents* - SEP, na sigla em inglês) é uma patente que protege (i) uma invenção essencial (ii) para a implementação (iii) de um padrão (*standard*) tecnológico específico. Patentes essenciais e padrões tecnológicos são conceitos que se relacionam, uma vez que os padrões geralmente incorporam invenções patenteadas.

Um exemplo inicial ajuda a compreender porque algumas patentes são declaradas essenciais a um padrão, ou seja, porque a tecnologia patentada é objeto de normas técnicas. Diferentes gerações de tecnologia de rede celular, como 4G e 5G, são padrões tecnológicos, os quais permitem a compatibilidade e interação entre dispositivos de diferentes fabricantes dos aparelhos. Se uma empresa estiver envolvida no desenvolvimento de padrões de tecnologia 5G, o titular irá declarar que a sua patente é essencial àqueles padrões, pois tem ciência de que todos os desenvolvedores de aparelhos que explorem o padrão 5G terão que obter o licenciamento da sua tecnologia. Não é possível que terceiros fabriquem aparelhos ou explorem a tecnologia 5G sem infringir as patentes essenciais, por isso precisam obter o licenciamento do titular da patente. O padrão tecnológico 5G envolve centenas de invenções diferentes, desde partes de protocolo de comunicação até alocação de espectro, antenas, *software* de rede etc. Cada invenção tem uma patente separada, declarada por seus detentores como essenciais aos padrões 5G, de modo que várias patentes são usadas em um aparelho celular.

Embora as patentes essenciais não se sujeitem à legislação própria no Brasil e nem nos demais países até o momento³, elas merecem uma definição específica e uma política de licenciamento diferenciada, a qual busca equilibrar os interesses dos titulares e das empresas que pretendem implementar a tecnologia patentada.

2.1 Os padrões tecnológicos

Vejam a definição de SEP, começando pelo item (iii) acima, que se refere ao padrão (*standard*) tecnológico específico. Exemplos conhecidos de padrões tecnológicos incluem 4G e 5G (para tecnologia de rede de telefonia celular), Wi-Fi (para tecnologia de comunicação), USB (para comunicação entre computadores e dispositivos periféricos), Bluetooth (para comunicação sem fio de curto alcance), JPEG (para formatos de imagem) e HEVC - *High Efficiency Video Coding* (para compressão de vídeo).

O padrão é um conjunto de normas e de especificações técnicas, criado por organizações de padronização de tecnologia, que contém requisitos comuns para assegurar a interoperabilidade entre dispositivos relacionados a uma determinada tecnologia, a exemplo das tecnologias de codificação/compressão de áudio e vídeo, de radiodifusão e de telecomunicações. Alguns padrões, todavia, surgem de forma informal, ou seja, tornam-se padrões em razão de sua utilização no mercado pela indústria que implementa a tecnologia, mesmo não sendo reconhecidos formalmente pelas entidades de padronização.

2. WIPO. *Standard Essential Patents*. Disponível em: <https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/sep>.

3. Em 2024, o Comitê de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu fez uma proposta de regulamento para SEPs na União Europeia, porém, em 2025, a proposta foi retirada, devido à falta de consenso entre os Estados-Membros. Disponível em: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/754578/EPRS_BRI\(2023\)754578_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/754578/EPRS_BRI(2023)754578_EN.pdf). Existem apenas acordos como referência de melhores práticas para licenciamento, a exemplo do CWA 95000/2019 (*Core Principles and Approaches for Licensing of SEPs*), o qual não tem natureza de ato normativo. Disponível em: https://actonline.org/wp-content/uploads/CWA95000_Portuguese-Brazil.pdf.

O objetivo de haver um sistema de padronização que alcance a interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes é, dentre outros, reduzir os custos para todos os envolvidos, em especial para o consumidor, que pode tomar a decisão pela compra de um produto com bases competitivas de preço e qualidade e confiar que ele funcionará da maneira esperada.

No caso do padrão Wi-Fi, por exemplo, se a conectividade proporcionada pelo Wi-Fi operasse apenas em celulares e computadores de uma determinada marca, outros fabricantes de celulares e computadores teriam que criar sistemas de conectividade próprios para suas marcas, inviabilizando a interoperabilidade entre todos os aparelhos, impedindo o estabelecimento de um mercado de rede e dificultando a regulação pelo Poder Público. Como consequência, o acesso ao Wi-Fi seria inviável aos dispositivos de outras marcas, além de não haver interoperabilidade entre aparelhos de marcas diferentes. Justamente para evitar os elevados custos desse cenário que são criados os padrões tecnológicos, dando origem a produtos padronizados comercializados por diferentes fabricantes.

Desempenham papel fundamental no ambiente de patentes essenciais as chamadas entidades ou organizações de padronização, normalmente referidas como Organizações de Desenvolvimento de Padrões (*Standard Development Organizations* - SDOs) ou Organizações de Definição de Padrões (*Standard Setting Organizations* - SSOs).

São exemplos de SDOs/SSOs: ISO (*International Organization for Standardization*); IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*); ITU (*International Telecommunication Union*); ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*) e 3GPP (*3rd Generation Partnership Project*). Ainda, a 3GPP é especializada na área de telecomunicações e desenvolve as especificações técnicas para redes 4G e 5G. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a entidade responsável pela política de normalização no país.

As organizações são criadas para serem imparciais; por isso, são integradas por outras entidades que representam interesses diversos, como representantes de governos, das indústrias, das organizações técnicas, das empresas do setor, das universidades e de profissionais de diversas áreas. Os padrões são definidos em caráter consensual pelos seus integrantes.

Selecionamos algumas tarefas que lhes competem⁴. Primeiro, são as entidades de padronização que *criam normas e especificações técnicas* que definem o padrão. Segundo, elas *avaliam tecnologias* concorrentes e fazem a seleção daquelas que serão incorporadas ao padrão técnico. Terceiro, a *autodeclaração de essencialidade* da patente normalmente é feita pelo titular junto às entidades de padronização – o tema será visto adiante. Quarto, a exigência de que as tecnologias patenteadas incluídas no padrão se sujeitem *aos termos de licenciamento FRAND* é feita pela maioria das entidades padronizadoras, também analisado adiante. Os contratos de licença geralmente são firmados fora do Brasil e regidos pela legislação do país onde a entidade está estabelecida. Entretanto, o cumprimento e a análise da licença, bem como a definição dos termos FRAND ocorre nas diversas jurisdições em que os implementadores comercializam os produtos, ficando fora do controle das entidades e aumentando a complexidade do tema.

2.2 A essencialidade da patente

Ainda explorando a definição de SEP, vejamos o item (i) do parágrafo que abre este tópico, ou seja, a invenção ou tecnologia essencial. A patente é considerada essencial quando um padrão tecnológico não pode ser implementado sem o uso da invenção protegida. A patente pode ser

4. CADE. *Contribuições do CADE: patentes essenciais*.: Brasília: Departamento de Estudo Econômicos, 2025, p. 23 a 30.

essencial em todas as suas reivindicações ou em relação à parte delas. Se terceiros colocarem no mercado produtos que explorem a tecnologia essencial patenteada sem antes obter uma licença do titular, estarão infringindo pelo menos uma reivindicação.

As SEPs envolvem relações jurídicas entre o *titular ou detentor da patente essencial* e os *implementadores dos padrões*, ou seja, terceiros que queiram explorar aquele padrão técnico. O implementador precisa obter uma licença de uso da patente do titular, que o autoriza a explorar a tecnologia patenteada, mediante uma contraprestação pecuniária ou pactuada de outra forma. Logo, estaremos diante de uma patente essencial quando não for possível que implementadores fabriquem dispositivos que cumpram um determinado padrão sem violar o direito do titular da patente.

Cabe ao titular declarar que sua patente é essencial para implementar um padrão, fazendo-o com base na sua própria avaliação quanto à essencialidade. Na prática, não é simples para o titular avaliar se suas invenções são essenciais ou potencialmente essenciais para a implementação de um padrão que está em desenvolvimento. Por ser uma autodeclaração, ela *não garante e nem é prova* de que as patentes sejam, realmente, essenciais. Em outras palavras, a declaração gera a *presunção relativa* de essencialidade, admitindo prova em contrário. A autodeclaração é feita perante as organizações padronizadoras, e *não é confirmada nem verificada*, seja por essas organizações, seja pelos institutos oficiais de patente, como o INPI⁵.

A concessão de uma patente essencial segue os mesmos requisitos substanciais e procedimentos formais de qualquer outro pedido de patente depositado no INPI. Determinados mercados, como o de telecomunicações, a exemplo da tecnologia 5G, são dominados por poucas empresas depositantes, a grande maioria do exterior.

Ao declarar sua patente como essencial, o titular ou detentor tem o direito de receber contraprestação pela exploração de sua tecnologia, mas, ao mesmo tempo, se compromete perante as organizações padronizadoras a licenciar sua patente a terceiros que desejam implementar a invenção patenteada, seguindo as regras restritivas que as organizações impõem para o licenciamento dessas patentes, que são os termos justos, razoáveis e não discriminatórios⁶, tratados adiante. Portanto, além da avaliação técnica, a declaração de essencialidade exige a avaliação pelo titular da patente quanto a diversos aspectos estratégicos de mercado.

Os titulares têm incentivos para declarar suas patentes como essenciais, uma vez que, ao o fazerem, ampliam o potencial de licenciamento e evitam, no futuro, maior dificuldade de negociar com implementadores quem estejam usando a tecnologia patenteada. Por outro lado, a observância obrigatória das regras restritivas para o licenciamento das patentes pode ser, a depender do caso, um incentivo para que os titulares não declarem a essencialidade⁷.

2.3 A implementação da tecnologia

Para finalizar a definição de SEP, importa analisar o item (ii) do parágrafo que abre este tópico, ou seja, a implementação. O titular da patente autoriza que o implementador explore sua

5. SANTOS, Cristina d'Urso de Souza Mendes *et al.* *Tecnologia 5G: panorama do patenteamento no mundo e no Brasil*. Rio de Janeiro: INPI, 2023, p. 22.
6. AHLERT, Ivan B., CAMARA JUNIOR, Eduardo G. *Patentes: proteção na lei de propriedade industrial*. São Paulo: Atlas, 2019, p. 36: "Nesse caso, o direito de exclusão é relativizado, na medida em que o titular da patente deve licenciá-la de forma não discriminatória a royalties justos e razoáveis (FRAND – fair, reasonable and non discriminatory) a todos aqueles interessados em explorar a tecnologia patenteada, em vez de tomar medidas inibitórias para impedi-los de usar essas tecnologias."
7. SANTOS, Cristina d'Urso de Souza Mendes *et al.* *Op. cit.*, p. 21.

invenção por meio da concessão de licença de uso. Não há normas específicas sobre licenciamento de SEP, de modo que a ele se aplicam a LPI e as normas do direito civil.

A licença voluntária de exploração conceitua-se como o negócio jurídico por meio do qual o titular ou o depositante concede uma *autorização provisória para exploração* da invenção, nos termos pactuados, mas a propriedade permanece na titularidade do licenciante.

O art. 61 da LPI permite o licenciamento exclusivo (quando o titular ou o depositante não puder celebrar outras licenças além daquela) e não-exclusivo (quando há liberdade para múltiplos licenciamentos), referindo-se a quaisquer contratos de licença de patente, sem menção específica às SEPs. No entanto, tendo em vista os objetivos da existência de padrões tecnológicos e patentes essenciais, em especial o acesso às novas tecnologias pelo maior número de pessoas, verifica-se, na prática nos diversos países, contratos de licenças *não-exclusivas* em favor de quaisquer implementadores interessados em usar a tecnologia e negociar os termos da licença.

O titular da SEP pode conceder licenças, separadamente, a cada implementador, ou concedê-la a vários licenciados ao mesmo tempo, fazendo um contrato de licença multilateral. É claro que uma empresa pode querer não se submeter a um padrão e não utilizar a patente essencial ao padrão. Imagine que uma empresa não queira pagar a licença ao titular da patente essencial e prefira desenvolver sua própria tecnologia de conectividade, diversa, por exemplo, do Wi-Fi. Embora teoricamente seja possível, na prática, não haveria compatibilidade do seu sistema com o Wi-Fi, inviabilizando a conectividade.

3 Licenciamento nos termos FRAND

O presente tópico dedica-se à política de licenciamento diferenciada das SEPs.

Embora a licença possua natureza jurídica de *negócio jurídico*, o que permitiria que as partes estabelecessem livremente suas obrigações, as licenças de patentes essenciais sujeitam-se a cláusulas mais restritas, que são o compromisso conhecido como *Fair, Reasonable and Non Discriminatory* (FRAND, na sigla em inglês), ou a termos justos, razoáveis e não discriminatórios. Como visto, trata-se de exigência das entidades padronizadoras, as quais normalmente requerem que os *titulares se comprometam voluntariamente e de boa-fé* a oferecer licenças sob o compromisso FRAND aos implementadores⁸.

O objetivo do compromisso FRAND é alcançar um equilíbrio no mercado. Os termos do licenciamento não podem pesar demais sobre o titular, que precisa ser recompensado e dar continuidade ao seu investimento em inovação, nem podem pesar excessivamente para os implementadores, permitindo que os benefícios da padronização sejam disponibilizados para o maior número de consumidores.

A doutrina e a jurisprudência vêm tentando preencher o conteúdo dos termos justo, razoável e não discriminatório, embora ainda estejamos distantes da clareza desejada. O compromisso é *justo* quando não há imposição por uma das partes de cláusulas abusivas ou anticompetitivas. Trata-se da observância da *boa-fé*, obrigatória em todos os contratos, nos termos do art. 422 do

8. Existe controvérsia sobre a natureza jurídica do licenciamento FRAND. Além da natureza contratual, há entendimentos no sentido de que seria uma obrigação de negociar, uma oferta ou uma promessa do titular. Se adotada a natureza contratual, entende-se que é celebrado um contrato entre os titulares e as organizações padronizadoras, sendo os implementadores terceiros beneficiados que podem requerer, inclusive em Juízo, o cumprimento dos termos da licença e sua delimitação. PENTHEROUDAKIS, Chryssoula; BARON, Justus A. *Licensing Terms of Standard Essential Patents. A Comprehensive Analysis of Cases*. Comissão Europeia: Publications Office of the EU, 2017, p. 33-34.

Código Civil brasileiro⁹. O termo *razoável* refere-se à remuneração adequada exigida na licença, equilibrando interesses dos titulares e implementadores e evitando a cobrança de *royalties* excessivos¹⁰. Os licenciamentos são *não discriminatórios* quando se aplicam igualmente a todos os implementadores que estejam em situação semelhante, não distorcendo a concorrência e não favorecendo uma parte em detrimento de outra sem um fundamento objetivo e legítimo. Por exemplo, um preço não discriminatório baseia-se em critérios objetivos, como volume, custo logístico, forma de pagamento etc¹¹. É possível, no entanto, que haja variação e diferença na remuneração da licença para diferentes implementadores, causada, por exemplo, por diferentes coberturas territoriais do contrato.

Antes de finalizar este tópico, cabe uma breve observação sobre o licenciamento de portfólios de SEPs nos termos FRAND. Os titulares podem agrupar suas patentes essenciais em um conjunto (*pool*), ainda que estejam vigentes em diferentes países, e as licenciar ao mesmo tempo aos implementadores, pactuando, em uma única licença, a forma de divisão da contraprestação financeira. Trata-se do *licenciamento em pool de patentes (patent pool)*, por meio do qual um portfólio de patentes é licenciado aos implementadores como um pacote. Os portfólios de patentes são lícitos e usados, na prática, como um instrumento competitivo¹².

É prática comum, em especial no setor de telecomunicações, que titulares de SEPs e implementadores façam licenciamento de portfólios de SEPs em escala global, ou seja, a licença envolve patentes daquele titular vigentes em diversos países, com a vantagem, dentre outras, de evitar a necessidade de negociar a licença por patentes país a país.

Na jurisprudência de diversos países, é aceito que o licenciamento de portfólios de SEPs em escala global é compatível com os compromissos FRAND, especialmente no setor de telecomunicações, onde os *standards* técnicos transcendem fronteiras nacionais, quando há consenso entre as partes ou quando ambas conferem a um terceiro a definição dos termos do licenciamento, de modo que as partes não precisam fragmentar a licença por país ou por patente¹³. Questão diversa, mais complexa, é quanto à abrangência territorial da decisão judicial que define os termos de um licenciamento global – tópico que será visto adiante.

9. Código Civil: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”
10. Nos Estados Unidos, os parâmetros fixados no caso *Georgia-Pacific v. United States Plywood* (S.D.N.Y 1970) vêm sendo adotados para orientar a cobrança de contraprestação razoável e justa nos licenciamentos, a exemplo dos seguintes parâmetros: considerações relativas a licenças anteriores; a natureza, escopo e duração da licença; o relacionamento comercial entre licenciante e licenciado; venda de itens não patenteados; a contribuição da tecnologia patenteada e as opiniões de peritos qualificados. ESTRATÉGIA NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (ENPI). *Relatório Final – Patentes Essenciais e Termos FRAND*. Brasília: Ministério da Economia, 2023, p. 16-17. Disponível em: <https://www.gov.br/propriedade-intelectual/pt-br/publicacoes/arquivos/relatorio-final-contratos-3-com-benchmarking.pdf>.
11. CADE. *Decisão em Recurso Voluntário nº 08700.010219/2024-17*, 29/04/2025. *Motorola e Lenovo v. Ericsson*.
12. Não confundir *patent pool* com *patente troll*. Considera-se uma *patente troll* a empresa que se dedica a adquirir patentes para criar um portfólio e, assumindo uma posição vantajosa, dificultar a entrada de concorrentes no mercado, o que pode configurar violação à livre concorrência. Essas empresas adotam práticas abusivas, por exemplo, declarando como essenciais patentes sabidamente não essenciais ou ajuizando processos judiciais contra implementadores pleiteando *royalties* excessivos pelo uso da sua tecnologia, contrapondo o modelo de licenciamento justo e não discriminatório. BUENO, Neide. Patentes essenciais e condutas anticompetitivas de poder econômico. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*. n. 143, p. 31–42, jul/ago, 2016. Na jurisprudência brasileira, são poucos os casos em que se alega que houve a atuação de um *patente troll*.
13. UNIÃO EUROPEIA. *Comunicação da Comissão ao Parlamento europeu que define a abordagem da UE em matéria de patentes essenciais a normas*. Bruxelas: Comissão Europeia, 2017, p. 8. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52017DC0712>. No mesmo sentido, a decisão: UNITED KINGDOM SUPREME COURT. *Unwired Planet v Huawei* [2020] UKSC 37. Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/1521>.

4 Litígios judiciais envolvendo patentes essenciais

A complexidade fática que envolve as tecnologias adotadas no padrão técnico, somada às dificuldades nas negociações de licenciamento de SEPs, resulta em disputas perante tribunais e autoridades administrativas em todo o mundo. Algumas jurisdições são mais procuradas para o estabelecimento de termos de licenciamento justos, razoáveis e não discriminatórios, enquanto outras recebem mais ações de infração e de nulidade.

É possível, também, a escolha de mecanismos de resolução alternativa de conflitos, como *mediação e arbitragem*¹⁴. Tais mecanismos, por acordo das partes ou conforme normas locais aplicáveis, podem ser parciais e excluir temas como validade de patentes, infração ou direito concorrencial, permanecendo, para esses pontos, o interesse na via judicial.

O *objeto* das disputas nos diversos países é, em geral, a delimitação e o cumprimento dos termos FRAND, como o valor da contraprestação cobrada na licença; a existência de infração pelo implementador; se a patente é realmente essencial a um padrão, apesar da autodeclaração, e a validade da patente.

Em relação à *competência jurisdicional*, litígios judiciais cujo objeto é a validade ou essencialidade das SEPs tramitam na Justiça Federal e o INPI integra o polo passivo. A Justiça Estadual é competente para litígios entre particulares, normalmente o titular da SEP e o implementador, cujo objeto seja o cumprimento e delimitação dos termos FRAND e a existência de infração. No *âmbito administrativo*, é atribuição do CADE analisar as condutas anticompetitivas e que configuraram abuso de direito de propriedade intelectual, com possíveis impactos no poder de mercado e na ordem econômica como um todo¹⁵.

14. Por exemplo, há o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI. *WIPO Mediation Pledge by SEP holders to IoT SMEs*. Disponível em: https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/wipo_mediation_pledge_sep_to_smes.html
15. No âmbito administrativo, estudo do CADE identificou apenas dois casos envolvendo especificamente patentes essenciais. O primeiro trata da disputa entre a TCT e a Ericsson (Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00, em que TCT acusa Ericsson de abusar de seus direitos de patente com o objetivo de excluí-la do mercado produção de telefones celulares e de forçá-la a negociar termos de licenciamento de forma onerosa). O segundo envolve a Motorola, a Lenovo e a Ericsson (Procedimento Preparatório nº 08700.003442/2024-16), este citado acima, no item “Licenciamento nos termos FRAND”. CADE, *op. cit.*, pp. 77 a 82. Confirma-se trecho do primeiro julgado (TCT vs Ericsson): “PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SUSPEITA DE INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA, CONCERNENTE EM ABUSO DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, NEGOCIAÇÃO COERCITIVA E SHAM LITIGATION. UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA ESSENCIAL IMPLEMENTAÇÃO DO PADRÃO 3 GPP SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO. CONDUTA DA REPRESENTADA PAUTADA EM FUNDAMENTOS E FATOS RAZOÁVEIS E LEGÍTIMOS. LIDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO ANTITRUSTE. RECOMENDAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório iniciado a partir de representação apresentada em 07.10.2014, pela TCT MOBILE LTDA. (“TCT”), em desfavor de TELEFONAKTIEBOLAGET L.M ERICSSON (“ERICSSON”), para apuração de possíveis infrações à Ordem Econômica, frente a suposto abuso de posição dominante, materializado em três condutas específicas, segundo a Representante: (i) abuso de propriedade industrial; (ii) negociação coercitiva; e (iii) sham litigation, nos termos do artigo 36, inciso I e § 3º inciso XIX, da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. 2. De acordo com a Representante, a ERICSSON teria iniciado disputas judiciais supostamente indevidas, de cunho discriminatório e excludente, como forma de coagir a TCT a firmar contrato de licença para uso de tecnologia desenvolvida pela Representada. O ajuizamento das demandas seria indevido, uma vez que a ERICSSON teria cedido sua patente a padrão tecnológico internacional e, ao fazê-lo, teria concordado com as normas relacionadas à sua adesão, comprometendo-se a não turbar o seu acesso por concorrentes, sendo-lhe apenas cabível recebimento de royalties razoáveis e não discriminatórios. (...)”
24. Nesse sentido, natural concluir que, diante da demonstração de extensa negociação anterior do licenciamento da tecnologia patenteada pela Representada e inexistência de racionalidade econômica quanto às condutas a

Sobre a decretação de *segredo de justiça* ou *sigilo processual* em SEPs, tanto na Justiça Federal quanto na Estadual, deve o juiz decretar o segredo de justiça caso sejam reveladas, no curso do processo, informações confidenciais relevantes, a exemplo do segredo comercial, vedado o uso para outros fins – como quando uma das partes requer o sigilo com o nítido propósito de impedir o acesso de terceiros ao conteúdo do processo. A extensão do segredo de justiça, inclusive nos processos que envolvem SEPs, deve abranger especificamente o material confidencial, mantendo a publicidade para as demais peças, não sendo necessário o sigilo de todo o processo. Cabe ao requerente identificar pontualmente os documentos, de forma justificada.

Ao redor do mundo, poucas decisões judiciais e administrativas vêm tratando diretamente e com profundidade sobre a delimitação prática dos termos FRAND. No Brasil, não é comum que as decisões estabeleçam critérios para a fixação de termos justos, razoáveis e não discriminatórios, sendo preponderante a avaliação da existência de infração ou da validade ou essencialidade da patente.

No âmbito da Justiça Federal, a maior parte das ações se concentra no Rio de Janeiro e, em menor volume, no Distrito Federal¹⁶. Em todas elas, busca-se a *nulidade de patente* que alegadamente seria essencial para executar um padrão, especialmente de telecomunicação e codificação de vídeo e áudio, por não atender aos requisitos de patenteabilidade previstos na Lei nº 9.279/96, sobretudo novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva.

No segmento de padrões de vídeo e áudio, na Justiça Federal do Rio de Janeiro foram localizadas ações ajuizadas por empresas globais do setor de tecnologia e eletrônicos buscando a nulidade da patente PI 0304565-0, de titularidade da Nokia e declarada essencial ao padrão H.264. O padrão H.264 possui relevância estratégica no ecossistema tecnológico global por ser amplamente utilizado em sistemas de compressão e transmissão de vídeo digital. Entre os processos identificados em face da Nokia e sem sigilo, estão as ações propostas por Acer (processo nº 5061476-08.2025.4.02.5101) e Asus (processo nº 5085158-89.2025.4.02.5101), ainda em andamento, bem como por Hisense (processo nº 5071632-55.2025.4.02.5101), Amazon (processo nº 5008597-58.2024.4.02.5101) e HP (processo nº 5005917-03.2024.4.02.5101), essas últimas extintas por desistência após acordo global de licenciamento de patentes (art. 485, VIII, do CPC).

Ainda em relação aos padrões de compressão de vídeo digital (H.263, H.264, H.265), há ações de nulidade no Rio de Janeiro ajuizadas por TCL, relacionadas às patentes BR 122020015658-9 (processo 5040771-23.2024.4.02.5101, TCL v. Nec), BR 112013031133-9 (processo 5023829-13.2024.4.02.5101, TCL v. Mitsubishi), PI 0315552-8 (processo 5023824-88.2024.4.02.5101, TCL v. Philips) e BR 112014010842-0 (processo 5006755-43.2024.4.02.5101, TCL v. Dolby), todas com sentença de homologação de renúncia por terem as partes chegado a um acordo global de licenciamento de patentes (art. 487, inciso III, alínea “c”, do CPC). O mesmo fim teve a ação judicial ajuizada por Oppo em face de Nokia (processo 5038282-47.2023.4.02.5101), relacionado à PI 0109043-7, declarada essencial ao padrão de áudio AMR-WB.

Na Justiça Federal do Distrito Federal, também em relação às tecnologias de compressão de vídeo associadas ao padrão H.264, destacam-se as ações propostas por Amazon (processo nº 1099691-81.2023.4.01.3400) e Netflix (processo nº 1099713-42.2023.4.01.3400) contra a DivX, envolvendo a patente PI 0506163-6. Também foi identificada ação ajuizada pela Lenovo contra a Nokia (processo nº 1054710-69.2020.4.01.3400), envolvendo a patente PI0211263-9.

ela imputadas, não há que se falar em infração à ordem econômica. (...)” (CADE. Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00, Nota Técnica nº 11/2015/CGAA1/SGA1/SG, de 01/06/2015, SEI nº 0063215).

16. O levantamento apresentado foi extraído da consulta pública aos sistemas de tramitação processual e não é exaustivo.

No campo das telecomunicações móveis, foram identificadas ações envolvendo as tecnologias 4G e 5G. São exemplos os litígios entre Lenovo e Ericsson envolvendo as patentes BR112019015387-0 e BR112020001538-5 (processo nº 5067176-96.2024.4.02.5101), entre Apple e Ericsson envolvendo, além das duas citadas, a patente BR112012016405-8 (processo nº 5016909-91.2022.4.02.5101), bem como o litígio entre Allied e Ericsson envolvendo as patentes PI0820996-0 e PI0822023-9 (processo nº 5016043-83.2022.4.02.5101). Todos os processos foram extintos após homologação de renúncia por terem as partes chegado a um acordo global de licenciamento de patentes. Ainda em relação a telefonia, está em andamento a ação que busca a nulidade da patente BR112015017291-1 (processo nº 5097456-16.2025.4.02.5101, Samsung v. ZTE).

Infere-se dos dados acima que a concentração de múltiplas ações envolvendo a mesma patente sugere estratégia coordenada para contestar a validade de uma SEP específica, prática que se observa também no âmbito internacional. A predominância de empresas implementadoras como autoras das ações de nulidade pode ser um indicativo de utilização estratégica desse instrumento processual como mecanismo defensivo em negociações de licenciamento FRAND. Nessas hipóteses, empresas implementadoras frequentemente buscam reduzir o risco de sofrer medidas judiciais decorrentes da alegada infração da patente e de cobrança de *royalties* mediante ajuizamento de ações de nulidade. Os dados evidenciam também que o número de ações de nulidade permanece significativamente inferior ao volume de ações de infração. Observa-se, ainda, estratégia coordenada de celebração de acordos globais de licenciamento de patente com o fim de extinguir as ações ajuizadas.

Outro aspecto digno de nota é a concentração geográfica das demandas na Justiça Federal do Rio de Janeiro. A especialização, reconhecidamente bem-sucedida, das varas federais cariocas em matéria de propriedade intelectual, somada à presença de litígios empresariais paralelos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como será visto a seguir, contribuiu para transformar o foro fluminense em um dos principais centros brasileiros de disputas envolvendo SEPs.

No âmbito da Justiça Estadual, estudo empírico da Fundação Getúlio Vargas – FGV Direito Rio analisou processos judiciais no Brasil entre titulares de SEPs e implementadores, cujo objeto envolvia, em alguma medida, os termos da licença, embora em nenhum caso houvesse pedidos autônomos para delimitação judicial de termos FRAND, ainda que os implementadores frequentemente tenham invocado esse argumento em sua defesa. Referidos processos tinham como *objeto principal a existência de infração* da patente essencial, sem necessidade de deliberação específica sobre o conteúdo normativo dos termos FRAND, daí porque os magistrados apenas avaliaram os requisitos para a concessão de tutela antecipada¹⁷. A pesquisa não abrangeu disputas judiciais sobre a validade ou essencialidade de SEPs propostas perante a Justiça Federal.

Considerando as decisões sem sigilo judicial analisadas pelo estudo empírico, foram identificados 18 casos, todos ações de infração ajuizadas por titulares em face de implementadores, com pedidos de tutela liminar e indenização, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), entre 2012 a 2025. De forma concomitante, por vezes são ajuizadas ações de nulidade da patente essencial na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Os dados deixam claro que os litígios relacionados a SEP no Brasil se concentrarem, em especial, nos tribunais do Rio de Janeiro, sobretudo em razão de estado ter sido o primeiro a criar, em 2000, vara federal especializada em propriedade industrial, seguida pela especialização do Tribunal Regional Federal da 2ª Região¹⁸, conforme conclui o estudo.

17. ZINGALES, Nicolo *et al.* *Litígios de patentes essenciais uma perspectiva brasileira*. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2025, p. 101.

18. Provimento nº 15/2000 do TRF da 2ª Região e Resolução nº 36/2004 do TRF da 2ª Região.

Ainda de acordo com o estudo, “[a] primeira ação judicial conhecida no Brasil envolvendo condições de licenciamento de SEPs, Ericsson v. TCL, 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”¹⁹. Tais litígios refletem o cenário do exterior, possuindo as mesmas partes e portfólios de SEPs das disputas paralelas em outros países, a revelar uma estratégia coordenada das empresas.

Nos conflitos envolvendo patentes essenciais, em especial quando o objeto é a existência de infração ou a nulidade, não é incomum nos tribunais do Brasil e do mundo o requerimento de tutelas liminares, normalmente tutelas provisórias de urgência (CPC, art. 300) ou *preliminary injunctions*²⁰. Como argumento de defesa em ações de infração, os implementadores costumam sustentar que liminares são incompatíveis com o compromisso FRAND, o qual impediria que o titular excluísse o licenciado da exploração da patente e exigiria que disputas sobre licença se resolvessem por meio de compensação monetária.

No âmbito judicial das ações de infração, o argumento de defesa não é acolhido pela jurisprudência nacional, que entende que o compromisso FRAND não autoriza o uso irrestrito da tecnologia patenteada nem priva os titulares do direito de excluir partes não licenciadas²¹. Da mesma forma, a legislação brasileira, em especial a Lei nº 9.279/96, assegura ao titular o direito de proteger a patente (art. 42) e de requerer medidas liminares em ação judicial caso ocorra atos de violação de direitos de propriedade industrial (art. 209, § 1º). Não parece haver, portanto, óbice legal ao requerimento de medidas provisórias em ações judiciais que envolvam patentes essenciais, embora a concessão pelo magistrado exija atenção a muitos dados, como será visto abaixo²².

19. ZINGALES, Nicolo *et al.*, *op. cit.*, p. 85 e 86.

20. Decisões judiciais provisórias proferidas no início do processo judicial em países que adotam o *Common Law*.

21. Nesse sentido, no TJRJ, confirmam-se as decisões em agravos de instrumento nos casos DivX v. Amazon (2022), JVCKenwood v. TCL (2023), Dolby v. TCL (2023) e Philips v. TCL (2023). ZINGALES, Nicolo *et al.*, *op. cit.*, p. 100, NR 313. Como exemplo, veja-se o trecho do julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) Na demanda em apreço, as partes divergem acerca da ocorrência, ou não, da violação da patente de invenção, registrada pela autora sob o n.º BR 112014010842-0, que, em resumo, integra o formato de vídeo digital HEVC (High Efficiency Video Coding), também chamado de H.265. Alegação das recorrentes de que, por se tratar de patente essencial, sobre ela não pode recair qualquer tutela inibitória, devendo ser obrigação do titular de licenciá-la em termos FRAND. Em primeiro lugar, a utilização de patente supostamente essencial, em termos FRAND, não retira do titular o direito de exclusividade que detém sobre ela e a consequente prerrogativa de impedir que terceiros façam uso da tecnologia sem a devida licença. Em segundo lugar, em que pese reconhecer a importância de tornar patentes essenciais, como, por exemplo, a atual tecnologia 5G, não há, diante da documentação acostada inicialmente aos autos, qualquer evidência de que a patente discutida nesta ação possua este status. Produção de prova técnica preliminar, por perito da confiança do Juízo, corretamente determinada, eis que, considerando a matéria trazida à discussão judicial, a decisão liminar restou amparada em informações hábeis, o que não significa, de modo algum, que houve cerceamento do direito de defesa das rés, que terão o exercício do contraditório atendido ao curso da completa instrução do feito. (...)” (TJ-RJ, AI 00103137820248190000 202400216482, rel. Des. Geórgia de Carvalho Lima, 7ª Câmara de Direito Privado, j.01/10/2024).

22. É nesse sentido a jurisprudência internacional, que estabeleceu um passo a passo a ser observado pelas partes, o qual serve como referência para os magistrados avaliarem o pedido de medida liminar. Veja-se o caso Huawei v. ZTE (2015), originado na Alemanha: “Neste processo, a Huawei ajuizou ação no 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 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. Caso o implementador discorde da proposta,

Por vezes, referidas tutelas são requeridas para pressionar os implementadores a aceitar uma licença que não atende ao compromisso FRAND, podendo configurar, inclusive, abuso de posição dominante no direito concorrencial; no entanto, outras vezes, as tutelas visam impedir a infração de patentes, sobretudo quando o implementador não está disposto a negociar de boa-fé e posterga injustificadamente a assinatura de uma licença em termos FRAND.

Diante da complexidade fática e técnica de conflitos envolvendo SEPs, deve ser evitada a concessão de tutela provisória de urgência, em especial quando a decisão impõe a imediata cessação da atividade alegadamente ilícita, sem que os réus tenham a oportunidade de *manifestação prévia* e, a depender do caso, sem a *perícia judicial*²³.

Nesse sentido, em ações de infração, para a *avaliação dos requisitos do art. 300 do CPC* (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência, é recomendável ao magistrado observar os seguintes dados no processo:

- i. demonstração pelo titular de que sua patente foi declarada essencial a um padrão técnico. Como o objeto do processo não é a essencialidade da patente, basta que demonstre por laudos técnicos e/ou documentos das organizações padronizadoras, por exemplo;
- ii. demonstração pelo titular de que se comprometeu ao licenciamento nos termos FRAND para o mercado e/ou de que o réu viola a patente. Para isso, é *ônus probatório do titular* (CPC, art. 373, I²⁴), provar que adotou os procedimentos para as negociações antes do ajuizamento da ação, demonstrando que cumpre os termos FRAND e que houve a notificação dos implementadores sobre a alegada infração. Na prática, observa-se que podem ensejar a tutela provisória, por exemplo, o atraso injustificado do réu nas negociações do licenciamento com o titular, a recusa do réu em celebrar a licença FRAND ou o não pagamento dos *royalties* pactuados. É recomendável, também, que o autor junte prova técnica, como pareceres técnicos e testes empíricos sobre a infração e/ou o cumprimento do compromisso FRAND, independentemente da prova pericial a ser designada pelo Juízo;
- iii. existência de manifestação prévia do implementador sobre a tutela, após ser intimado, acompanhada, se for o caso, de prova técnica, como pareceres técnicos e testes empíricos sobre a infração e/ou o cumprimento do compromisso FRAND, nos limites do art. 373, II, do CPC.

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.” ZINGALES, Nicolo *et al.*, *op. cit.*, p. 19.

23. Nesse sentido, confira-se o trecho do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito Empresarial. Ação de infração de patentes. Indeferimento do pedido de tutela de urgência. Pretensão de que a agravada se abstenha de comercializar no Brasil produtos que contenham as invenções reivindicadas pelas patentes cuja titularidade comprova nos autos, sendo, ainda, impedida a ré de equipar qualquer dos seus produtos 5G com o uso das patentes mencionadas. Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão do provimento judicial de abstenção do uso das patentes, em sede de cognição sumária. Questão que recomenda maior prudência do julgador, devendo a pretensão ser enfrentada após o término da instrução processual, prestigiando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (...) Eventual uso, no território brasileiro, das patentes registradas pela agravante que deve continuar a ser remunerada na forma anteriormente pactuada com atualização monetária de acordo com o IGP-M acumulado nos últimos doze meses. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJRJ, AI 0005844-57.2022.8.19.0000, rel. Des. Cláudio Dell’Orto, j. 27/04/2022).
24. CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Como se percebe, o ônus probatório do autor, no momento de cognição sumária, é maior do que o do réu – e, muitas vezes, depende da prova pericial para convencimento do Juízo, exigindo que se aguarde a cognição exauriente. O autor precisa provar quais de suas patentes cobrem a tecnologia adotada no padrão técnico; se os produtos do réu, de fato, usam essa tecnologia (por exemplo, no caso de tecnologia do padrão de compressão de vídeo, é preciso verificar se o réu fabrica e comercializa televisores e outros dispositivos eletrônicos que incorporam a tecnologia padronizada, se todos os aparelhos eletrônicos infringem a patente essencial ou só alguns, quais os modelos etc); desde quando o réu usa; se teve oferta de licenciamento em termos FRAND, dentre outros.

Se, após receber os dados acima, o magistrado não ficar convencido da presença dos requisitos para a concessão da tutela, deve aguardar a realização da prova pericial. O momento da realização da prova pericial é um dos pontos mais controversos dos processos que envolvem SEPs que tramitam no Brasil. Na prática, observam-se as seguintes situações no despacho/decisão inicial dos processos:

- i. *deferimento da tutela provisória* com base nas *provas trazidas pelas partes*, acima citadas, sem prejuízo da designação de perícia definitiva;
- ii. *indeferimento da tutela provisória* em razão da necessidade da *realização da perícia definitiva*, a qual será designada na fase de instrução, com contraditório, como ocorre na maioria dos demais processos de propriedade industrial cujo objeto são patentes.
- iii. *indeferimento ou postergação da apreciação da tutela provisória* para após a realização da *prova técnica simplificada* (CPC, art. 464, §§ 2º e 3º²⁵), designada no início do processo, com quesitos formulados apenas pelo juiz, com a finalidade de lhe dar elementos para apreciar a tutela provisória, sem prejuízo da complementação da perícia após o saneamento, para formar a cognição exauriente. Na maioria dos processos que envolvam SEPs, a designação de prova técnica simplificada parece estar em desconformidade com o CPC. Segundo os dispositivos citados, a prova simplificada substitui a perícia e destina-se a pontos controvertidos de menor complexidade – o que não ocorre nos processos de SEPs, que possuem considerável complexidade e não dispensam a designação da perícia definitiva no momento da instrução, a qual responderá a todos os quesitos para a cognição exauriente.
- iv. *indeferimento ou postergação da apreciação da tutela provisória* para após a realização da *perícia definitiva*, a qual será *antecipada*, já designada na decisão inicial, com quesitos do juiz e das partes para a cognição exauriente, de modo a preparar o processo para a sentença com base em uma única perícia. A antecipação da perícia não é novidade na prática processual brasileira. Nos litígios previdenciários, por exemplo, é frequente a designação da perícia no despacho inicial, com quesitos do Juízo e das partes e observância do contraditório, a fim de agilizar a análise da incapacidade laborativa. No entanto, tratam-se de processos de baixa complexidade, que tramitam em Juizado Especial e que dispensam a fase de saneamento. Nos processos de SEPs, nem sempre as circunstâncias do caso permitirão que a perícia seja designada antes da contestação e das providências do art. 347 do CPC.

25. CPC: “Art. 464. (...) § 2º De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. § 3º A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.”

Por fim, cabem três observações relevantes relacionadas aos litígios envolvendo SEPs.

A primeira refere-se à *caução*. Em alguns processos judiciais de SEPs no Brasil e em vários países, observam-se duas situações: i) a tutela de urgência é *deferida* com a exigência de prestação de caução pelo *autor*, em geral no valor de alguns milhões e ii) a caução é oferecida pelos *réus* com o fim de *substituir* a tutela concedida.

Em relação à situação i), tanto o art. 300, §1º do CPC quanto o art. 209, § 1º da LPI deixam claro que, *caso o juiz julgue necessário*, pode ser exigida a caução do *requerente* da tutela. Tendo em vista o porte econômico das partes, quase sempre grandes empresas, a continuidade da atividade empresarial do requerente e o valor milionário que a garantia alcançaria, cabe ao magistrado avaliar com cautela a exigência de caução, a qual pode se mostrar desnecessária a depender do caso.

Em relação à situação ii), não há previsão específica no CPC, uma vez que a garantia é prevista como consequência da concessão da tutela de urgência, mas não para sua substituição.

A segunda observação refere-se à *defesa dos réus*. Como visto nos dados da Justiça Federal, o réu da ação de infração, em sua defesa de mérito, frequentemente argui a invalidade da patente, impugna sua essencialidade e/ou visa discutir o compromisso FRAND, aduzindo que a oferta de licença não o respeitou. A arguição de nulidade pode ser feita no bojo da contestação e, ao mesmo tempo, em ação própria perante a Justiça Federal, única com competência para declarar a nulidade, com efeitos *erga omnes*, do ato administrativo do INPI que concedeu a patente, nos termos do art. 56, §1º, da LPI²⁶.

A terceira observação trata dos *acordos extrajudiciais em litígios de patentes essenciais*. Também na Justiça Estadual, não é incomum, durante a tramitação do processo, em especial após a concessão da tutela provisória, que as partes apresentem *renúncia* ou *desistência da ação*, em razão da celebração de acordo de licenciamento global que envolve as patentes essenciais, por meio do qual se comprometem a retirar todas as ações judiciais e processos administrativos em andamento em qualquer país²⁷.

5 Limites territoriais das decisões em litígios envolvendo patentes essenciais

É característica da patente a territorialidade, ou seja, a proteção conferida pela patente limita-se ao território nacional. Não existem patentes mundiais, como visto nos comentários ao art. 6º desta Lei. Os contratos que tratam das SEPs englobam, usualmente, patentes distintas e vigentes nos seus respectivos países. Nesse cenário, questão polêmica que surge em relação às SEPs é quanto à abrangência territorial das decisões judiciais proferidas em diferentes jurisdições quando o objeto do litígio são os termos de um licenciamento global de patentes. Os tribunais locais podem decidir, com efeitos extraterritoriais, os termos de uma licença FRAND global?

26. Sobre a arguição de nulidade como matéria de defesa, ver: TAUk, Caroline Somesom; SANTOS, Celso Araújo. *Lei da Propriedade Industrial Interpretada*. 2. ed. São Paulo: Juspodivm, comentários ao art. 56, §1º.

27. É exemplo a ação de infração da Ericsson v. Apple (2022). O pedido inicial no TJRJ pretendia proibir a Apple de usar patente que integra o padrão 5G em seus celulares (ver Agravo de Instrumento na Jurisprudência Seleccionada). Em recurso, o STJ decidiu em 06/12/2022 sobre a remuneração paga pela Apple, determinando que deveria pagar US\$ 3 para cada aparelho comercializado no Brasil que tenha tecnologia patenteada, na forma do contrato global de licenciamento anteriormente vigente. No entanto, três dias depois dessa decisão, as duas empresas anunciaram um acordo global para o licenciamento dos produtos, com a consequente extinção de todas as ações. STJ. AgInt na Petição nº 15420/RJ.

Imagine que uma empresa estrangeira, titular de uma patente concedida pelo INPI e autodeclarada como essencial, tenha feito um licenciamento de portfólios de SEPs em escala global, dele participando uma implementadora, também estrangeira. A titular da patente ajuíza uma ação em um tribunal brasileiro, em face da implementadora, alegando que há infração de sua patente no Brasil, pois a ré recusa-se a cumprir os termos do licenciamento por considerá-los discriminatórios ou excessivos. A licença, por ser global, está vigente, simultaneamente, em vários países. Imagine, agora, que o juiz do tribunal brasileiro profira decisão no sentido de delimitar os termos da licença FRAND global, mesmo sem acordo prévio das partes. O implementador, por sua vez, contesta a jurisdição do tribunal para impor efeitos fora da jurisdição brasileira. Importa saber se a decisão do juiz brasileiro produz efeitos em um país estrangeiro, alcançando os termos do licenciamento global.

O tema provoca discussão por dois argumentos fortes que se contrapõem. De um lado, argumenta-se que os juízes somente têm jurisdição em seus territórios e não há fundamento legal para conferir à sua decisão efeitos em outros países, de modo que titulares de SEPs deveriam processar os implementadores em cada jurisdição em que operam, caso estes não concordem com os efeitos extraterritoriais. De outro lado, sustenta-se que a litigância fragmentada por país seria ineficiente e incompatível com a realidade de que as tecnologias padronizadas são implementadas globalmente, de forma que os titulares de SEPs podem buscar a definição judicial de licenças globais²⁸.

5.1 *Anti-suit injunctions e anti-anti-suit injunction*

O tema é correlato à discussão acima. Observa-se, na prática do licenciamento global de portfólios de patentes essenciais, que processos são ajuizados por titulares e implementadores em diversas jurisdições. Por exemplo, um titular de SEP ajuíza ações por infração de patente em face do implementador nos diversos países em que a tecnologia é utilizada. É comum, também, que o titular ajuíze uma ação em um país de sua escolha para buscar a delimitação dos termos FRAND de um licenciamento global, como visto no tópico acima.

Anti-suit injunction é uma decisão judicial que impede uma parte de prosseguir com o processo em outra jurisdição. Em uma tradução literal para o português, seria liminar antilitígio ou decisão provisória antilitígio. Exemplo comum são *anti-suit injunctions* requeridas em tribunal de outra jurisdição *pelo implementador* em face do titular da patente essencial, para impedir que o titular prossiga com uma ação de infração em determinada jurisdição, em especial quando há liminar deferida nesta, ou para contestar a jurisdição que o titular escolheu para definir o compromisso FRAND.

Em resposta, a *anti-anti-suit injunction* é uma decisão judicial que impede a parte contrária de obter a *anti-suit injunction*. Exemplo comum são *anti-anti-suit injunctions* requeridas *pelo titular* da patente essencial com o fim de impedir que o implementador impugne os efeitos da liminar concedida na ação de infração que tramita em outra jurisdição ou que ele conteste a jurisdição para decidir o compromisso FRAND em escala global.

Em ambos os casos, o objetivo desses dois tipos de decisões é manter a autoridade do tribunal que as proferiu e evitar decisões conflitantes entre as jurisdições. Em suma, trata-se de

28. Nesse sentido, em *TCL v. Ericsson* (2018), o *United States District Court Central District of California* confirmou que o licenciamento global de portfólios é compatível com os compromissos FRAND e, adentrando ainda mais no tema, determinou os *royalties* compatíveis com os termos FRAND que valeriam no mundo. *TCL Comm'cn Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, nº. 8:14-cv-00341-JVS-DFMx e nº 2:15-cv-02370-JVS-DFMx (C.D. Cal.).

medidas judiciais que titulares e implementadores requerem, uns em face dos outros, com o fim de impedir a propositura de ações judiciais em outra jurisdição.

Veja-se um exemplo extraído da jurisprudência britânica: caso *Conversant v. Huawei e ZTE*²⁹. A empresa *Conversant* ajuizou ação no Reino Unido em face das implementadoras requerendo a definição dos termos *FRAND* para celebrar um licenciamento global de seu portfólio. A empresa *ZTE*, ré no processo perante o Reino Unido, ajuizou, então, ação na China pleiteando que ali fossem delimitados os termos *FRAND* para o licenciamento das patentes de titularidade da *Conversant* vigentes no território chinês. Na mesma ação, *ZTE* requereu uma *anti-suit injunction* objetivando proibir que a *Conversant* prosseguisse com o processo no Reino Unido. A *Conversant*, por sua vez, requereu uma *anti-anti-suit injunction* no tribunal britânico, a fim de impedir que eventual decisão chinesa produzisse efeitos perante o processo no Reino Unido. Ao final, a *ZTE* desistiu da *anti-suit injunction* na China.

Tais medidas são requeridas e concedidas, conforme se observa do julgado estrangeiro citado, quando as partes são as mesmas nos dois processos, o objeto do litígio é o mesmo ou muito similar e há risco de interferência indevida de uma jurisdição na decisão de outra.

No Brasil, não há jurisprudência sobre o tema, contudo, é fácil encontrar argumentos para que um magistrado brasileiro, a princípio, não acate uma *anti-suit injunction* proferida por outra jurisdição impedindo que a parte prossiga com o processo no Brasil, seja em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que protege o autor (CRFB, art. 5º, XXXV), seja porque a decisão estrangeira interferiria na soberania da jurisdição brasileira.

6 Considerações finais

O Brasil tem se consolidado como um ator de relevância crescente no cenário global das disputas envolvendo patentes essenciais a um padrão. Reconhecido como um vasto mercado consumidor e um polo emergente de desenvolvimento tecnológico, o país possui um sistema de propriedade intelectual que oferece mecanismos tanto para a proteção dos titulares de patentes quanto para os implementadores, fundamentado na Lei de Propriedade Industrial e no Código de Processo Civil.

Essa posição estratégica torna o Brasil um foro cada vez mais procurado para a resolução de litígios de SEPs, especialmente quando decisões sobre infrações ou nulidade em outras jurisdições são demoradas ou mais complexas, em especial no que tange à concessão de tutela antecipada. A apreciação judicial da tutela traz a reboque a discussão sobre a necessidade de realização de perícia técnica e do momento adequado para sua realização.

De todo modo, não é comum que os casos cheguem à sentença de mérito, sugerindo uma estratégia coordenada de celebração de acordos globais de licenciamento de patente com o fim de extinguir as ações ajuizadas ao redor do mundo.

Observa-se, ainda, forte concentração setorial em tecnologias relacionadas a telecomunicações móveis e padrões de compressão audiovisual, justamente os segmentos em que o fenômeno das SEPs possui maior relevância econômica global.

Finalmente, o levantamento de ações de nulidade na Justiça Federal e de infração na Justiça Estadual demonstra que o Rio de Janeiro se consolidou como principal foro brasileiro para esse tipo de disputa. A concentração tem contribuído para o desenvolvimento de uma expertise judicial na complexa interface entre patentes, concorrência e padrões internacionais.

29. THE HIGH COURT OF JUSTICE OF ENGLAND AND WALES. *Conversant Wireless Licensing SÀRL v. Huawei Techs. Co. Ltd* [2018] EWHC 2549.

Referências

- AHLERT, Ivan B., CAMARA JUNIOR, Eduardo G. *Patentes: proteção na lei de propriedade industrial*. São Paulo: Atlas, 2019.
- BUENO, Neide. Patentes essenciais e condutas anticompetitivas de poder econômico. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 143, p. 31–42, jul/ago, 2016.
- CADE. *Contribuições do CADE: patentes essenciais*. Brasília: Departamento de Estudo Econômicos, 2025. Disponível: <https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/contribuicoes-do-cade/Contribui%C3%A7%C3%B5es-do-Cade-Patentes-Essenciais.pdf>
- ESTRATÉGIA NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (ENPI). *Relatório Final – Patentes Essenciais e Termos FRAND*. Brasília: Ministério da Economia, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/propriedade-intelectual/pt-br/publicacoes/arquivos/relatorio-final-contratos-3-com-benchmarking.pdf>.
- PENTHEROUDAKIS, Chryssoula; BARON, Justus A. *Licensing Terms of Standard Essential Patents. A Comprehensive Analysis of Cases*. Bruxelas: Comissão Europeia, 2017.
- SANTOS, Cristina d’Urso de S. Mendes; GANDARA, Sabrina da S. Santos; DIAS, Daniel de Souza; VALDMAN, Catia; SANTOS JUNIOR, Marcos Patricio dos. *Tecnologia 5G: panorama do patenteamento no mundo e no Brasil*. Rio de Janeiro: INPI, 2023. Disponível: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/informacao/RADAR_5G_2023_PARA_PUBLI-CAR.pdf
- TAUK, Caroline Somesom; SANTOS, Celso Araújo. *Lei da Propriedade Industrial Interpretada*. 2. ed. São Paulo: Juspodivm.
- UNIÃO EUROPEIA. *Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu que define a abordagem da UE em matéria de patentes essenciais a normas*. Bruxelas: Comissão Europeia, 2017. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:-52017DC0712>.
- WIPO. *Standard Essential Patents*. Disponível em: <https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/sep>.
- ZINGALES, Nicolo; SADAMI, Arthur; TAJRA, Gabriel; SILVA, Valeria; CANTANHEDE, Rubens. *Litígios de patentes essenciais uma perspectiva brasileira*. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2025. Disponível: https://diretorio.fgv.br/sites/default/files/arquivos/litigios-de-patentes-essenciais_ebook.pdf