

Critérios judicativos da remuneração das licenças SEP / FRAND e alguns problemas processuais envolventes

J. P. Remédio Marques¹

Resumo

A quantificação adequada de rendas periódicas (*royalties*) a pagar pelo licenciado nas licenças FRAND tem sido uma questão controversa e a base de cálculo das *royalties* tem sido objeto de intenso debate desde há alguns anos. Por um lado, a base de incidência da taxa de *royalties*, isoladamente considerada, é irrelevante, dado que a taxa aplicada a esta base pode ser sempre ajustada para cima ou para baixo, de modo a corresponder à base selecionada. Ao definir pagamentos de *royalties* razoáveis, devemos ter em mente tanto os licenciados como os titulares de patentes, e fazer o possível para não favorecer um lado em detrimento do outro no processo de licenciamento. No final da cadeia de distribuição, estão também os consumidores finais. Não existe uma fórmula mágica para o cálculo das *royalties* FRAND. Este cálculo implica, pelo contrário, ter em conta o contexto e desenvolver uma abordagem adaptada ao caso concreto. Um pagamento de *royalties* razoável pode ser conseguido tanto pelo rateio dos diversos componentes que integram o produto final, como pela aplicação da regra do valor total de mercado. Razões práticas justificam a utilização da regra do valor total de mercado, exceto nas situações em que determinados componentes constituem a base da procura deste tipo de produtos. O valor do componente nem sempre é separável do valor total do produto. Em qualquer caso, devemos maximizar a comparação dos diferentes métodos de cálculo das taxas, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Evidentemente, a fixação e a quantificação destas licenças suscitam importantes problemas de Direito Processual Civil, ainda não resolvidos (v.g., competência internacional; litispendência; reconvenção, medidas contra cautelares).

Palavras-chave: direito de patente; patentes essenciais; Tribunal Unificado de Patentes; licença FRAND; *royalties*; Processo Civil

Abstract

The proper setting of royalties on FRAND licenses has been a controversial issue and royalty base has been the subject of heated debate for some years now. On the one hand, the royalty rate base, in isolation, is irrelevant since the royalty rate applied to that base can always be adjusted upwards or downwards to match the selected base. In setting reasonable royalty payments, we must keep in mind both licensees and patent holders, and do our best not to bias the licensing process to one or the other side. At the end of the distribution chain, there are also the final consumers. There is no miracle approach that authorizes the calculation of FRAND royalties.

1. Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2330-6833>. E-mail: remedio@fd.uc.pt

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

DOI: <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2026.v22i.5332>

This calculation implies, on the contrary, taking *the context* into account and forging an approach adapted to the case. A reasonable royalty payment can be achieved either through the use of *apportionment* or reliance on the entire market value rule. Practical reasons call for the use of the *entire market value rule*, except in situations where certain *components* form the basis of demand for this type of product. Component value is not always separable from full product value. In any case, we should cross as much as possible the different methods of calculating rates according to the *circumstances of the case*. Of course, the determination and quantification of these licenses raise significant issues of civil procedure law that have not yet been resolved (eg. international jurisdiction; *lis pendens*; anti-suit injunctions, counterclaim).

Keywords: Patent rights; standard essential patents; FRAND licenses; royalties; Unified Patent Court; civil procedure law.

1 Introdução. O conceito. A origem (negocial) do problema. As medidas contra cautelares. O Direito da Concorrência. Natureza do compromisso de conceder licença FRAND

As denominadas licenças FRAND [autorizações, estas, de direitos de patente concedidas ou decretas pelo tribunal competente e cujas características são as seguintes: «fair, reasonable, and non-discriminatory»] dizem respeito à concessão do gozo de direitos de patentes relativas a *tecnologias essenciais* padrão a uma *norma técnica* estabelecida por um organismo público de normalização ², as quais se encontram protegidas, simultaneamente, em vários Estados: *v.g.*, patentes de programas que asseguram a interoperabilidade dos sistemas na atual *Internet* das coisas, sobretudo no domínio das tecnologias 5G, no setor automóvel e de outras máquinas; invenções no domínio da medicina perante o acesso das pessoas aos cuidados de saúde a custos socialmente comportáveis ³), como acontece, por exemplo, no Reino Unido⁴.

2. Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal). ORCID: 0000-0002-2330-6833. E-mail: remedio@fd.uc.pt
Na União Europeia, uma «norma» é definida como constituindo uma «especificação técnica, aprovada por um organismo de normalização conhecido, para aplicação repetida ou continuada» – cfr. o Regulamento (UE) n.º 1025/2012, do Parlamento europeu e do Conselho, alterado pelo Regulamento (UE) n.º 2022/2480, de 14 de dezembro, o qual estabelece regras no que respeita à cooperação entre as organizações europeias de normalização, os organismos nacionais de normalização, os Estados-Membros e a Comissão, à elaboração de normas europeias e de produtos de normalização europeus relativos a produtos e serviços de apoio à legislação e às políticas da União, à identificação de especificações técnicas no domínio das tecnologias de informação e comunicação suscetíveis de ser referenciadas, ao financiamento da normalização europeia e à participação dos interessados na normalização europeia. Sobre esta questão do ponto de vista processual, cfr. em Portugal, MARQUES, J. P. REMÉDIO. *Direito Processual Civil da Propriedade Industrial*. Almedina: Coimbra, 2023, p. 122 ss.; e do ponto de vista material, QUELHAS, José Maria. Litígios sobre patentes essenciais a uma norma na União Europeia. *Revista de Direito Industrial*, n.º 1 2024, § 5, p. 239 ss., p. 254 ss.
3. SLADE, Alison. Repositioning the access to healthcare debate: FRAND and the Internet of Medical Things. In: *Patenting Biotechnical Innovation Eligibility, Ethics and Public Interest*, ed. por NAOMI HAWKINS. Northampton, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2022, p. 137 ss.
4. A maioria das normas técnicas atualmente em vigor em todo o mundo foi desenvolvida por agentes económicos que colaboraram sob os auspícios de organizações conhecidas como organizações de normalização. Estas entidades dividem-se, por regra, em três categorias: (1) organismos reconhecidos pelos governos que se dedicam a uma vasta gama de projetos de normalização. Entre estes contam-se a *Organização Internacional de Normalização (International Organization for Standardization - ISO)*, a organização não governamental com sede em Genebra, e a União Internacional das Telecomunicações (*International Telecommunications Union - UIT*), a qual é uma agência das Nações Unidas; (2) associações privadas que desenvolvem uma série de normas

Deveremos, antes do mais, perguntar qual a fonte jurídico-genética desta complexa questão. As *normas técnicas emitidas por organismos privados e públicos de normalização* são instrumentos de *interoperabilidade tecnológica* — dispositivos, infraestruturas, redes e plataformas digitais. Esta descrição é precisa, mas está incompleta. Na verdade, uma vez adotado e amplamente posto em prática, um padrão técnico não soluciona apenas um problema de coordenação tecnológica entre produtos e / ou processos; ele estrutura um *ecossistema tecnológico*, pois direciona os investimentos, condiciona a entrada dos agentes no mercado, determina a compatibilidade e cria dependências técnicas. Para muitos agentes económicos, atingir uma determinada quota de mercado torna-se praticamente impossível sem a implementação da norma técnica relevante. Um dispositivo (v.g., de carregamento de telemóveis, dentro ou fora de veículos automóveis) que não consegue observar a normalização técnica emitida pelos organismos nacionais e internacionais de normalização não é tecnologicamente deficiente; está comercialmente fora do mercado. Isto confere à normalização técnica uma dimensão infraestrutural com consequências jurídicas significativas. Gera dependências entre os agentes económicos e produz expectativas legítimas de que a tecnologia padronizada (e protegida por direitos de patente) permanecerá acessível a todos os que desejem fabricar produtos – sem estes componentes ou produtos finais – ou executar processos para os fabricar.

Estas expectativas dos agentes económicos são reais, mas não constituem, por si só, *direitos subjetivos* ou, em rigor, *direitos potestativos* de exigir a *autorização* do titular da patente respeitante à implementação de uma norma técnica. Com efeito, estas normas técnicas não criam automaticamente a obrigação de licenciar, e o serem essas normas técnicas essenciais não converte, *per se*, a exclusividade conferida pelo direito de patente num regime de acesso ou utilização geral dessa tecnologia por parte dos demais agentes económicos.

É neste ponto que uma *declaração pública unilateral* do titular da patente se torna decisiva. Esta declaração pela qual ele procurará negociar e conceder uma licença de utilização da tecnologia patenteada em condições *justas, razoáveis e não discriminatórias* é o operador heurístico através do qual, no direito de patente, as expectativas geradas pela normalização técnica das nossas atuais sociedades são transformadas em obrigações jurídica e judicialmente exigíveis. A norma técnica cria dependência; a estrutura de propriedade intelectual da organização de normalização pública, privada ou mista organiza as expectativas institucionais; a declaração FRAND emitida pelo titular da patente dá forma jurídica a estas expectativas⁵.

Temos, assim, a própria norma técnica (v.g., que permite uma determinada interoperabilidade na Internet das coisas); a exigência efetuada pelos organismos de normalização técnica de os seus membros titulares de patentes (essenciais) deverem negociar licenças voluntárias de direitos de

técnicas em importantes segmentos industriais. Entre elas conta-se o Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações (*European Telecommunications Standards Institute* - ETSI), organização sem fins lucrativos sediada em França, criada pela Comissão Europeia; a *Internet Engineering Task Force* (IETF), que é uma organização independente sem fins lucrativos, sediada em Reston, Virgínia, E.U.A.; o *Deutsches Institut für Normung* (DIN), na Alemanha, etc.; (3) grupos mais pequenos, frequentemente designados por «consórcios» «fóruns» ou «grupos de interesse específico», os quais são organizações lideradas pelo setor privado que criam ou apoiam normas técnicas, mas que não são formalmente reconhecidas por uma autoridade governamental como entidades normativas; todavia, a sua atividade concentra-se numa ou em algumas normas técnicas interrelacionadas. Cfr. BIDDLE, Bradford. “No Standard for Standards: Understanding the ICT Standards-Development Ecosystem”. In CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *Technical Standardization Law, Competition, Antitrust, and Patents*, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, disponível em: https://osf.io/preprints/lawarchive/8p3mq_v1

5. DEHNNE, Mathiew. *FRAND Is Not a Number: The Prior Question About Standard-Essential Patents*. Kluwer Patent Blog, May 28, 2026, disponível em: <https://legalblogs.wolterskluwer.com/patent-blog/frand-is-not-a-number-the-prior-question-about-standard-essential-patents/>

patente; a declaração unilateral FRAND emitida pelo titular da patente; e as negociações entretecidas entre este e os potenciais licenciados que desejam pôr em prática as regras técnicas patenteadas objeto da normalização técnica.

A *montante*, a exigência de licenciamento promanada destes entes públicos, privados ou mistos alicerça, a *jusante*, todo o resto: desde logo, a *declaração negocial unilateral* do titular da patente essencial, seguida de esforços e *tratativas sérias* para, de harmonia com o *princípio da boa fé*, concluir um contrato de licença. Pois aquela *declaração negocial unilateral* não gera o contrato de licença, nem tão pouco densifica os seus concretos termos ou conteúdos.

O titular da patente essencial compromete-se somente a disponibilizar o acesso às regras técnicas patenteadas em termos FRAND, normalmente através de um contrato de licença. Se as partes não consensualizarem esses termos e conteúdos, é chamado à liça o *poder jurisdicional*, por via de regra no quadro de ações por infração (*maxime*, em procedimentos cautelares ajuizados antes ou na pendência da ação por infração) e / ou os poderes administrativos de regulação do são comportamento dos agentes no mercado por parte das autoridades da concorrência. A função destas entidades – judiciais e / ou administrativas – é somente a de conformar potestativamente um conteúdo operacional a um negócio jurídico unilateral preexistente imputável ao titular da patente, cujo cumprimento é objeto de controvérsia e fixação *num determinado contexto situacional e de instrução probatória*.

O licenciamento em moldes FRAND ilustra uma das principais transformações dos ordenamentos jurídicos contemporâneos: a *juridificação das infraestruturas técnicas e tecnológicas produzidas pelo sector privado*. As normas técnicas não são aprovadas pelos Parlamentos (leis) ou Governos (decretos-lei, por exemplo em Portugal). Elas emergem de entidades privadas ou híbridas, frequentemente organizadas em torno de uma governação orientada por peritos na matéria. Ainda assim, estas normas técnicas moldam mercados, produtos, processos, tecnologias e o acesso, por parte dos agentes económicos e dos consumidores finais, a sectores inteiros da actividade económica ⁶.

1.1 Normas técnicas contidas em invenções patenteadas

Muitas das novas propriedades e características tecnológicas dos produtos especificadas nas normas técnicas podem ser patenteadas. Estas patentes são normalmente obtidas pelos participantes numa atividade de normalização que dão contributos técnicos para a norma. Dada a sua complexidade tecnológica, estima-se que algumas normas técnicas recentes atinjam milhares, senão dezenas de milhares de patentes diferentes em todo o mundo ⁷. Além disso, mais de uma centena de entidades diferentes detêm patentes que abrangem as normas técnicas mais fortemente patenteadas – geralmente os protocolos de telecomunicações sem fios da série «G» (ou seja, tecnologias 3G/4G/5G/6G).

As primícias de todas as questões substantivas e processuais envolvidas nos litígios FRAND ocorreram em novembro de 2010, quando foi instaurado uma ação movida pela *Microsoft Corporation* contra a *Motorola, Inc.* no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito

6. Em sentido análogo, já DEHNNE, Mathiew. *FRAND Is Not a Number: The Prior Question About Standard-Essential Patents*, 2026, cit.

7. BUGGENHAGEN, Magnus ; BLIND, Knut. Development of 5G – Identifying Organizations Active in Publishing, Patenting, and Standardization. *Telecommunication Policy*, vol. 46, n.º 4, 2022; CONTRERAS, Jorge L. Introduction to FRAND Cases in Context: Standards, Patents, and FRAND. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *FRAND Cases in Context*. Northampton. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2026, xvi e ss. (vxiii).

Ocidental de Washington (*United States District Court, W.D. Washington*, em Seattle)⁸. Este caso da *Microsoft* envolveu o cálculo das rendas periódicas (*royalties*) e dos intervalos FRAND adequados para as patentes essenciais que punham em prática as normas técnicas de comunicação sem fios estabelecidas por duas organizações internacionais de normalização. Na sequência deste caso *Microsoft*, vários tribunais dos E.U.A. proferiram decisões sobre diversos aspetos do cálculo das *royalties* FRAND.

Os tribunais do Reino Unido e de outros Estados também se mostraram ativos na apresentação de propostas inovadoras sobre os critérios judicativos adequados para o cálculo das *royalties* FRAND. No decorrer destas ações, os tribunais foram frequentemente chamados a analisar a complexa questão das medidas cautelares relacionadas com as SEP e as normas técnicas. As medidas cautelares fazem parte dos regimes nacionais de patentes de muitos países. O proferimento das medidas cautelares ou sua *substituição por caução adequada* – enquanto as partes tentam consensualizar os termos e o conteúdo das licenças deste tipo –, permitindo a continuação da atividade mercadológica dos demandados, tem sido uma das consequências já atingidas em várias jurisdições. Cada país exibe uma metodologia tendencialmente diferente. Já foram proferidas decisões total ou parcialmente contraditórias ou irreconciliáveis sobre medidas cautelares, o que complica o modelo tradicional de integridade e soberania jurisdicional nacional e a aplicação adequada do subsistema do direito de patentes de um país.

O interesse no licenciamento de patentes essenciais a normas («SEPs») em termos justos, razoáveis e não discriminatórios («FRAND») limitava-se, nessa época, a algumas empresas de tecnologia, académicos e tribunais com processos relacionados com o direito das patentes.

Seja como for, os compromissos de licenciar patentes em condições FRAND existem há quase um século e tiveram origem numa série de decisões respeitantes ao *direito da concorrência estadunidense* proferidas neste país entre os anos 40 e 70 do século passado⁹. No entanto, apesar desta longa história, as políticas de licenciamento FRAND dos organismos de normalização são bastante genéricas e, normalmente, não especificam o montante das rendas periódicas (*royalties*) efetivas que cumprem a definição de FRAND, nem prescrevem metodologias específicas para a base do cálculo dessas *royalties*. Consequentemente, podem surgir desacordos quanto ao nível das taxas de *royalties* FRAND.

Estas entidades normalizadoras também adotam uma abordagem de não intervenção em relação aos litígios entre os titulares das patentes e os agentes económicos que almejam desenvolver e explorar tais tecnologias sob licença FRAND (os denominados *implementers*, quais potenciais licenciados) – incorporando tais tecnologias nos produtos que fabricam e comercializam ou em *partes componentes* desses produtos¹⁰ –, exceto numa ou noutra situação em que obrigam os seus membros a subscrever *convenções de arbitragem*. Como resultado, estes litígios e as muitas questões jurídicas substantivas e processuais neles implicadas estão no cerne das múltiplas ações pendentes em tribunais de diversos Estados.

No domínio das modernas tecnologias, sobretudo nas telecomunicações (tecnologias 3G,

8. *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, Case No. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013), disponível em: <https://www.casemine.com/judgement/us/5914f4a0add7b04934986dce>

9. CONTRERAS, Jorge L. A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard-Setting and Antitrust through a Historical Lens. *Antitrust Law Journal*, vol. 80, 2015, p. 39 ss., disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2374983

10. Muitos destes potenciais licenciados (*implementers*) são, *uno actu*, titulares de patentes respeitantes a tecnologias essenciais reguladas por normas técnicas e, por isso, assumem a posição de demandantes ou demandados nestas ações, de onde, por vezes, resulta a fixação do conteúdo de licenças “cruzadas” de direitos de patente.

4G e 5G), nos últimos 16 anos, desde o ajuizamento da referida ação pela *Microsoft*, as SEPs e o licenciamento sob licença FRAND, estes problemas evoluíram para se tornarem uma das principais questões no subsistema normativo do direito de patente. Os avanços nas *comunicações móveis* e na *Internet das coisas*, combinados com os sistemas de comunicação digital por satélite, tornaram o *e-mail*, as mensagens de texto, as redes sociais, as videoconferências e a transmissão eletrônica de dados um fenômeno mundial.

1.2 O início dos litígios relativos a FRAND; âmbito territorial destas licenças

Os litígios que envolvem patentes desta natureza iniciam-se, normalmente, com o ajuizamento de *procedimentos cautelares* pelos titulares destas patentes contra os agentes económicos que pretendem pôr em prática a tecnologia (os *implementers* e potenciais licenciados) e que convocam a questão de saber se o titular dessa patente está obrigado – e em que condições, se a resposta for afirmativa – a proceder ao licenciamento em termos FRAND a qualquer um dos elementos pertencentes à estrutura dos referidos agentes económicos, independentemente da posição que estes ocupam na cadeia de produção e distribuição (*license to all*); ou se aquele titular desfruta da faculdade de escolher celebrar contrato de licença apenas com o produtor final. A base de cálculo e a metodologia aplicável ao cômputo das taxas (*royalties*) FRAND é, evidentemente, o tema central destes litígios.

Ademais, os titulares de patentes e / os potenciais licenciados procuram obter uma *licença global*, válida e eficaz extraterritorialmente para todos ou alguns países para que tais patentes foram concedidas e registadas¹¹. Deve, aliás, reconhecer-se que nas negociações reais de licenciamento entre empresas multinacionais e titulares de patentes essenciais para normas técnicas com carteiras globais, as partes normalmente acordariam uma *licença mundial*. Esta orientação ostenta

11. A outorga de *competência internacional* a um tribunal para proferir uma decisão que fixe uma licença FRAND com eficácia extraterritorial tem sido aceite, tanto pelos tribunais ingleses [cfr. a decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido, no caso *Unwired Planet v. Huawei*, [2020] UKSC 37, § 63 ss., 66 ss.; BONADIO, Enrico; KANSARA, Mahak. *Unwired Planet v Huawei: global rate setting begins in the UK*. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *FRAND Cases in Context*. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2026, p. 79 ss., p. 83 ss.], quanto franceses (cfr. a decisão do *Tribunal judiciaire* de Paris, 6/02/2020, nº 19/02085; *idem*, de 7/12/2021, nº 20/12558) e chineses [cfr. o caso *Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corporation, Ltd v. Sharp Corporation*, decidido pelo de Shenzhen: Xiapu Zhushi Huishe Su OPPO Guangdong Yidong Tongxin Youxian Gongsi (夏普株式会社诉OPPO广东移动通信有限公司) [tb. *Sharp Corp. v. OPPO Guangdong Mobile Telecomms. Co.*] 2020 Zuigao Fa Zhi Min Xia Zhong No. 517 (Sup. People's Ct. Aug. 19, 2021, <https://perma.cc/ZFK9-4KAJ>).

Os tribunais alemães [CONTRERAS, Jorge L. *et al.* The Effect of FRAND Commitments on Patent Remedies. In: BRIDLE, c. Bradford *et alii* (ed.). *Patent Remedies and Complex Products*, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, p. 160 ss., p. 177] e os tribunais dos Países Baixos [cfr. a decisão do *Gerechtshof Den Haag*, de 2/07/2019, proc. 200.219.487/01, cuja tradução em língua inglesa pode ver-se em *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2020, p. 174, § 4.27. da decisão.] já se pronunciaram nesse sentido, mas ainda não tiveram oportunidade de fixar uma licença com estas características. Aliás, o tribunal de 1.ª instância (*Landesgericht*) de Mannheim, no caso *Pioneer v. Acer*, proc. n.º 7 O 96/14, de 8/01/2016, já notou que esta extraterritorialidade da licença FRAND, a ser fixada por um tribunal, está normalmente de acordo com as práticas usuais na área de normas técnicas aplicáveis no caso de os potenciais licenciados pretenderem explorar tais patentes em muitos países afetados – que não individualmente para cada país com a empresa do grupo do utilizador da patente nesse país para cada patente individual – e estipular licenças globais desses portfólios com a matriz do grupo, licença de que as sociedades afiliadas do licenciado também podem beneficiar. Veja-se, igualmente, no mesmo sentido, o caso *St Lawrence v Vodafone*, decidido pelo *Landesgericht Düsseldorf*, proc. 4a 073/14 – cfr. a tradução da decisão em língua inglesa em: https://www.katheraugenstein.com/app/uploads/2016-03-31-4a-O-73_14-EN-pdf-1.pdf. Isto embora a fixação, pelo tribunal, de uma licença global com efeitos extraterritoriais afirma, na prática, a validade dessa mesma invenção patenteada no estrangeiro.

a vantagem de *simplificar o processo de licenciamento e reduzir a necessidade* (da litispendência) *de múltiplos processos paralelos* em diferentes jurisdições estaduais, diminuindo assim os custos processuais. Pois, se os tribunais nacionais não calcularem as *royalties* de licenciamento FRAND da mesma forma, isso conduzirá a decisões, total ou parcialmente, contraditórias relativamente às licenças FRAND globais para o mesmo portefólio de patentes essenciais ¹².

Por outras palavras, o *licenciamento global* permite uma resolução mais ampla de litígios que envolvam SEP, evitando potencialmente a necessidade de desencadear ações e os inerentes litígios em cada país onde o titular da patente detém direitos de patente e garante a relação custo-eficácia, a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões, bem como uma disseminação mais ampla da tecnologia.

1.3 As questões da competência internacional para apreciar pedidos (reconvencionais) de licenças FRAND

Sobrelevam, porém, ainda dúvidas quanto à *determinação do tribunal internacionalmente competente* para apreciar esta questão *em ação de infração*. Na prática, exceto nas hipóteses de *ações autónomas* destinadas a acertar e fixar os termos de uma licença FRAND, nos casos já apreciados e julgados, os tribunais dos Estados onde os titulares de patentes essenciais ajuizaram *procedimentos cautelares* ou *ações por infração* têm afirmado a sua competência internacional para apreciar (e também tentar consensualizar as partes) as questões, *incidentes* ou *pretensões* (reconvencionais) que o demandado (*id est*, o potencial licenciado) suscite na contestação ¹³.

1.4 As medidas (provisórias) contra cautelares nos litígios FRAND

No âmbito do Processo Civil internacional vocábulos em língua inglesa tais “anti-suit injunctions” e “anti-anti-suit injunctions” passaram a surgir em publicações académicas e nas decisões dos tribunais, demonstrando a *desarmonia internacional vigente* no quadro desta tutela jurisdicional efetiva dos direitos de patente – aí onde todos estes interessados buscam

12. Lembre-se que a *competência internacional dos tribunais de Estados não-membros da União Europeia* não pode ser influenciada unilateralmente, a partir de uma posição portuguesa, espanhola ou alemã, por uma regra de litispendência. Assim, o art. 29.º do Regulamento Bruxelas I-bis (Regulamento n.º 1215/2012) disciplina somente os processos paralelos ajuizados perante os tribunais nacionais da UE. O art. 29.º do Regulamento Bruxelas I-bis prevê uma regra de *litispendência* para processos paralelos na UE. Se, no momento em que a ação é proposta num tribunal de um Estado-Membro da UE, já existirem processos pendentes perante um tribunal de um país terceiro, aplica-se o artigo 33.º do referido Regulamento Bruxelas I-bis, desde que o requerido tenha domicílio num Estado-Membro da UE. Quer dizer: o tribunal do Estado-membro pode suspender a instância se se verificarem algumas das duas condições previstas nas duas alíneas do n.º 1 desta norma. De modo que a competência internacional dos tribunais de terceiros Estados *não pode ser influenciada unilateralmente*, a partir de uma posição portuguesa ou europeia, por uma regra de *litispendência*.
13. No quadro da competência do TUP, esta questão não tem suscitado problemas. Isto porque, de acordo com o art. 33.º, n.º 1, alínea *a*), do *Tratado Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes*, uma ação por infração de patente deve ser proposta perante a Divisão Local do Estado-Membro contratante onde a infração efetiva ou iminente ocorreu ou pode ocorrer. De harmonia com o art. 33.º, n.º 1, alínea *b*), deste Acordo, essa ação pode também ser proposta perante a Divisão Local do Estado-Membro contratante onde o requerido ou demandado tem a sua residência. Sobre isto, cfr., já nas primícias da aprovação deste Tratado Internacional, SCHRÖER, Benjamin. *Einheitspatentgericht – Überlegungen zum Forum-Shopping im Rahmen der alternativen Zuständigkeit nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2013, p. 1002 ss., p. 1103; MARQUES, J. P. Remédio. *O (Novo) Tribunal Unificado de Patentes. Competência e Regras de Processo*. Coimbra: Almedina, 2024, pp. 106-108; KROME, Stefanie. *Global FRAND-Licensing by EU National Courts: The Winner Asks Them All? – On Global SEP Disputes and International Jurisdiction. Market and Competition Law Review*. vol. VII, no. 1, abril 2023, p. 77 ss., pp. 100-101.

o proferimento de *medidas contra cautelares* e *medidas contra cautelares in personam* [que não obrigam, nem vinculam o tribunal estrangeiro onde esteja pendente ou possa vir a ser ajuizado um *outro procedimento cautelar cruzado*] numa espiral potencialmente infinita¹⁴ – e

14. O titular de patentes essenciais padrão ou terceiros domiciliados em Estados estrangeiros – interessados em explorar tais invenções – desejam, em regra, acharem-se livres de desencadear providências cautelares (nuns casos *medidas auto satisfativas*) ou *medidas provisórias* (por vezes, peticionadas em sede de arbitragem voluntária) destinadas a impedir o ajuizamento de providências cautelares por parte dos titulares destas patentes (*providências contra cautelares, anti-suit injunctions*); noutros casos, estes últimos desejam impedir, perante os tribunais de um Estado, que alegados ou potenciais infratores peticionem, junto de tribunais de outro(s) Estado(s), providências destinadas a impedir o ajuizamento ou a pendência de providências cautelares ou ações de infração (*providências contra-contra cautelares, anti-anti suit injunctions*). A amplitude de objetos processuais possíveis nesta *lógica cautelar regressiva* é inabarcável ...

No primeiro caso, surpreendemos a propositura de *providência contra cautelar preventiva* ajuizada pela pessoa ou entidade que receia vir a ser requerida pelo titular da patente, no sentido de tentar proscrever *preventivamente* um eventual abuso do direito de ação, tanto no Estado do foro quanto em tribunais estrangeiros (*anti suit injunctions*).

No segundo caso, numa noutra variante processualmente concebível, poderemos surpreender a *reação processual antecipatória* dos titulares de direitos de patente desta natureza (SEP), que esperam ou receiam que terceiros contra eles ajuizem *anti-suit injunctions*. Nesta eventualidade, os titulares das SEP's propõem procedimentos cautelares em tribunais de Estados estrangeiros destinados a impedir que terceiros intentem ou prossigam procedimentos contra cautelares (*anti-suit injunctions*). Neste sentido, trata-se de examinar se é processualmente lícito decretar providências cautelares contra certos requeridos que ameacem intentar ou prosseguir procedimentos cautelares (e, por vezes, ações) noutro Estado se os requeridos agirem de má-fé com a intenção de frustrar ou obstruir ações devidamente propostas nos tribunais do foro pelo titular da patente essencial. Vale dizer: está em causa a admissibilidade de instaurar no tribunal de um Estado (sobretudo, Estado-Membro da UE) de uma providência cautelar *in persona* destinada a proibir a instauração ou a pendência de medidas contra cautelares (*anti-suit suit injunctions*) por parte de presumíveis infratores já instauradas ou a propor em tribunais de Estados-Membros da UE ou Estados terceiros, tais como o Reino Unido, os E.U.A. e a República Popular da China. Sobre isto, cfr. MARQUES, J. P. Remédio. *Tutela Cautelar e Preventiva no Quadro da Propriedade Intelectual*. Coimbra: Gestlegal, 2023, pp. 130-176 tb. CONTRERAS, Jorge L. *Anti-suit injunctions and jurisdictional competition in global FRAND litigation: The case for judicial restraint*. *Journal of Intellectual Property Law and Entertainment*, vol. 11, n.º 2, 2021, p. 171 ss., disponível em: <https://jipel.law.nyu.edu/wp-content/uploads/2022/02/JIPEL-Contreras-Fall-2021.pdf>

Refira-se, desde já, que o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) tem vindo a desautorizar a prática das *anti suit injunctions* quando as ações judiciais (incluindo procedimentos cautelares) estejam pendentes perante tribunais de outros Estados-Membros da União Europeia. Na verdade, o TJUE já teve ocasião de decidir, em 27/04/2004 (*Gregory Paul Turner c. Felix Fareed Ismail Grovit* e outros), no proc. C-159/02, que a norma similar ao art. 29.º do Regulamento (UE) n.º 1215/2012, constante da Convenção de Bruxelas, de 1968, “se opõe a que um órgão jurisdicional de um Estado contratante profira uma injunção pela qual proíbe a uma parte num processo que aí se encontra pendente que intente ou prossiga uma acção judicial num órgão jurisdicional de outro Estado contratante, mesmo que essa parte tenha actuado de má-fé com o objectivo de entrar o processo já pendente”.

Mesmo em decisões posteriores, designadamente na decisão de 13/05/2015, proc. C-536/13 («*Gazprom*» OAO c. *Lietuvos Respublika*), o TJUE manifestou-se contra a admissibilidade do proferimento de injunção por um órgão jurisdicional de um Estado-Membro que obrigue uma parte num processo de arbitragem a não prosseguir um processo *num órgão jurisdicional de outro Estado-Membro*, na medida em que esta decisão “*não respeita o princípio geral enunciado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça segundo o qual cada órgão jurisdicional chamado a decidir está habilitado, por força das disposições aplicáveis, a pronunciar-se sobre a sua própria competência para decidir do litígio que lhe é submetido*” — § 33 do acórdão.

Tal injunção é assim considerada um obstáculo ao exercício, por um órgão jurisdicional de um Estado-Membro, dos poderes que lhe são atribuídos (*in casu*, pelo então Regulamento n.º 44/2001/CE), pondo em causa a *confiança* que os Estados-Membros concedem reciprocamente aos seus sistemas jurídicos e às respetivas instituições judiciárias.

Com efeito, estas ações podem ser incompatíveis com o Regulamento (UE) n.º 1215/2012 (*Bruxelas I-bis*). É que, embora uma ação deste tipo não esteja abrangida pelo âmbito de aplicação do citado Regulamento, ela pode, não obstante, ter consequências que prejudicam o *efeito útil* deste Regulamento, a saber, impedir

a realização dos objetivos de *unificação das regras de conflito de jurisdição em matéria civil e comercial*, assim como a *liberdade de circulação de decisões* nessa mesma matéria. Não é possível reconhecer o poder de fiscalização da competência de um tribunal de um Estado-Membro pelo tribunal de outro Estado-Membro. É o que se passa, designadamente, quando tal processo impede um tribunal de outro Estado-Membro de exercer as competências que lhe são atribuídas em virtude do Regulamento (UE) n.º 1215/2012.

O mesmo já não ocorre relativamente à outorga de *competência internacional direta* de Estados-membros da União Europeia para decretar medidas *contra cautelares* (e *contra contra cautelares*) dirigidas a pessoas ou entidades que sejam partes em ações pendentes (ou a instaurar) *em Estados não-membros da União Europeia*. Nos últimos anos tivemos a oportunidade de observar a prolação de decisões na França e na Alemanha, nas quais os tribunais competentes – no domínio de dois litígios envolvendo uma possível violação de patentes respeitantes a infraestruturas essenciais no caso de pretensões de licenciamento em condições justas e não discriminatórias – emitiram medidas cautelares, a pedido dos titulares das patentes, destinadas a impedir a instauração (ou o prosseguimento) de *providências contra cautelares* propostas (ou a propor) pelos alegados infratores dessas patentes em Estados terceiros – na França, a ação entre a *IP Com* e a *Lenovo*, proc. n.º 6 U 5042/19, proferida pelo *Tribunal de Grande Instance* de Paris. Por sua vez, na Alemanha, o *Landesgericht* de Munique, em julho de 2019 e, posteriormente, em 12/12/2019, o *Oberlandsgericht* (OLG) de Munique (em decisão que manteve a proferida naquela 1.ª instância: Proc. n.º 6 U 5042/19, disponível, entre outros, no seguinte endereço eletrónico: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2019-N-33196?hl=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1> = *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2020, p. 379 ss.), determinaram que a *Continental US* se abstivesse de requerer perante os tribunais estadunidenses quaisquer providências que proibissem a *Nokia* de prosseguir com os procedimentos judiciais iniciados na Alemanha por violação das patentes desta última sociedade. O OLG de Munique entendeu que a providência (*contra contra cautelar*) alemã era admissível, uma vez que – como a *Nokia* alegara – ela era o único meio eficaz de defesa contra uma medida contra cautelar (*anti-suit injunction*) estadunidense. Além disso, neste caso, seria justificado permitir que a *Nokia* se defendesse contra a prevalência de uma medida ilegal nos E.U.A., tendo em mira garantir a sua liberdade de ação. No mais, o OLG de Munique considerou que a providência *contra contra cautelar* emitida pelo tribunal de 1.ª Instância (LG de Munique) não violara o direito internacional, uma vez que não teve nenhum impacto direto na competência dos tribunais dos E.U.A. e, consequentemente, não ameaçava a soberania e o poder jurisdicional dos tribunais estadunidenses. Por último, o Tribunal de 2.ª instância ainda salientou que a decisão do Tribunal de 1.ª instância não violara o direito da União Europeia, posto que este era, no caso, inaplicável: o litígio envolvia a violação dos direitos de patentes válidos para o território alemão por um demandado/requerido com sede na Alemanha e nacionalidade alemã.

Na verdade, do ponto de vista do *direito internacional público*, é entendimento pacífico aquele segundo o qual o *costume internacional* não impõe qualquer limitação ao exercício do poder jurisdicional por parte dos tribunais de um Estado em matéria de conflitos de direito privado, exceto as restrições estabelecidas em matéria de *imunidades diplomáticas* e regras relativas a outro tipo de imunidades e, logo, de *não sujeição à jurisdição desses tribunais*.

Ademais, deve-se ter em conta que os tribunais do Reino Unido são os mais propensos a adotar providências contra cautelares. Se até ao momento o Regulamento (UE) n.º 1215/2012 atuou como uma barreira de contenção na UE contra a adoção deste tipo de providências cautelares, será expetável que a retirada do Reino Unido da União Europeia (*Brexit*), cujos efeitos se produziram a partir de 1/01/2021, torne esta temática ainda mais controversa.

Cfr. a última medida cautelar *contra contra cautelar* (*anti anti-suit injunction*) proferida pela Divisão Local de Mannheim do Tribunal Unificado de Patentes, em 20/04/2026 (*Nokia Technologies Oy and others v. Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.*), proc. UPC_CFI_1291/2026, a pedido da *Nokia*, que está a ser demandada na China, no tribunal de Hangzhou, a fim de este último órgão jurisdicional fixar uma licença global FRAND. Esta Divisão Local reconheceu que existia o risco de o tribunal chinês conceder uma *licença provisória com efeitos extraterritoriais*, expondo potencialmente a *Nokia*, titular da patente SEP a penalizações significativas caso continuasse a requerer medidas cautelares no Tribunal Unificado de Patentes contra *Zhejiang Geely*. Esta Divisão Local caracterizou o pedido da *Geely* como constituindo, no essencial, uma medida suscetível de interferir com a capacidade da *Nokia* de fazer valer os seus direitos de patente perante o Tribunal Unificado de Patentes. A referida Divisão Local enfatizou que a *tutela jurisdicional efetiva* dos direitos de patente perante este Tribunal Unificado de Patentes faz parte da proteção processual conferida a estas patentes. Por conseguinte, ordenou à *Geely* que não procurasse obter uma licença provisória ou qualquer outra medida que restringisse, direta ou indiretamente, as ações da *Nokia* neste Tribunal Unificado de Patentes, e que retirasse o seu pedido de patente na China na medida em que afetasse os procedimentos pendentes no referido Tribunal. A medida *contra contra cautelar* foi acompanhada da aplicação de multas elevadas em caso de incumprimento

o combate, também ele protagonizado pelos tribunais de vários Estados, a algumas *práticas anticompetitivas* postas em prática pelos titulares de patentes desta natureza¹⁵.

e está condicionada à prestação de garantia pela *Nokia*. Cfr. esta decisão em: https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/2026-04-20%20-%20AASI_1291_2026_endg_signed_all.pdf

Os tribunais do Reino Unido podem (e têm vindo a) sentir-se menos relutantes em decretar este tipo de medidas *contra contra cautelares* dirigidas a partes a litigar em tribunais de Estados-membros da UE — como já o fazem os tribunais de outros Estados terceiros, como os E.U.A., mesmo em relação a ações ajuizadas em Estados-membros por empresas ou cidadãos domiciliados noutros Estados-Membros – AHMED, Mukarrum. *Brexit and the Future of Private International Law in English Courts*. Oxford: Oxford University Press, 2022, p. 50. Veja-se, já depois do *Brexit*, a sentença proferida pelo *England and Wales High Court (Commercial Court)*, em 18/11/2022, no caso *Ebury Partners Belgium SA/NV v. Technical Touch BV / Jan Berthels* [2022] EWHC 2927 (Comm). Esta última decisão encontra-se disponível no seguinte endereço eletrónico: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2022/2927.html>. No mesmo sentido vai, igualmente, uma decisão, de 1/08/2022, do mesmo *High Court*, no caso *QBE Europe SA/NV v Generali Espana de Seguros Y Reaseguros* [2022] EWHC 2062 (Comm), acessível no seguinte endereço: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2022/2062.html>

Diga-se, de resto, que o decretamento destas *anti suit injunctions* é relativamente comum junto dos tribunais britânicos, sobretudo nas situações em que uma parte viola uma *convenção de arbitragem* e aciona a parte contrária nos tribunais de um outro Estado, designadamente tendo em mira retirar eficácia à futura decisão prolatada no tribunal arbitral: cfr. a decisão tirada no *High Court (Commercial Court)*, de 12/04/2022, no caso *Aquavita International SA v Indagro SA* [2022] EWHC 892 (Comm), acessível no seguinte endereço eletrónico: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2022/892.html>. Neste caso, uma parte havia iniciado um procedimento cautelar nos tribunais brasileiros em aparente infração de uma convenção de arbitragem, havendo o risco de a decisão (embora provisória) do tribunal estadual brasileiro provocar efeitos irreversíveis na posição de uma das partes.

Em suma, os tribunais de um Estado podem julgar-se competentes relativamente a atos de uma pessoa praticados no estrangeiro (num Estado estrangeiro), desde que haja uma conexão material suficientemente próxima para justificar a outorga dessa competência – cfr. já CRAWFORD, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*, 9.^a ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 486. A própria *Convenção de Haia Relativa aos Acordos de Eleição do Foro*, de 30 de junho de 2005 (com início de vigência em 1/10/2015, a qual vincula a UE) — que inclui uma regra de competência exclusiva designada pelas partes e que é idêntica à do art. 25.º do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 — não rejeita expressamente este tipo de medidas *anti* ou *contra cautelares* e é improvável que os países da *common law* da Conferência de Haia, como os E.U.A., tenham consentido, de forma tácita, essa abolição. Na verdade, a partir dos seus *Travaux Préparatoires* é claro que esta Convenção não se destina a impedir a prolação de medidas cautelares para proteger a manutenção da instância no tribunal eleito pelas partes – cfr. RAPHAEL, Thomas. *The Anti-Suit Injunction*. 2.^a ed. Oxford: Oxford University Press, 2019, § 1.92, p. 32.

Estas medidas cautelares – muitas delas decretadas por ocasião de litígios entre titulares de patentes essenciais e empresas que pretendem explorar tais tecnologias em vários ordenamentos jurídicos – traduzem, quanto a nós, uma espécie de “legítima defesa processual” a desencadear no Estrado do foro relativamente a ações ou a procedimentos cautelares já ajuizados ou a ajuizar no estrangeiro. É verdade que os legisladores poderiam, consensualmente, em tratado multilateral, negociado no seio da Organização Mundial do Comércio, impor às partes uma obrigação de seleção do foro e / ou a previsão de uma convenção de arbitragem. Enquanto tal (mirífico) objetivo não for alcançado, talvez que os tribunais se devessem abster de tentar conferir eficácia extraterritorial às suas decisões impostas na prática a Estados terceiros, evitando assim intervir na competência jurisdicional de tribunais de outros países. Uma orientação adequada poderia consistir no conexionar o litígio com o foro (e local) constitutivo do seu “centro de gravidade”. Neste caso o tribunal requerido poderia exercer o seu juízo para suspender o processo em favor do tribunal do país que revelasse uma *conexão mais próxima* com o litígio.

15. A Comissão Europeia — reconhecendo que a concessão das licenças respeitantes a patentes essenciais (*standard essential patents*), por isso mesmo patentes territoriais (mesmo no quadro da nova patente europeia com efeito unitário), carece de *falta de transparência* e de *previsibilidade* e propicia o risco de *abusos de posição dominante* e que os tribunais têm adotado diferentes interpretações do próprio conceito de licença FRAND e do processo de negociação dos termos e condições destas licenças — lançou uma iniciativa legislativa alicerçada numa primeira fase de consulta pública junto dos meios interessados destinada, *inter alia*, a recolher contributos e visando, *ultima ratio*, o desenvolvimento de princípios orientadores e/ou processos para clarificar o conceito de licença FRAND; negociar os termos e condições das licenças FRAND; determinar os níveis adequados

1.5 Os litígios de direito da concorrência e as licenças FRAND

Os desenvolvimentos em matéria de licenças FRAND também geraram controvérsias que vão muito além da fixação de taxas FRAND para as SEP. Desde o início, os economistas apelaram à intervenção governamental para travar *comportamentos anticoncorrenciais* no licenciamento destas patentes. As diferenças na regulamentação das patentes em diferentes países foram evidenciadas pelo tratamento distinto e, por vezes, contraditório das práticas de licenciamento de SEP. Os governos levaram a cabo investigações por violações do direito da concorrência. Este trabalho não se centra, porém, nas *implicações anticoncorrenciais* do licenciamento de SEP.

Como referimos, as decisões já proferidas em litígios ao derredor destas licenças FRAND em diferentes países revelam diferentes formas de calcular as rendas periódicas respeitantes a estas licenças FRAND. Deveremos, por isso, observar que a legislação da União Europeia exige que os titulares de patentes essenciais (SEP) garantam um acesso efetivo às normas técnicas. A forma de o fazer depende da decisão comercial do titular da SEP. No entanto, os titulares de SEP não estão isentos de restrições. Se decidirem rentabilizar as suas patentes junto de empresas num determinado nível da cadeia de abastecimento, têm de oferecer a possibilidade de conclusão de contratos de licença em condições FRAND. O incumprimento desta obrigação constitui uma violação do compromisso contratual FRAND. Além disso, impedir o acesso efetivo à norma será, igualmente, abrangido pelo regime jurídico do direito da concorrência da União Europeia.

As diferentes metodologias e critérios judicativos conducentes à determinação destas rendas periódicas, entre outros, nos EUA, no Reino Unido, na Alemanha e na China suscitaram o espectro da escolha do foro mais favorável a nível global (*forum shopping*). Inevitavelmente, os sistemas judiciais nacionais procuraram tornar-se o foro preferencial para a fixação das rendas periódicas das licenças FRAND, num esforço para alcançar uma renda global baseada numa decisão de um tribunal nacional e aplicável a todos os ordenamentos jurídicos em que tais patentes foram concedidas.

A Comissão Europeia — reconhecendo que a concessão das licenças respeitantes a patentes essenciais (*standard essential patents*), por isso mesmo patentes territoriais (mesmo no quadro da nova patente europeia com efeito unitário), carece de *falta de transparência* e de *previsibilidade* e propicia o risco de *abusos de posição dominante*, nos termos do art. 102.º do *Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia*, e que os tribunais têm adotado diferentes interpretações do próprio conceito de licença FRAND e do processo de negociação dos termos e condições destas licenças — lançou uma iniciativa legiferante alicerçada numa primeira fase de consulta pública junto dos meios interessados destinada, *inter alia*, a recolher contributos e visando, *ultima ratio*, o desenvolvimento de princípios orientadores e/ou processos para clarificar o conceito de licença FRAND; negociar os termos e condições das licenças FRAND; determinar os níveis adequados de concessão de licenças numa cadeia de valor, e incentivar os mecanismos de mediação, conciliação e/ou a arbitragem¹⁶.

de concessão de licenças numa cadeia de valor, e incentivar os mecanismos de mediação, conciliação e/ou a arbitragem.

16. Cfr. o documento *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Standard-Essential Patents*, Março 2023, acessível no seguinte endereço eletrónico: <https://www.documentcloud.org/documents/23735641-23-03-31-toc-and-synopsis-of-proposed-eu-sep-regulation> (documento disponibilizado por FLORIAN MUELLER). Veja-se, igualmente, o documento da Comissão Europeia *Intellectual property – new framework for standard-essential patents*, acessível (tb. em língua portuguesa) no seguinte endereço eletrónico: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_pt

Aliás, surpreende-se um conjunto de orientações cuja observância pode exonerar o titular da patente essencial – por ocasião do ajuizamento de ação por infração – de responsabilidade por infração às regras do *direito da concorrência na União Europeia*. Assim, e desde logo, o titular da patente deve notificar o alegado infrator e especificar a alegada violação antes de tomar medidas judiciais; posteriormente, quando o alegado infrator tiver manifestado a sua disponibilidade para celebrar um contrato de licença em condições FRAND, o titular da patente deve apresentar uma proposta específica por escrito, indicando o método de cálculo das *royalties*.

No que diz respeito ao potencial licenciado, cabe-lhe responder diligentemente a esta oferta, de acordo com as práticas comerciais e os ditames da *boa fé*, apresentando uma contraproposta específica correspondente aos termos FRAND, se necessário, e propondo a prestação, simultaneamente, de uma garantia adequada, qual *prestação de caução* para poder *provisoriamente* continuar a explorar a invenção protegida pela SEP. Se, no final desta negociação, não for alcançado um acordo, o titular da patente essencial pode requerer, nomeadamente, o efetivo decretamento de medidas cautelares¹⁷.

Seja como for, nos termos do artigo 102.º do *Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia*, o titular da patente é obrigado apenas a conceder uma licença em condições FRAND. Porém, a obrigação de conceder licenças por parte do titular da SEP só surge se o terceiro interessado em utilizar comercialmente a tecnologia patenteada tiver proposto ou aceitado condições FRAND (e se houver prejuízo para o direito da concorrência). Não se esqueça a jurisprudência consolidada do TJUE, segundo a qual o exercício de um direito exclusivo ligado a um direito de propriedade intelectual (como o direito de não o licenciar) pode, em “circunstâncias excecionais”, envolver condutas abusivas.

Na verdade, conforme já decidido, há muito, pelo TJUE nos casos *Magill* (proc. apensos C-241/91P e C-242/91P, de 6/04/1995) e *IMS Health*, de 22/10/2001 (proc. C-418/01), essa situação pode ocorrer quando: (a) a recusa se refere a um produto ou serviço indispensável ao exercício de uma determinada atividade num *mercado vizinho*; (b) a recusa é de tal natureza que exclui qualquer *concorrência efectiva* no mercado vizinho; e (c) a recusa impede o surgimento de um novo produto para o qual existe procura potencial por parte do consumidor.

17. Estas orientações decorrem da jurisprudência do caso *Huawei Technologies,co. Ltd. v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*, decidido pelo TJUE, em 16/07/2015, proc. C-170/13. Assim, o quadro proposto pelo TJUE limita o âmbito do direito de patente decorrente de uma SEP, a fim de impedir que, por meio da observância desta espécie de *código de conduta*, o seu titular abuse das suas prerrogativas, nomeadamente ameaçando com ações judiciais para exigir *royalties* mais elevadas (*patent hold-up*). A decisão do TJUE visa, simultaneamente, garantir que não sejam, doravante, toleradas táticas dilatórias.

Vários tribunais de Estados-membros têm tido em conta este regime de negociações prévias ao ajuizamento de eventuais ações judiciais, ao mesmo tempo que o esclarecem. Assim, no processo *Sisvel v. Haier*, em 2017, o *Oberlandesgericht* de Düsseldorf, numa decisão de 30/03/2017 (proc. I-15 U 66/15), declarou que a notificação do titular da patente deve incluir informações mínimas, tais como o número da patente e os factos alegadamente constitutivos de violação. Cfr. SLOWINSKI, Peter. *Sisvel v. Haier: the trajectory of injunctions in Europe*. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *FRAND Cases in Context*, cit., 2026, p. 238 ss. A referida orientação foi confirmada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (BGH), de 5/05/2020, proc. KZR 36/17. Isto embora este último Tribunal não tenha abordado a questão dos critérios judicativos de quantificação de uma licença FRAND deste tipo. Porém, ao arrimo dos tribunais britânicos, este Supremo Tribunal Federal alemão admitiu que o titular da patente essencial pode propor uma *licença FRAND global*, válida e eficaz em vários ordenamentos jurídicos, ainda que o candidato a licenciado pretenda explorar a patente somente num Estado, contanto que essa fixação não lhe seja desvantajosa. Cfr. uma tradução em língua inglesa desta decisão alemã no seguinte endereço eletrónico: https://media.bardehle.com/contentdocuments/ip_reports/20200505-BARDEHLE-PAGENBERG-Sisvel-Haier_judgment-KZR-3617_EN_.pdf

1.6 Os efeitos da declaração extrajudicial unilateral do titular da SEP e os poderes do Tribunal procedimento cautelar ou na ação principal: pode ele apreciar pedido de licenciamento FRAND e constituir esse contrato por sentença?

É claro que a questão mais importante consiste na *determinação do conteúdo das condições contratuais FRAND*. E o tribunal mais não deve fazer senão, numa primeira fase, procurar a obtenção do consenso por meio da conclusão de um *negócio processual bilateral* entre os litigantes¹⁸.

Por outro lado, a declaração e compromisso irrevogável de conceder licenças em condições FRAND, compromisso, este, assumido perante o organismo de normalização pelo titular de uma SEP – exatamente nos casos em que é um *organismo dotado de poderes públicos* –, não pode anular o conteúdo dos direitos subjetivos privados de patente que lhe são garantidos pelo n.º 2 do art. 17.º e pelo art. 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia¹⁹, bem como disposições semelhantes nas Constituições e nas leis de propriedade industrial dos Estados-membros. Vale dizer: apenas quem infringir as reivindicações da patente essencial para uma norma técnica necessita de obter uma licença; e isso só se o titular da patente assim o exigir.

É certo, porém, que esse compromisso assumido unilateralmente perante tais *entidades de normalização administrativa* pode constituir, à luz da lei material aplicável, uma obrigação tutelada pelo Direito Civil e pelo Processo Civil. Em Portugal, por exemplo, tal compromisso ou vinculação unilateral poderá ser qualificada como *promessa pública* (art. 459.º, n.º 1, do Código Civil) ou, melhor²⁰, uma *promessa unilateral de licença com objeto determinável* [pois, caso contrário, seria *nulo*: art. 280.º, n.º 1, do Código Civil português]²¹, uma *proposta contratual* (por isso mesmo unilateral) de licença de patente, ou até *declaração unilateral com efeitos de proteção para terceiros*²². Se for aplicável a lei material portuguesa, tudo dependerá do resultado

18. Já LUNDQUIST, Björn. The Interface Between EU Competition Law and Standard Essential Patents – from Orange-Book-Standard to the Huawei Case. *European Competition Law Journal*, vol. 11, n.ºs 2/3, 2015, p. 367 ss.
19. Cfr. a decisão do TJUE, de 28/08/2015, proc. C-170/13 (*Huawei v. ZTE*), § 59 desta decisão.
20. Isto porque, na sequência da realização de uma promessa pública, o promitente constitui-se imediatamente o promitente na obrigação de proceder à celebração de um contrato de licença SEP, relativamente a quem se encontrar nas condições previamente definidas pelo titular dessa patente.
21. A qual se assim for, será *insuscetível de execução específica*, uma vez que os termos concretos (ou a metodologia da sua determinação) do contrato de licença a celebrar não estão fixados nessa declaração unilateral.
22. Pode haver dúvida quanto ao alcance desta *declaração unilateral do titular da SEP* efetuada perante o organismo de normalização técnica. Não se trata apenas de um *compromisso de negociar de boa-fé* uma licença sobre a SEP objeto da declaração. Esta interpretação é, na verdade, pouco convincente. Uma *obrigação de negociar* é essencialmente nominal. Com efeito, é uma regra básica em quase todos os sistemas jurídicos, e certamente nos direitos da família romano-germânica, que, no fim das negociações, uma parte numa negociação não está normalmente obrigada a celebrar um contrato. Na prática, isto significa que uma parte que se tenha comprometido apenas a negociar pode cumprir a sua obrigação simplesmente sentando-se à mesa e, em seguida, declarando que rompe as negociações. Isto equivale a quase nada, contraria os *ditames da boa fé* (arts. 227.º, n.º 1, e 762.º, n.º 2, do Código Civil português) nos *preliminares*, nas *tratativas* e no *cumprimento* ou *execução* dos próprios contratos, e não é certamente suficiente para garantir que os objetivos subjacentes, nestes casos, aos direitos de propriedade industrial, ou seja, que as SEP sejam disponibilizadas aos que aplicam as normas e especificações técnicas dos organismos de normalização técnica.

Uma segunda e oposta visão é a de que um compromisso FRAND junto da entidade de normalização técnica constitui uma *oferta para celebrar uma licença nos termos e condições FRAND* para a patente essencial em questão. Nesta perspetiva, um compromisso FRAND junto desse organismo cria uma espécie «licença virtual pré-existente». Uma pessoa pode obter uma licença simplesmente aceitando a oferta, ou seja, na prática, notificando o titular da SEP da sua intenção de celebrar uma licença em termos FRAND. Porém, vários obstáculos se antolham no caminho desta interpretação. Em quase todos os sistemas jurídicos de

da aplicação das *regras gerais de interpretação dos negócios jurídicos*²³. Porém, cremos que, com tais declarações unilaterais dos titulares de SEP, raramente se enuncia um critério objetivo que permita a *identificação* e a *individualização* das concretas patentes essenciais em causa, bem como a *base cálculo* das *royalties*; individualização e identificação que deverão emergir de *parâmetros objetivados* que não coloquem, por exemplo, o titular da patente à mercê da vontade subjetiva dos potenciais licenciados. Vale isto por dizer que, na maioria destas situações, a prestação (do titular da alegada SEP) *não está determinada no momento da sua declaração e esta* (bem como a lei) *não contém, normalmente, um critério para proceder à sua determinação*. O que sempre configuraria um negócio jurídico *nulo por falta de objeto* (art. 280.º, n.º 1, do referido Código). Donde, dessa declaração apenas resulta uma *obrigação de meios* dirigida a *negociar de boa fé* com potenciais licenciados a eventual e futura celebração de contratos de licença em condições FRAND.

Pode, ainda, perguntar-se como proceder, em juízo, se as partes não chegam a acordo no que ao conteúdo da licença diz respeito, *maxime*, o montante das *royalties*.

É certo que, em alguns sistemas jurídicos, um juiz ou um árbitro podem intervir e fixar o preço do contrato, na eventualidade de as partes não chegarem a acordo sobre o mesmo; mas isso não significa que diferentes juízes ou árbitros, especialmente se pertencerem a diferentes

direito privado só pode existir uma oferta de celebração de contrato quando a declaração de vontade feita pelo «oferente» contém (pelo menos) *todos os elementos essenciais* (os *essentialia negotii*) do contrato em causa. O que constitui esses *essentialia* depende do tipo de contrato e das circunstâncias do caso. No que diz respeito aos contratos de licença de SEP, os seguintes elementos seriam, pelo menos, considerados essenciais: a lei aplicável ao contrato; a patente que está a ser licenciada; a duração do contrato; o âmbito geográfico do contrato; a montante de *royalties* a cargo do licenciado e o seu modo de cálculo; a disposição relativa a licenças cruzadas, quando o licenciado é ele próprio o titular de SEP que o licenciante pretende explorar. Neste contexto, um compromisso unilateral FRAND perante esses organismos de normalização técnica só pode, portanto, constituir uma *proposta negocial* para celebrar um contrato de licença se incluir, explícita ou implicitamente, todos estes elementos – assim, McGUIRE, M.-R. Die FRAND-Erklärung. Anwendbares Recht, Rechtsnatur und Bindungswirkung am Beispiel eines ETSI-Standards. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2018, p. 128 ss., p. 132 – o que, por via de regra, não acontece.

Na nossa opinião, ocorre apenas uma *obrigação de o titular da patente essencial negociar, de boa fé*, com o candidato(s) a licenciado(s), quer sejam, *a jusante*, utilizadores finais dos produtos antes de serem adquiridos pelos consumidores ou, *a montante*, outros agentes económicos, em particular os *fabricantes de componentes de produtos complexos* – em termos justos, razoáveis e não discriminatórios, exceto se a declaração unilateral do titular das patentes já contiver os referidos elementos essenciais. Como refere o TJUE, na sua decisão, de 16/07/2015, no proc. C-170/13 (*Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*), § 53 da decisão, “um compromisso de cedência de licenças em condições FRAND cria expectativas legítimas a terceiros de que o titular da PEN lhes concederá efetivamente licenças nessas condições”. A isto apenas poderá obter-se dizendo que uma orientação diferente poderá estar prevista na *lei materialmente aplicável ao regime de concessão de licenças FRAND*. Por exemplo, pode acontecer que as organizações de normalização exijam, de acordo com a lei desse Estado, o licenciamento a todos os agentes económicos que implementem integralmente a norma técnica, sendo estes, na maioria das vezes, fabricantes de dispositivos finais, que não toda a cadeia de produção e distribuição, a montante e a jusante. Ou, ao invés, prevejam que esse licenciamento somente ocorra *a jusante*, em benefício dos *fabricantes dos produtos complexos* (v.g., um veículo automóvel), os quais dependem da utilização de milhares de componentes mecânicos e eletrónicos protegidos por direitos de patente.

Repare-se, ademais, que mesmo que assim seja, a fixação do montante das rendas periódicas (*royalties*) exigirá um acordo adicional, uma vez que a declaração unilateral do titular contempla um intervalo numérico dentro do qual a quantia de *royalties* deve ser fixada – tb. McGUIRE, M.-R. Die FRAND-Erklärung. Anwendbares Recht, Rechtsnatur und Bindungswirkung am Beispiel eines ETSI-Standards, cit., p. 134.

23. No quadro dos *trabalhos preparatórios* do atual Código Civil português, de 1966, de cuja comissão fazia parte, cfr. SERRA, A. Vaz. *Obrigações – Ideias Preliminares, Fontes (em Especial, Contrato e Negócio Unilateral, Fixação de Prazo)*. Separata do Boletim do Ministério da Justiça n.º 77, Lisboa, 1958, pp. 212-213

ordenamentos jurídicos e diversas tradições e família do Direito, possam fixar, na sentença, a contrapartida a pagar pelo licenciado, ao abrigo de um compromisso FRAND emitido perante os organismos de normalização técnica. Além disso, os juízes e árbitros não dispõem deste poder em todos os ordenamentos jurídicos.

No direito português, por exemplo, é extremamente duvidoso que um juiz, conquanto ao abrigo dos *poderes de gestão processual* em sentido material (art. 6.º do CPC português), possa fixar essas *royalties* num contrato de licença quando as partes se revelaram incapazes de chegar a acordo sobre as mesmas²⁴. Mas já pode instar as partes a submeterem-se a procedimentos de

24. A resposta já poderá ser diferente no quadro dos poderes jurisdicionais do *Tribunal Unificado de Patentes* (TUP) ou do seu Centro de Mediação e Arbitragem. Com efeito, TUP também tem competência se o demandado deduzir *pedido reconvenional* destinado a fixar uma licença FRAND num processo por violação (caso em que, no entanto, o TUP deve aplicar o direito da UE e a jurisprudência do TJUE e, se necessário, submeter-lhe questões prejudiciais sobre o direito da UE), em particular se o autor, titular de uma patente essencial e que solicite o decretamento de uma medida cautelar contra um alegado infrator possa estar a abusar de uma *posição dominante* (art. 102.º do TFUE). O acórdão do TJUE no caso *Huawei/ZTE* estabelece, igualmente, uma série de passos a seguir por um titular de uma SEP e pelo alegado infrator. O Tribunal Unificado de Patentes pode assim alicerçar a sua competência no art. 32.º, n.º 1, alínea *a*), do *Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes* (ATUP), o qual estabelece que o TUP tem competência exclusiva respeitante a “ações relativas à violação efetiva ou iminente de patentes (...) e defesas conexas, incluindo reconvenções relacionadas com licenças”. Isto parece abranger não só os litígios relativos a licenças existentes na data do ajuizamento da ação ou do procedimento cautelar, que tenham como objeto uma patente, mas também as *ações destinadas a celebrar uma licença*. A Divisão Local de Mannheim (do TUP) já navegou neste sentido, na sua decisão de 22/11/2024 (UPC_CFI_210/2023), disponível em: https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/308AF9B9C8A3DF35034DC00828CE3CF6_de.pdf. De acordo, com esta decisão, desviando-se dos critérios de cooperação processual entre as partes fixados pelo TJUE, no caso *Huawei v. ZTE*, no quadro de ações por infração (ainda que precedidas por procedimentos cautelares), a Divisão Local de Mannheim entendeu, em primeiro lugar, que o titular de uma SEP deve informar o futuro demandado da existência da patente e especificar a forma como esta foi infringida. O conteúdo da notificação depende das circunstâncias do caso. O Tribunal Distrital de Mannheim, embora se tenha recusado a impor requisitos formais rigorosos, observou que uma lista de SEPs e tabelas de reivindicações poderia ser suficiente para a suficiência da notificação. Em segundo lugar, o potencial licenciado deve manifestar a disponibilidade para celebrar um contrato de licença FRAND. Esta disposição deve ser expressa no comportamento ao longo de todo o processo de negociação. As partes devem comportar-se de acordo com as práticas comerciais e atuar de *boa-fé* para a celebração de um contrato de licença, o que, segundo a Divisão Local de Mannheim, inclui a obrigação de fornecer as informações solicitadas à outra parte. Neste caso, esta Divisão Local considerou que a disponibilidade inicial do demandado para obter uma licença era suficiente, uma vez que fez esta declaração num *e-mail* ao autor e indicou um contacto para discussões adicionais. O Tribunal Distrital concluiu que não é necessária qualquer formulação específica para indicar a disponibilidade para negociar. No caso em apreço, esta Divisão Local de Mannheim considerou que a notificação de infração efetuada pelo autor era suficiente porque incluía uma lista de patentes e tabelas de reivindicações que acreditava terem sido infringidas. Em terceiro lugar, o titular da patente essencial deve explicar por que razão a sua oferta está em conformidade com os princípios FRAND. O Tribunal de Mannheim observou que, para além dos cálculos matemáticos, o titular da SEP deve explicar por que razão acredita que a sua oferta está em conformidade com os princípios FRAND, e a extensão desta explicação depende da fase em que as negociações entre as partes se encontram. Uma vez que o titular da SEP possui um melhor conhecimento das suas práticas de licenciamento, deve comunicá-las ao potencial licenciado para que este possa reagir de *boa-fé*. Em alguns casos, esta notificação pode incluir a divulgação de licenças de terceiros. No caso em apreço, o Tribunal considerou que a autora apresentara os “pilares económicos” de uma oferta numa videochamada pelo *Zoom* e, posteriormente, apresentou uma análise detalhada da forma de cálculo das *royalties*, o que foi suficiente para o início efetivo das negociações. É importante realçar que o tribunal decidiu que não é necessária uma oferta por escrito suscetível de ser logo assinada pelas partes. Ao invés, é suficiente que o potencial licenciado seja capaz de reconhecer, a partir da oferta do titular do SEP, as condições do contrato de licença proposto e, se necessário, reagir com uma contraproposta. Além disso, cabe ao potencial licenciado solicitar uma oferta formal (se assim o desejar) nesta fase das negociações, de uma forma que se diferencie da prática habitual. Em quarto lugar, o potencial licenciado deve responder com lisura e diligência à oferta do titular da patente essencial, o que pode incluir a apresentação de uma contraproposta. A Divisão Local de Mannheim

considerou a contraproposta do demandado não compatível com os princípios FRAND. No entanto, não se percebe inteiramente a fundamentação desta conclusão, pois o Tribunal nada adiantou sobre isso. Em quinto lugar, o potencial licenciado deve fornecer uma garantia (*id est*, uma caução) adequada no caso de o titular da patente essencial rejeitar a sua contraproposta. Para o efeito, esse potencial licenciado deve fornecer ao titular da patente essencial informações que permitam avaliar o âmbito da utilização eficaz da patente, de modo a determinar se a garantia é suficiente e idónea. Neste caso, esta Divisão Local concluiu que o demandado não agiu de boa-fé, entendendo que deveria ter fornecido ao autor informações sobre a utilização efetiva da patente após a rejeição da contraproposta. Esta era a única forma de o autor saber se a garantia oferecida pelo réu era suficiente. O Tribunal Distrital de Mannheim concluiu que a garantia prestada pelo demandado — uma garantia bancária — e a sua redação eram insuficientes, uma vez que não protegiam os direitos do autor no caso de o réu se tornar insolvente. Neste sentido, o Tribunal decidiu que a defesa / reconvenção FRAND do demandado era admissível, mas infundada, e decretou as medidas cautelares solicitadas.

De todo o modo, as *regras processuais do Centro de Mediação e Arbitragem do TUP*, aprovadas em 10/04/2026 pelo Comité Administrativo [veja-se o documento *Mediation Rules of the Patent Mediation and Arbitration Centre*, D-AC/06/04112025_rev.2_E, Luxembourg, 10 April 2026, disponível em: https://www.pmac-upc.org/sites/default/files/upc_documents/D_AC_06_04112025_rev.2%20Mediation%20Rules_EN.pdf ; cfr., também, o art. 48.º das Regras sobre Arbitragem, providas de regras semelhantes, no documento *Arbitration Rules of the Patent Mediation and Arbitration Centre*, aprovado em 10/04/2026, D-AC/07/04112025_rev.2_E, disponível em: https://www.pmac-upc.org/sites/default/files/upc_documents/D_AC_07_04112025_rev.2%20Arbitration%20Rules_EN.pdf], preveem e densificam, no seu art. 27.º, n.º 2, a possibilidade de as licenças FRAND serem fixadas por meio de medição a ter lugar neste Centro. De acordo com esta norma, as questões suscitadas na mediação podem incluir qualquer elemento que vise a resolução comercial de um litígio FRAND, incluindo, a título de exemplo: a) a identificação da(s) patente(s) essencial(is) (SEP) em litígio ou outras patentes envolvidas; b) a identificação de uma ou mais patentes que possam servir como amostras representativas do(s) portefólio(s) de patentes relevante(s), sobre as quais se centrarão principalmente as discussões entre as partes, caso em que as partes deverão procurar chegar a acordo sobre os critérios de amostragem; c) a discussão sobre o potencial licenciamento cruzado de patentes; d) a identificação das pretensões (pedidos) e das defesas (exceções ou pedido reconvenicional); e) avaliar se é adequado conduzir o processo em várias etapas; f) avaliar a necessidade de qualquer avaliação de essencialidade, a realizar de acordo com as normas do Centro sobre a determinação por peritos; g) determinar os termos e condições de licenciamento selecionados; h) determinar, a título temporário, os termos de licenciamento selecionados até que os termos de licenciamento definitivos sejam fixados por um tribunal competente; i) determinar o âmbito e o intervalo de royalties, incluindo o âmbito territorial da licença; j) a metodologia para o cálculo dos termos FRAND, incluindo a taxa de *royalties*; k) a eventual necessidade de requerer a um tribunal competente uma medida judicial, como um pedido de produção de prova ou uma medida relativa à confidencialidade.

Os últimos desenvolvimentos jurisprudenciais britânicos, no caso *Acer Inc. v. Nokia Techs. Oy* – [2026] EWCA Civ 564, § 1 a17 e 91- 94] da decisão do *Court of Appeal*, de 12/05/2026, disponível em: <https://www.judiciary.uk/judgments/acer-incorporated-and-another-v-nokia-technologies-oy-and-others/> – e no Tribunal Unificado de Patentes confirmam estas potenciais vias de *resolução global* da determinação de licenças FRAND. Na verdade, no referido caso, a 1.ª instância (o *High Court*) declarou-se internacionalmente competente para fixar uma licença FRAND global (multiterritorial), indeferiu o pedido de suspensão da instância solicitado pela *Nokia* e concedeu uma medida cautelar. O Tribunal de 2.ª instância (*Court of Appeal*) confirmou a competência internacional, mas aceitou o recurso da *Nokia* contra a suspensão da instância. A principal razão foi a “oferta de licença ajustável” da *Nokia*: esta propôs a consensualização de uma *licença provisória imediata*, ajustável assim que um tribunal arbitral definisse os termos finais da licença FRAND. O *Court of Appeal* aceitou que uma oferta de licença imediata (*id est*, uma proposta contratual efetuada pelo titular das patentes essenciais), com os termos finais a serem determinados por um tribunal arbitral poderia, por si só, ser uma oferta FRAND objetivamente válida e passível de aceitação. A recusa desta oferta poderia, portanto, privar o demandado / implementador da possibilidade de invocar a competência do tribunal inglês para uma determinação e fixação dos termos da licença FRAND. A *Acer* e a *ASUS* não foram obrigadas a submeter-se a arbitragem (arbitragem obrigatória). Foi-lhes oferecida uma escolha: aceitar concluir imediatamente um contrato de licença cujos termos finais seriam definidos por um tribunal arbitral independente, ou recusar essa licença e suportar as consequências legais da recusa do que o Tribunal considerou ser uma oferta ou proposta contratual razoável do titular. Não se trata de arbitragem imposta por decisão judicial. É o que se caracteriza – como uma questão de construção doutrinal, não de entendimento explícito – como arbitragem incorporada no cumprimento de uma obrigação contratual precipuamente efetuada perante os organismos de normalização técnica por parte do titular da SEP. O *Court*

mediação ou, inclusivamente, arbitragem, determinando a suspensão da instância se as partes a tal anuírem (art. 273.º, n.º 1, do Código de Processo Civil português). Isto significa que, mesmo que se aceite que a declaração unilateral ou compromisso FRAND do titular perante a entidade de normalização técnica (ou uma declaração unilateral efetuada em momento posterior) é suficientemente precisa para que o preço do contrato seja considerado definido – conquanto sob reserva de um acordo posterior entre as partes ou de uma decisão de um juiz ou árbitro –, tal só é, em regra, admitido nos sistemas jurídicos (ou ordens jurisdicionais supranacionais, como é o TUP) que aceitam que o preço não necessita de ser definido com exatidão no momento da emissão da referida declaração unilateral e dispõem de mecanismos processuais para lograr a fixação judicial de uma licença FRAND e respetivas *royalties*.

Na realidade, o conteúdo da licença FRAND é determinado em processos judiciais em Inglaterra, enquanto que, tanto quanto sabemos, em ações judiciais nos tribunais de Estados-membros da União Europeia, a tal determinação ainda não foi feita em nenhuma ação. No entanto, tal não se deve à impossibilidade de um tribunal destes Estados-membros determinar os termos da licença FRAND, nem à relutância dos seus tribunais em fazê-lo. Em vez disso, tal deve-se ao facto de a determinação dos termos de um contrato de licença FRAND ainda não ter sido solicitada em ações judiciais em nenhum Estado-membro.

Caso não seja fixado em procedimento cautelar deduzido pelo titular da SEP – aí onde o juiz pode fixar uma *caução* a pagar pelo requerido e que, na prática, funcionará como uma licença FRAND provisória²⁵, permitindo que este possa continuar a utilizar provisoriamente a patente alegadamente essencial enquanto na *ação principal* não for fixada ou consensualizada uma licença FRAND definitiva –, esse desiderato pode ser alcançado por meio de *pedido reconvenicional* (art. 266.º, n.º 1, alínea *a*), do Código de processo Civil português), seja este fundado em *práticas anticompetitivas* do autor da ação e titular da patente essencial (v.g., abuso de posição dominante), seja ele alicerçado em anterior compromisso de anuir uma licença FRAND

of Appeal fundamentou o seu raciocínio nas características específicas da oferta da *Nokia* para chegar ao resultado específico da suspensão da instância destinada a remeter as partes, se estas quiseram, para um procedimento de arbitragem. Sobre isto, cfr. DEHNNE, Mathiew. *Come Together? Acer v Nokia and the Contractual Turn of FRAND Arbitration*. Kluwer Patent Blog. May 13, 2026, Kluwer Patent Blog, disponível em: <https://legalblogs.wolterskluwer.com/patent-blog/come-together-acer-v-nokia-and-the-contractual-turn-of-frand-arbitration/>

25. Permite-se, deste modo, que o requerido possa deixar de observar a providência decretada, se se dispuser a prestar uma caução que cubra os prejuízos que resultam para o requerente dessa inobservância, os quais se traduzem na falta de pagamento pela utilização provisória da patente que foi objeto da ação por infração. Após a prestação de caução, qual licença FRAND provisória, o requerido pode continuar a fazer o que já estava a fazer, ou seja, a violar a patente essencial. A *prestação da caução* visa assim reparar o dano que advém do incumprimento pelo requerido da providência decretada – SOUSA, Miguel Teixeira de. *CPC ONLINE*. Art. 362.º a 409.º. Lisboa: Centro de Investigação de Direito Privado. Versão de 2026.03, p. 26, disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1A8kKruAnH00HpTH8qPYuWrCpTn6XB0ra/view> – ou a decretar, como se diz no parágrafo seguinte. A despeito de ter sido substituída por caução e funcionar como uma licença FRAND provisória, a providência permanece decretada, não caducando.

Por outro lado, mesmo no Processo civil português, o requerido pode solicitar a *prestação de caução* adequada a substituir a providência requerida, *mas ainda não decretada*, garantindo integralmente a pretensão do requerente ou oferecendo um equivalente à realização da providência que o juiz venha a decretar. Quer dizer: o requerido pode *oferecer-se para prestar caução antes de a providência cautelar ser decretada*, o que traduz substancialmente uma vontade unilateral de aceitar o pagamento de *royalties*, a título provisório e continuar a explorar a invenção patenteada do requerente enquanto não for fixada uma *licença FRAND definitiva* na ação principal por infração ou por meio de mecanismos de *mediação* ou de *arbitragem*.

por parte do autor da ação ^{26,27}. E a *reconvenção* pode, aliás, ser deduzida a título *subsidiário*, aí onde o pedido reconvenicional é efetuado sob a condição de ser apreciado apenas se o pedido do autor (na ação ou no procedimento cautelar por infração) for julgado procedente. Se não for deduzida *reconvenção* (ainda que reconvenção incidental: p. ex., art. 91.º, n.º 2, do Código de Processo Civil português), não é tomada qualquer decisão vinculativa (com efeito de caso julgado) sobre o objeto do processo e, de forma semelhante à disposição do infrator em conceder a licença, o tribunal pode contentar-se em apreciar (e declarar) se o titular da patente deveria, ou não, ter fornecido determinadas informações (adicionais) e, conseqüentemente, conceder ou negar a tutela cautelar ao abrigo do regime processual civil aplicável. De todo o modo, o pedido reconvenicional alicerça-se na *anterior declaração unilateral com eficácia de proteção para terceiros* emitida, em regra, perante os organismos de normalização técnica, pela qual o titular da patente se mostra disponível para conceder, *em termos a densificar em momento posterior e de acordo com os ditames da boa fé*, uma licença de utilização da patente essencial. O que, não sendo a patente considerada inválida – pedido reconvenicional principal que o demandado pode deduzir seguido do *pedido reconvenicional subsidiário* de fixação de licença FRAND – ou sendo considerada infringida, implica a possibilidade de estipulação de *negócio jurídico processual (transação)* suscetível de ser *homologado* pelo tribunal.

O *Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes* parece admitir, no seu art. 32.º, n.º 1, alínea *a*), a possibilidade de o demandado formular *pedido reconvenicional* neste sentido, embora, para alguns Autores, não o possa fazer, na qualidade de demandante, *numa ação autónoma* ²⁸. Porém, uma das tarefas mais difíceis em litígios de direito da concorrência é o exame de uma alegada prática abusiva de fixação de preços. Uma vez que não existe um preço objetivamente “correto” para além daquele que resulta da oferta e da procura, tal abuso pode, em regra, ser comprovado apenas através de uma *análise comparativa de mercado*, que não só é morosa, como também é normalmente repleta de inúmeras incógnitas e potenciais fontes de erro. Esta análise dificilmente pode ser efetuada através de processos cíveis. Os processos instaurados pelas autoridades da concorrência são as instâncias mais adequadas para lograr este desiderato.

É verdade que alegar e demonstrar a discriminação pode ser um pouco mais fácil, mas também ostenta os seus escolhos, uma vez que o problema nos casos de discriminação normalmente não reside no tratamento desigual, mas na sua *justificação objetiva*; e não existe um requisito geral que imponha um tratamento igualitário entre os agentes económicos, nem um requisito geral de transparência num sistema de economia de mercado que mantenha as condições de concorrência. Além disso, quanto mais complexo for o produto e o mecanismo de formação do preço, mais difícil se torna a avaliação da discriminação ao abrigo do direito da concorrência. Neste sentido, os contratos de licenciamento para um grande número de patentes essenciais para normas técnicas que abrangem uma grande variedade de produtos

26. Aliás, o Tribunal Unificado de Patentes, ao abrigo de *poderes de gestão processual em sentido material*, pode obrigar o demandado a deduzir pedido reconvenicional no sentido de ser fixada uma licença FRAND, a fim de não ser considerado uma parte que rejeita essa licença. Cfr. o Despacho (*Order*) de 24/07/2025, da Divisão Local de Mannheim, no caso *ZTE Corporation v. Samsung Electronics Co., Ltd.* e outra, UPC_CFI_850/2024, respeitante ao valor da ação no caso da reconvenção deduzida pela *Samsung*. Disponível em: file:///C:/Users/FDUC/Downloads/LD-Mannheim-UPC_CFI_850-2025_order-of-July-24-2025.pdf global
27. MEIER-BECK, Peter. Should the Unified Patent Court Set FRAND Terms?. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2025, p. 342 ss., p. 343.
28. MEIER-BECK, Peter. Should the Unified Patent Court Set FRAND Terms?, cit., p. 345. Este Autor nega, porém, a possibilidade de deduzir pedido reconvenicional a fim de determinar uma licença deste tipo. Cfr., em sentido contrário, embora com dúvidas, MARQUES, J. P. Remédio. *O (Novo) Tribunal Unificado de Patentes*, 2024, cit., pp. 73-74.

e, tipicamente, afetam também um grande número de mercados, estão certamente entre as questões mais complexas em que um tribunal se pode aventurar a analisar o equilíbrio e a adequação dos termos e condições contratuais ²⁹.

Dito de outra maneira: as ações por infração de patentes pendentes no *Tribunal Unificado de Patentes* ou nos tribunais dos Estados-membros são estruturalmente inadequadas para alcançarem a “fixação de preços” de licenças FRAND ³⁰. Parece assim que a ausência da observância das etapas indicadas na decisão do TJUE, no caso *Huawei v. ZTE* somente conduz ao decretamento da providência cautelar, ao seu indeferimento ou a substituição desta medida pela *prestação de caução* por parte do requerido ³¹, consoante a falha nas negociações conducentes à conclusão de uma licença FRAND for imputável ao autor da ação ou ao requerido / demandado. Daí que o potencial licenciado, demandado em ação por infração de uma SEP, só poderá apresentar em juízo *pedido reconvenicional* relativo à celebração de um contrato de licença nos termos FRAND, se e quando conseguir demonstrar que o titular da patente se recusa a conceder tal licença FRAND ³².

Ademais, a lei aplicável ao contrato de licença (e o país cujos tribunais têm competência internacional em caso de litígio) deve ser também acordada pelas partes.

Seja como for, de acordo com a jurisprudência do TJUE, no mencionado caso *Huawei v. ZTE* (§ 31 desta decisão), o titular de uma SEP que tenha assumido tal compromisso unilateral é obrigado, entre outras coisas, a *apresentar uma proposta de contrato de licença em condições FRAND* a um potencial licenciado, antes de poder intentar uma ação por violação da patente contra este último ou um procedimento cautelar.

Por conseguinte, o primeiro passo para determinar, do ponto de vista do direito de patente, quem poderá ter de obter uma licença passa pela análise das *reivindicações* inseridas no fascículo da patente. Se as reivindicações das SEP’s se limitarem apenas a um ou mais componentes específicos, a escolha natural para celebrar acordos de licenciamento recairá, em regram, sobre os fabricantes desses componentes. No entanto, se as reivindicações das SEP’s forem mais abrangentes — por exemplo, se abrangem dispositivos finais a jusante ou redes —, a situação torna-se mais complicada ³³. Nesta constelação de hipóteses, pode ser igualmente

29. Assumindo que ambas as partes estão dispostas a obter uma licença (e só nesse caso seria necessária uma decisão judicial), permanece um mistério o motivo pelo qual os tribunais, que não estão, nem perto, de estar equipados para tal em termos de pessoal, conhecimento técnico ou de mercado, estariam numa melhor e mais eficiente posição do que as partes para encontrar o preço “correto” de mercado para o licenciamento de patentes essenciais para as normas técnicas.

30. Além de que esse licenciamento deverá ser global ou planetário e assim dotado de efeitos extraterritoriais que extravasam o Estado ou os Estados onde se formam os efeitos do caso julgado.

31. E esta *prestação de caução* pode, assim, funcionalmente desempenhar o papel de uma *licença provisória (interim license)* consubstanciada no pagamento de uma quantia ao titular da SEP enquanto as partes (ou um tribunal internacionalmente competente) não fixar os termos da licença “definitiva”.

32. MEIER-BECK, Peter. Should the Unified Patent Court Set FRAND Terms?, cit., p. 350.

33. Os casos reais revelam um quadro mais complexo: as reivindicações das SEP’s não se limitam, por via de regra, a um único componente, mas estão relacionadas com uma combinação de vários componentes, produtos finais a jusante e até redes. As SEP’s são também normalmente licenciadas como um portfólio, por vezes composto por centenas ou mesmo milhares de famílias de patentes.

Um estudo empírico realizado por JONATHAN PUTNAM e TIM WILLIAMS. *The Smallest Salable Patent-Practicing Unit (SSPPU): Theory and Evidence*, Working Paper. 2016, pp. 41-43, disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2835617, analisou as reivindicações das patentes da *Ericsson* declaradas essenciais para as normas 2G/3G e 4G. Os autores descobriram que as reivindicações do portfólio de SEP’s da empresa *Ericsson* abrangiam: i) vários componentes isoladamente; ii) vários componentes em combinação; iii) aparelhos completos isoladamente; e iv) aparelhos completos em redes. Além disso, constataram que nenhuma das SEP’s da *Ericsson* reivindicava apenas a *chip* de banda base. Ao invés, cerca de

legítimo que os titulares de patentes procurem obter licenças junto dos produtores *a jusante*. Como que poderemos ter um horizonte de celebração de *licenças cruzadas*.

1.7 A avaliação das SEP. Generalidades

Como resulta do atrás exposto, uma das questões mais complexas que se colocam no que diz respeito ao licenciamento FRAND é o montante de rendas periódicas (*royalties*) que satisfaça o compromisso de o titular de uma patente desta natureza conceder uma licença em condições «justas, razoáveis e não discriminatórias», os interesses dos potenciais licenciados em utilizar merceologicamente tais inventos e os interesses dos consumidores finais em adquirirem produtos seguros e fiáveis a preços módicos.

Em particular, não existem, atualmente, critérios judicativos consensuais destinados a estabelecer a base de cálculo e a fixar a remuneração do titular do direito de patente objeto deste tipo de licença.

Assim, a determinação das taxas de *royalties* FRAND é normalmente relegada para o plano das negociações bilaterais entre os titulares de patentes essenciais e os candidatos a tais licenças, que desejam por em prática esses inventos e explorar as tecnologias em causa. Não é de admirar que, muitas vezes, haja desacordo quanto à conformidade de um montante de *royalties* com o compromisso FRAND previamente emitido pelo titular da patente essencial. Em alguns casos, as partes discordam quanto ao facto de a taxa de *royalties* exigida pelo titular da SEP ser FRAND, podendo a parte contrária acionar em juízo o titular da patente por infração do seu compromisso FRAND³⁴.

Figuremos que o *Tribunal Unificado de Patentes* (TUP) se predispõe a conhecer e apreciar estes pedidos, sobretudo no quadro do ajuizamento de *procedimentos cautelares*. A questão seguinte será saber qual a *bitola quantitativa* que deve utilizar para o efeito. Do ponto de vista do Direito Processual Civil, um aspeto importante dos procedimentos de concessão de licenças FRAND a ter em conta é a divulgação, pelas partes, do conteúdo de licenças comparáveis, nos termos do art. 59.º do *Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes - ATUP*. Devido aos *deveres de informação das partes para com o tribunal (dever de cooperação processual)* – sem prejuízo da proteção dos *segredos comerciais*, dos dados pessoais ou de outras informações confidenciais das partes (art. 58.º do ATUP) –, esta é uma prática corrente nos processos do Reino Unido, mas também nos tribunais alemães e neerlandeses, aí onde foi desenvolvida uma prática corrente, segundo a qual, a pedido das partes, o tribunal pode ordenar ao titular da patente e ao demandado que divulguem os contratos de licença em que, eventualmente, sejam partes.

Mas é também evidente que, sobretudo, os titulares de patentes essenciais poderão

71% das SEP's reivindicavam algum aspeto do equipamento do utilizador (ou seja, produtos *a jusante*), quer isoladamente, quer em combinação com reivindicações relativas à rede. Consequentemente, determinaram que não existe um único componente que implemente todo o portfólio de SEP.

Isto demonstra que, em normas técnicas complexas, as SEP abrangem tecnologias que não podem ser reduzidas a um único componente, como um *chipset* de banda base. Embora algumas SEP incluam reivindicações relativas a *chipsets*, elas também reivindicam frequentemente produtos *a jusante*, redes e/ou combinações de componentes. De acordo com o regime jurídico do direito de patente, se um produto não estiver abrangido, de todo em todo, pelas reivindicações da patente, não constitui uma infração (*literal* ou por *meios tecnicamente equivalentes*), e o fabricante do componente não necessitará de celebrar um contrato de licença ou, inclusivamente, requerer a emissão de uma *licença obrigatória* à entidade administrativa competente.

34. CONTRERAS, Jorge L. Introduction to Part I: FRAND royalty determinations. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *FRAND Cases in Context*, cit., 2026, p. 2 ss., pp. 2-3.

achar-se numa situação em que estão obrigados à observância de *deveres de confidencialidade* relativamente ao conteúdo dessas outras licenças anteriormente celebradas com terceiros; deveres que apenas podem ser superados com um despacho do tribunal destinado a ordenar essa revelação. Podem, no mais, ser considerados outros parâmetros de concretização das *bitolas quantitativas*, tais como o valor da tecnologia para além da incorporação nas normas técnica; a contribuição da patente para a norma tecnológica; o valor da tecnologia para um produto sem referência ao valor da norma técnica.

Apesar de ser uma metodologia que envolve uma assinalável complexidade factual, ela permite às partes proceder à avaliação de um conjunto específico de patentes no contexto de uma análise (que é familiar para qualquer tribunal especializado) de *indemnização por infração de patentes*. Em alternativa a esta densificação quantitativa, pode começar-se por tentar avaliar a norma técnica como um todo (e não os direitos de patente individualmente considerados).

Uma vez determinada uma *royalty* total adequada para todas as *tecnologias essenciais padrão* da *royalty*, as partes distribuem essa *royalty* pelas patentes essenciais à norma técnica. Embora pareça mais direta, esta análise não é isenta de críticas. Em particular, é um enorme desafio determinar o número de patentes padrão efetivamente essenciais para uma determinada norma técnica fixada por entidades administrativas. Isto deve-se, em parte, à circunstância de as normas técnicas não confirmarem a essencialidade destas patentes, o que resulta frequentemente numa sobrestimação do montante dos *royalties* devidos. Assim, o número de *patentes essenciais* utilizadas num determinado cálculo é frequentemente inferior ao conjunto total das patentes essenciais previstas para essa norma técnica. As patentes particularmente valiosas podem ser subvalorizadas se não forem efetuados outros ajustamentos (enquanto as patentes menos relevantes podem ser sobrevalorizadas). E, tal como na orientação anterior, a natureza específica das circunstâncias factuais e da indústria pode conduzir a dificuldades na atribuição de um valor global ao conjunto de *royalties* devidos ³⁵.

35. A questão da tempestividade da apreciação e julgamento destas licenças FRAND pode conflitar com os prazos (de urgência, que não perentórios) previstos no Regulamento do TUP para emitir a decisão final sobre o mérito da causa, no quadro de ações por infração (com pedido reconvenicional de invalidade) ou ações de invalidade de patentes ou CCP, ou seja, de 12 meses. No entanto, tanto o ATUP como o Regulamento de Processo no TUP não foram elaborados tendo em mente os processos respeitantes a licenças FRAND, nos quais teria lugar um debate paralelo sobre o conteúdo e os termos destas licenças FRAND, para além da determinação da infração e da validade. Se o TUP ordenar às partes que divulguem o conteúdo dos eventuais contratos de licença que já celebraram, é pouco provável que este prazo para a prolação de decisão final (12 meses) seja cumprido. É evidente que, nestas eventualidades, terá em primeiro lugar que ocorrer uma discussão sobre a concessão de licença FRAND, bem como uma *decisão interlocutória* sobre a divulgação das eventuais licenças que as partes já tiverem estipulado com terceiros; e, se a divulgação for ordenada, as partes necessitarão, subsequentemente, de tempo suficiente para divulgar efetivamente entre si (e o tribunal) tais licenças, bem como a oportunidade de ocorrer entre elas um debate (económico) sobre as licenças e a forma como estas se relacionam com as obrigações socialmente típicas decorrentes deste tipo de licenças. Algumas partes podem ser contraentes em dezenas de licenças, cujo conteúdo será complexo e, não raras vezes, de difícil entendimento. Um debate adequado sobre a outorga destas licenças FRAND pode, portanto, levar mais tempo do que o prazo de *oito meses* atualmente previsto para a conclusão dos procedimentos escritos e da fase intermédia. Esta questão e a tempestividade que lhe é associada pode, igualmente, ter lugar no Centro de Arbitragem e Conciliação do TUP, em Lisboa ou em Liubliana, cujo início de funcionamento teve lugar em 2 de junho de 2026, numa cerimónia que ocorreu em Liubliana – <https://www.unifiedpatentcourt.org/en/court/patent-mediation-and-arbitration-centre>. Cfr. MARQUES, J. P. Remédio. *O (Novo) Tribunal Unificado de Patentes*. 2024, cit., pp. 116-117, nota 126.

2 Desenvolvimento. Generalidades. Licenciamento dos componentes versus licenciamento dos produtos finais. Antecipação da nossa posição

Ao apreciar e julgar casos em que se pretendem fixar o que em língua portuguesa designamos por *rendas periódicas* (*royalties*), enquanto contrapartida da concessão de licenças, ambas as partes recorrem a peritos em economia ou contabilidade para apresentar relatórios periciais relativos à avaliação do portfólio das patentes em causa – isto sobretudo nos tribunais ingleses. Cabe ao tribunal avaliar e decidir perante a prova pericial produzida. No entanto, uma vez que a avaliação é um processo que inclui várias etapas, o tribunal pode rejeitar uma etapa da análise de um perito, aceitando outras. Isto pode colocar o tribunal em terreno desconhecido e, por isso, movediço, tentando aplicar a metodologia do perito com dados alterados, o que muitas vezes acarreta o risco do cometimento de erros (*errore in iudicando*) no resultado judicativo da ação.

No caso *InterDigital v. Oppo*, o Tribunal utilizou o método «hot-tubbing» para os peritos — um método em que ambos os peritos se apresentam em conjunto e respondem simultaneamente às perguntas da juíza. Por exemplo, a juíza pode perguntar: «Se eu decidir contra vocês na etapa X, como é que isso afetaria os vossos cálculos respetivos?» Esta metodologia também tem sido adotada em arbitragens FRAND.

Além disso, os tribunais podem exigir que as partes apresentem uma «calculadora» e um «roteiro». O «roteiro» delinea pontos contestados no cálculo FRAND, tais como a utilização de dados de previsão de vendas a partir da data da licença ou de dados de vendas reais disponíveis na data do encerramento da discussão da causa no Tribunal. Se o Tribunal usar uma calculadora e uma folha de cálculo, tal permite introduzir variáveis em cada ponto de decisão e ver imediatamente como estas influenciavam o valor final — eliminando a necessidade de cálculos manuais.

Não se deve, por outro lado, esquecer que a transferência do peso das *royalties* para os estágios anteriores da cadeia de abastecimento e licenciar toda a carteira de patentes essenciais junto dos *fabricantes de componentes* também não está isenta de problemas. É necessário reconhecer que os preços atuais dos componentes não licenciados por meio de direito de patente (ou seja, os *chips*) não constituem um indicador adequado do valor da propriedade industrial corporizada nesses componentes³⁶. Não há razão para associar os custos físicos de produção dos *chips* ao valor que estes conferem aos produtos finais.

Na verdade, todas as partes interessadas na cadeia de abastecimento têm direito a uma licença; todavia, o montante das *royalties* da licença FRAND não deverá depender da posição da parte na cadeia de produção ou de abastecimento³⁷, sendo irrelevante quem arcará com os

36. É verdade que estes *chips* – ou melhor, as *topografias de produtos semicondutores* – também podem ser protegidos por um “tipo” de propriedade industrial criado em meados dos anos 70 do século passado. E que, pelo menos em Portugal, o direito subjetivo privado de propriedade industrial que incide sobre estas criações industriais também pode ser objeto de licenciamento voluntário e licenciamento obrigatório. Todavia, toda a questão do licenciamento que estamos a tratar e é objeto de regulamentação em todos os ordenamentos jurídicos dos países industrializados respeita aos *direitos de patente*.

37. Mesmo que se trate de uma *patente de processo*, já que o âmbito de proteção desta atinge os produtos diretamente obtidos por meio da execução do processo patentado. Nas *invenções biotecnológicas de processo*, na União Europeia (e, logo, em Portugal), o âmbito de proteção é mais vasto: a proteção conferida por uma patente relativa a um *processo que permita produzir uma matéria biológica* dotada, em virtude da invenção, de determinadas propriedades *abrange a matéria biológica diretamente obtida por esse processo e qualquer outra matéria biológica* obtida a partir da matéria biológica obtida diretamente, por reprodução ou multiplicação,

custos de licenciamento na cadeia de abastecimento ³⁸.

Não se esqueça, ademais, os efeitos do *esgotamento* ou *exaurimento* do direito de patente que esta questão encerra: este *esgotamento* dos direitos de patente ocorre com a colocação no mercado dos *concretos componentes* de produtos complexos com a autorização do titular da patente essencial, ficando este impedido de condicionar a ulterior revenda desses mesmos componentes em toda a cadeia de produção. Isto porque nenhum licenciado situado *a jusante* do licenciado inicial será obrigado a celebrar um contrato de licença. Esses licenciados não estão sujeitos a tal exigência, uma vez que, se tal for o caso, a patente se encontra “esgotada” ³⁹; qualquer utilização posterior por parte desses licenciados de qualquer produto inicial, intermédio ou final ao abrigo da licença não constituirá um ato relevante em termos de direito de patente e, precisamente por essa razão, não constituirá um ato sujeito a requisitos de licenciamento.

Tendo em conta o exposto, tais atos de utilização dos produtos patenteados também não podem dar origem a *pretensões contratuais* por parte do titular da SEP relativas ao pagamento de *royalties* e à prestação de contas. Daí que, ou bem que a licença FRAND é concedida no início da cadeia de produção, aplicando-se subsequentemente a regra do *esgotamento do direito de patente* em relação aos concretos componentes colocados no mercado ⁴⁰ – lembre-se que, em alguns produtos, tais como os veículos automóveis ou nas indústrias militares, o produto final é composto por dezenas de milhares de componentes fabricados por múltiplos agentes económicos em vários lugares do planeta ⁴¹ –, ou bem que a licença é concedida ao agente económico que comercializa o produto final, comprometendo-se o titular da SEP a não acionar judicialmente os agentes económicos intermédios (*non-assertion agreement*) ⁴²; pois, caso contrário este licenciamento junto dos produtos finais poderá constituir uma forma de eludir o regime jurídico do *esgotamento / exaurimento* dos direitos de patente. Por conseguinte, na medida em que a maioria (senão todas) as invenções protegidas por patentes essenciais para normas técnicas são implementadas pela primeira vez *a montante* (o que depende do produto e das tecnologias específicas em causa), daqui decorre que o licenciamento ao nível das partes componentes (do produto final) é uma forma eficaz de imunizar toda a cadeia de fabrico e proporcionar segurança jurídica a todos os operadores económicos.

De resto, o titular de uma patente essencial não pode cobrar *royalties*, proporcionais ao valor da sua invenção, mais do que uma vez na cadeia de produção / distribuição; por outras

sob forma idêntica ou diferenciada e *dotada dessas mesmas propriedades* (art. 98.º, n.º 4, do atual Código da Propriedade Industrial português; *idem*, art. 8.º, n.º 2, da Diretiva n.º 98/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 1998, relativa à proteção jurídica das invenções biotecnológicas, a qual foi transposta para todos os Estados-membros até 2005).

38. Já, assim, KUHNEN, Thomas. FRAND Licensing and Implementation Chains. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 14, n.º 12, 2019, p. 964 ss., p. 970 ss., disponível em: <https://academic.oup.com/jiplp/article/14/12/964/5625119>
39. E são estes agentes económicos que têm o *onus da prova* da ocorrência desse *esgotamento* (expresso ou tácito) do direito de patente essencial, no caso da Europa, a prova de esses produtos foram colocados pela primeira vez, com a autorização desse titular, no denominado *Espaço Económico Europeu*, o qual inclui, para além dos Estados-membros da União Europeia, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein.
40. GERADIN, Damien ; KATSIFIS, Dimitrios. *End-product vs. Components-level Licensing Standard Essential Patents in the Internet of Things*, May 18, 2021, p. 1 ss., pp. 5-6, disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3848532
41. E não se esqueça que a lei exige normalmente que o vendedor entregue o bem livre de quaisquer direitos de terceiros, designadamente direitos de patente. Cfr. o art. 42.º da *Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias*; art. 905.º do Código Civil português.
42. A proteção dos interesses dos titulares de patentes essenciais a uma remuneração justa talvez não forneça fundamento normativo para preferir o licenciamento ao nível do produto final em detrimento do licenciamento ao nível da componente.

palavras, não pode fazê-lo de forma repetida e consecutiva em todas as fases ou em várias fases da cadeia de criação de valor ⁴³. Donde, os utilizadores *a jusante* da invenção podem incorporar no preço o montante das *royalties* pagas (por eles ou por outro distribuidor a montante) até chegar ao distribuidor final, com quem se concretiza o valor da invenção, tal como representado nas *royalties*, e que, por conseguinte, deve, em última instância, suportar as *royalties* em causa.

Está, por isso, vedada a sobrecompensação (*royalty stacking*) do titular da SEP. Quer dizer: o risco de acumulação de *royalties* deve ser sistematicamente tido em conta na fixação destas *royalties*.

Seja como for, a resposta à questão sobre a que nível da cadeia de valor as SEP devem ser licenciadas depende, em regra, de uma multiplicidade de fatores, incluindo os tipos de produto e as tecnologias em causa ⁴⁴. Com o que se faz necessário encontrar um equilíbrio entre os interesses dos titulares de direitos de propriedade intelectual, a livre iniciativa económica privada dos demais agentes económicos na cadeia de produção e as necessidades de normalização técnica para uso público em homenagem aos interesses dos consumidores finais.

Ainda assim não pode perder-se de vista a ideia de que a *base de cálculo* dos direitos de patente é o objeto da licença. Se não houver dúvida de que esta abrange a invenção protegida pela patente, é, no entanto, necessário determinar o montante gerado pela exploração dessa invenção em si. Assim, os tribunais, sobretudo os dos E.U.A. ⁴⁵, têm aplicado a *regra da repartição*, segundo a qual o titular da patente pode reclamar uma *royalty* proporcional ao valor da contribuição da sua patente para o produto acusado de infração – se deve ser o produto final ou os produtos intermédios gera outra discussão – e que não seja, ao mesmo tempo, atribuível às próprias invenções do candidato a licenciado, ameaçado com a ação por infração.

Este é o critério *ad valorem* ou o critério do *entire market value*. As *royalties* são calculadas com base no preço de venda do produto final na sua totalidade. E não nos parece que haja nada de intrinsecamente errado em utilizar o valor de mercado do produto *na sua totalidade* para o componente ou característica acusada de infração ao direito de patente, desde que o multiplicador tenha em conta a *proporção da base representada pelo componente ou característica infratora*. Neste sentido, os elementos individuais de um pagamento de *royalties* são irrelevantes quando considerados isoladamente, uma vez que uma variável [ou seja, a taxa de *royalties*] pode ajustar-se à outra [ou seja, a base de cálculo das *royalties*] ⁴⁶.

Trata-se de um critério mais simples e menos propenso a erros e a avaliações subjetivas relativamente às *royalties* baseadas no preço ou no *valor dos componentes do produto final abrangidos por determinadas patentes essenciais*. Acima de tudo, o cálculo das *royalties* com

43. Quer dizer: nenhum licenciado situado a jusante do licenciado inicial será obrigado a celebrar um contrato de licença. Esses licenciados não estão sujeitos a tal exigência, uma vez que a patente se encontrou esgotada e qualquer utilização posterior por parte desses licenciados de qualquer produto inicial, intermédio ou final ao abrigo da licença não constituirá um ato relevante em termos de direito de patente e, precisamente por essa razão, não constituirá um ato sujeito a requisitos de licenciamento. Vale isto por dizer que tais atos de utilização da invenção patenteada também não podem dar origem a pretensões contratuais do titular da SEP relativas ao pagamento de *royalties* e à prestação de contas.

44. GERARDIN, Damien ; KATSIFIS, Dimitrios. *End-product- vs Component-level Licensing of Standard Essential Patents in the Internet of Things Context*, cit., p. 19.

45. LOVE, Brian J. *Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule*. *Stanford Law Review*, vol. 60, n.º 1, 2010, p. 263 ss.

46. GERADIN, Damien ; LAYNE-FARRAR, Anne. *Patent Value Apportionment Rules for Complex, MultiPatent Products*. *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*. vol. 27, n.º 4, 2001, p. 763 ss., p. 768 ss., disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228230929_Patent_Value_Apportionment_Rules_for_Complex_Multi-Patent_Products

base no valor dos componentes exige, pelo contrário, a repartição do valor, o que constitui uma tarefa extremamente difícil, subjetiva e dificilmente controlável pelo juiz na formação da sua convicção perante a prova pericial⁴⁷. Além disto, as *royalties* calculadas *ad valorem* parecem proporcionar um maior bem-estar ao consumidor do que as *royalties* baseadas no valor dos componentes, uma vez que reduzem o preço final do produto, incentivam o investimento e, conseqüentemente, conduzem a um aumento da produção e da inovação. Estes efeitos positivos são ainda mais acentuados no caso de produtos complexos que contêm múltiplos componentes patenteados⁴⁸.

Uma vez que os consumidores preferem preços mais baixos e volumes maiores e, mantendo-se tudo o resto igual, ocorrendo um maior investimento — o que leva ao mercado produtos que o valorizam —, o bem-estar dos consumidores aumentará quando o volume de vendas do produto final for maior e quando o investimento realizado pelos licenciados e licenciados for mais elevado. Ou seja, o bem-estar dos consumidores será maior com *royalties* fixados *ad valorem*.

Figure-se um computador pessoal. Este computador é normalmente composto por um monitor, um teclado, uma unidade central de processamento (UCP), um rato e, possivelmente, alguns altifalantes ou uma câmara *Web*. Mas cada uma destas partes é composta por muitos componentes. A UCP contém certamente um *chip* (ou vários: *id est*, topografias de produtos semicondutores), um disco rígido, unidades de CD ou DVD-ROM e uma infinidade de elementos mais pequenos, mas por vezes igualmente importantes. No entanto, em alguns casos, o produto em questão pode não ser tão facilmente desmembrado. Embora incluam *chips* que podem ser utilizados noutros produtos e, portanto, podem ser desmembrados com relativa facilidade, grande parte do valor percebido pelo cliente nestes computadores (ou telefones, que também são na prática computadores pessoais) provém do agrupamento de várias características, incluindo funções de calendário, *e-mail*, câmara, redes sociais, sítios de venda, etc. Neste caso, *o todo é maior do que a soma das partes*.

Isto vale por afirmar que não há fundamentos económicos para o cálculo das *royalties* baseadas no *valor dos componentes* dos produtos finais. A utilização do valor total do produto final como base para o cálculo das *royalties* reduz os “custos de transação”, conduz a preços mais baixos do produto final e a um aumento da produção e do investimento e, por conseguinte, aumenta a eficiência económica e o bem-estar dos consumidores finais.

É verdade que há vozes críticas desta orientação e concordamos que a teoria não pode prevalecer completamente sobre as realidades práticas. É precisamente por esta razão que consideramos que toda a regra do valor de mercado deve ser aplicada com alguma flexibilidade perante as circunstâncias do caso concreto.

47. É que, por um lado, pode não ser possível separar o valor do produto como a soma do valor dos seus componentes distintos, uma vez que a implementação das principais funcionalidades do produto pode abranger vários componentes. Por outro lado, as interações entre os vários componentes que integram o produto fazem com que o valor do produto final seja superior à soma dos valores dos diferentes componentes. Além disso, o cálculo e a repartição do valor entre os componentes não é o único problema prático associado à utilização de *royalties* baseadas no valor dos componentes. Na verdade, não raras vezes, o valor do componente que incorpora uma tecnologia patenteada não constitui um indicador válido do valor dessa patente, uma vez que a patente em questão pode conferir valor para além desse componente específico ou esse componente, nem poder ser, per se, patenteado (v.g., topografias de produtos semicondutores). Quando tal acontece, o valor dessa patente excederá significativamente o valor do componente.

48. Neste sentido, LLOBET, Gerard; PADILLA, Jorge. The Optimal Scope of the Royalty Base in Patent Licensing. *Journal of Law and Economics*, vol. 59, n.º 1, 2016, p. 45 ss., disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/686306>

Por último, os termos da licença FRAND refletem o valor das patentes essenciais para pôr em prática a normas técnicas no portefólio e devem estar disponíveis para qualquer participante no mercado. Consequentemente, não devem tais termos depender da data de assinatura da licença ou da fixação do seu conteúdo por parte do tribunal. Não deve haver discriminação a favor dos potenciais licenciados que demoram a obter uma licença em detrimento daqueles que a obtêm rapidamente. Ao invés, o pagamento acordado entre as partes ou fixado pelo tribunal deve incluir as *vendas passadas* desde o momento em que o potencial licenciado põe em prática a invenção patenteada.

3 Metodologia comparativa

Os tribunais podem privilegiar a análise comparativa de licenças que tenham sido negociadas entre o titular da patente essencial (ou fixadas por outros tribunais). Durante a instrução da causa (ou mesmo antes, em certos ordenamentos jurídicos, que incluem uma fase de *discovery* prévia ao ajuizamento da ação), ambas as partes têm normalmente acesso ao conteúdo de acordos relevantes. De harmonia com este critério compara-se o montante de *royalties* da licença em questão com as taxas de licenças comparáveis anteriores, tendo em conta as *diferenças contextuais* ⁴⁹.

Podem surpreender-se vários critérios de comparabilidade, tais como: (a) as patentes incluídas na licença; (b) a data da licença; (c) qualquer limitação à utilização da tecnologia licenciada; (d) se a licença fazia parte de um acordo resultante de um litígio ou de uma arbitragem; (e) se o montante a pagar constitui uma *royalty* fixa ou uma *royalty* variável; (f) a prova pericial e os eventuais esclarecimentos verbais dos peritos em audiência ⁵⁰.

Embora as *licenças unidireccionais* sejam mais fáceis de comparar, muitos acordos envolvem *licenças cruzadas* – aí onde licenciante e licenciado concedem o gozo recíproco de direitos de patente de que são titulares, para um ou para vários países – com termos que variam: taxas *ad valorem* ou por unidade, *royalties* contínuas ou montantes fixos. As carteiras de patentes objeto de licenças deste tipo também diferem em tamanho e valor, uma vez que evoluem ao longo do tempo. Cada uma destas variáveis deve ser ajustada durante a instrução probatória.

Para controlar as diferenças na solidez do portefólio de patentes, os economistas avaliam o valor de cada portefólio na data relevante. Ao utilizar licenças de exploração comparáveis, isto significa acompanhar a solidez do portefólio do titular da patente essencial ao longo do tempo. Se a comparação envolver licenças concedidas por outros titulares de patentes deste tipo, o tribunal avalia a solidez dos seus portefólios na altura em que a licença foi emitida.

Pode suceder que as licenças objeto de comparação – *dentro do mesmo setor mercadológico* – sejam inutilizáveis, para efeitos deste teste comparativo, devido ao facto de os portefólios

49. Cfr., neste sentido, uma recente decisão do *Landgericht München I*, de 5/02/2026, proc. n.º 7 O 7655/25, cuja versão em língua inglesa está disponível em: <https://cms.law/en/media/local/cms-hs/files/other/munich-i-regional-court-7-o-7655-25>; DORN, Stephan. *Beyond Hold-Out: Munich I's New "Internal Willingness" Test*. 19 Mar 2026. Germany. Disponível em: <https://cms.law/en/deu/legal-updates/beyond-hold-out-munich-i-s-new-internal-willingness-test>; sobre os vários métodos de quantificação, cfr. KÜHNEN, Thomas. *Handbuch Der Patentverletzung*, 13.ª ed., Köln: Carl Heymanns Verlag, 2021, Cap. E, anotação à margem n.º 514; BORGHETTI, Jean-Sébastien; NIKOLIC, Igor; PETIT, Nicolas. FRAND Licensing Levels under EU Law. *European Competition Journal*. Vol. 17, n.º 2, 2021, p. 1 ss., disponível em: https://www.researchgate.net/publication/349307920_FRAND_licensing_levels_under_EU_law; DORNIS, Tim. *Das Standardessentielle Patent und die FRAND-Lizenz (Teil 2). Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2020, p. 688 ss.

50. DHENNE, Matthieu. *Calculation of FRAND Royalties: Na Overview of Practices Around the World*. *European Intellectual Property Review*, 2019, p. 754 ss., p. 756 ss.

dessas empresas serem substancialmente diferentes do portfólio da titular da SEP; ou devido à circunstância de as empresas com base nas quais é feita a comparação possuírem muita experiência na concessão de licenças ou serem dotadas de grande disponibilidade e capacidade para litigar. Estes indícios revelam a existência de elementos de facto divergentes e significativos contrários à racionalidade inerente à estipulação de licenças FRAND, afetando evidentemente os resultados quantitativos.

Pode, por outro lado, acontecer que outras licenças já concedidas objeto de comparação não constituam uma base fiável para o tribunal proceder a comparações, atenta, por exemplo, a sua inconsistência interna incapaz de estabelecer um padrão (p. ex., *royalties* de mercado) usado na fixação da licença FRAND pelo tribunal.

Este critério já foi adotado no *case law* britânico ⁵¹.

4 O critério da licença hipotética

De harmonia com este critério, o montante das *royalties* deve corresponder ao que as partes teriam acordado no caso de terem havido «negociações hipotéticas» entre elas, partindo do princípio de que estariam efetivamente dispostas a negociar a conclusão de um contrato de licença. Isto pressupõe que as partes, *agindo de boa fé*, possam chegar a acordo sobre o referido montante, mesmo que a negociação seja complexa ⁵².

Este critério pode ser decomposto em três etapas, a saber: (a) em primeiro lugar, o tribunal deve examinar a importância do portfólio de patentes para a norma técnica em causa, tendo em conta tanto a proporção de todas as patentes essenciais no portfólio como a contribuição técnica do portfólio de patentes, no seu conjunto, para a norma técnica, (b) em segundo lugar, o tribunal deve considerar a importância de todo o portfólio de patentes em relação aos produtos alegadamente infratores; (c) em terceiro lugar, o tribunal deve examinar outras licenças para patentes comparáveis – uma espécie de *âncoras mercadológicas de avaliação* –, utilizando as suas conclusões sobre a importância do portfólio em relação à norma técnica e os produtos do alegado infrator para determinar se existe uma licença ou um conjunto de licenças que sejam comparáveis.

Ademais, ainda que possa servir para densificar algum dos fatores acima mencionados, deve ainda ser considerada a natureza da invenção, a história da celebração de contratos de licença por parte do titular da SEP; a duração das vantagens competitivas deste titular, ou seja, em regra, até à caducidade da patente; as práticas da indústria relativa a tecnologias similares; as avaliações interna do titular da SEP; os custos de desenvolvimento da invenção devidamente documentados ⁵³; e os relatórios periciais e depoimentos de peritos fundamentados em metodologias estabelecidas e ligados a provas específicas de preços de mercado possíveis e razoáveis. De todo o modo, os demandantes, titulares de SEP, que não consigam provar um prejuízo real ou um enriquecimento

51. Na decisão, de 5/04/2017, do *High Court* de Inglaterra e País de Gales, no caso *Unwired Planet v. Huawei* (2017) EWHC 711 (Pat), disponível em: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/04/unwired-planet-v-huawei-20170405.pdf>

52. Esta é relativamente sólida quando o invento já foi comercializado, licenciado a terceiros ou de alguma forma sujeito à disciplina de mercado. Ela torna-se problemática quando o valor do invento é genuinamente incerto no momento da apropriação indevida.

53. Estes fatores são adaptados dos fatores utilizados, no *case law* estadunidense, no caso *Georgia-Pacific* utilizados na análise de *royalties* razoáveis em direitos de patente, estabelecendo 15 fatores para o cálculo dessas *royalties*: *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).

ilícito dos demandados, com razoável certeza, provavelmente também não conseguirão provar o que, num juízo de prognose, as *negociações hipotéticas de licenciamento* teriam produzido ⁵⁴.

5 Outros critérios

Vejam os outros critérios de cálculo. Um método alternativo consiste na “metodologia descendente” (*Top-Down Approach*). Neste caso, uma das partes argumenta que o titular da patente essencial detém uma quota específica de todas as patentes relativas à observância de uma norma técnica, merecendo a sua patente ser avaliada em função de uma quota correspondente do valor que a norma técnica gera ⁵⁵. Neste sentido, esta “metodologia descendente” começa por avaliar o valor coletivo de um padrão, em vez do valor individual de uma patente essencial (SEP).

Em primeiro lugar, determina-se uma *royalty* agregada, atribuível às características do padrão *como um todo*. Em seguida, é atribuído uma *royalty* ao respetivo titular da SEP com base nas contribuições proporcionais dessa SEP para o padrão. Esta metodologia procura cumprir o requisito de “justo e razoável” decorrente dos princípios resumidos no acrónimo FRAND e evitar a sobreposição de *royalties*. Na verdade, este método é provido de duas etapas judicativas: determinar o número total de SEP que abrangem cada norma técnica (o denominador) e, em seguida, determinar a quota do titular nessas SEP (o numerador). No que diz respeito à primeira etapa, os tribunais do Reino Unido e do Japão, que aplicaram esta metodologia judicativa em processos relativos a licenças FRAND, basearam as suas taxas globais em declarações públicas feitas pelos titulares de SEP e por outros participantes no mercado.

Este critério exibe a vantagem, nada desprezível, de se basear em todas as patentes necessárias para a implementação da norma técnica. Parece, na verdade, ilusório pensar que podemos quantificar uma *royalty* FRAND isoladamente, mesmo que a declaração unilateral de disponibilidade para licenciar do titular das patentes essenciais esteja ligada à norma técnica no seu conjunto, e não apenas a uma específica patente. Além de que, em regra, este critério evita a acumulação de *royalties* e os bloqueios de patentes ⁵⁶. Porém, ao realizar-se uma simples contagem de patentes, independentemente do seu valor, tal metodologia favorece práticas prejudiciais, sobretudo porque a avaliação das *royalties* agregadas atribuíveis a uma norma técnica pode envolver metodologias complexas. No caso *InterDigital* utilizou-se uma análise de regressão de preços hedónicos [*id est*, um método econométrico que procura isolar o justo valor de mercado de cada geração tecnológica face à anterior, mantendo-se todas as outras variáveis constantes, através de um modelo de regressão linear] ⁵⁷. Este critério não vai além da comparação do impacto das *royalties* na margem alcançada pelo licenciado, como acontece com o *método do valor acrescentado*, que *infra* aludiremos.

54. Cfr., nos E.U.A., em matéria de avaliação de *segredos de negócios*, ORANBURG, Seth. C. Valuing Uncertain Trade Secrets: Epistemic Boundaries of the Reasonable Royalties Remedy. *IDEA*, vol. 66, 2025, p. 671 ss., pp. 706-707, salientando que, quando não existe um mercado comparável e quando o valor depende de contingências futuras desconhecidas, os tribunais não conseguem reconstruir de forma fiável as negociações hipotéticas.

55. O que vale por afirmar que este critério se baseia no valor total das *royalties*, somando todas as *royalties* devidas aos titulares de patentes essenciais para uma determinada norma técnica, antes de dividir esse montante pelo número de licenciados.

56. DHENNE, Matthieu. Calculation of FRAND Royalties, cit., p. 758.

57. Além disso, este método estimula a declaração excessiva de patentes como essenciais para a norma técnica, o que tem sido reconhecido como constituindo um problema gerador de dificuldades na identificação da contribuição proporcional da(s) patente(s) do titular da patente essencial para a(s) norma(s) técnica(s).

Seja como for, o valor total de uma norma técnica pode ser avaliado comparando a disposição dos clientes em pagar a aquisição de produtos com e sem essa norma técnica. Por exemplo, pode comparar-se quanto mais os consumidores estariam dispostos a pagar por filmes visualizáveis em *streaming* ou em HD em comparação com SD⁵⁸, ou por meio de um dispositivo 5G em comparação com um 4G. Este valor deve ser dividido de forma justa entre os titulares de patentes e os candidatos a licenciados. Um desequilíbrio — em que qualquer uma das partes fica com a totalidade do valor — prejudica os indispensáveis incentivos à inovação e à adoção de normas técnicas.

Isto não significa, porém, que os tribunais apenas mobilizem este ou outro critério isoladamente. Por vezes, a par da comparação do critério ou da *metodologia comparativa*, os tribunais convocam dois ou mais critérios. Por exemplo, no caso *Unwired Planet*, acima citado, o juiz BIRSS utilizou, igualmente, este critério, a fim de comparar os resultados deste último com os do método comparativo. Foi assim determinado que a taxa de referência da *Unwired Planet* era de % 0,062 e que a referida empresa detinha % 0,70 por cento da patente essencial relevante, o que significava que a taxa global de *royalties* seria de % 8,8 por cento (0,062/0,70). Concluiu-se que a taxa utilizada era razoável, uma vez que correspondia à taxa de referência resultante do critério comparativo.

Da mesma forma, no caso *TCL v. Ericsson*, o tribunal optou pela “metodologia descendente”, recorrendo *simultaneamente* ao método comparativo para contrastar os resultados. O processo patenteado dizia respeito à venda de telemóveis pela *TCL*. A *Ericsson* é uma das maiores detentoras de patentes essenciais para as normas técnicas no setor das telecomunicações sem fios 2G, 3G e 4G. Em 2007, a *TCL* obteve uma licença pelo prazo de sete anos para as patentes 2G da *Ericsson*. Em 2011, as partes começaram a negociar uma licença para SEP relacionadas com a tecnologia 3G. Em 2013, estas negociações foram alargadas à tecnologia 4G. No entanto, não se logrou um acordo sobre os termos das duas últimas licenças e, durante as negociações, a *Ericsson* propôs uma ação contra a *TCL* por violação das suas patentes em seis países, para além dos E.U.A. Em março de 2014, antes do termo da licença 2G, a *TCL* intentou uma ação judicial na Califórnia para que fosse declarado que a *Ericsson* violara a sua obrigação (unilateral) de lhe conceder a licença em condições FRAND. O tribunal proferiu a sua decisão em novembro de 2017, a qual foi publicada em dezembro de 2017, após ter sido expurgada das informações confidenciais que continha.

Por outro lado, temos o *critério do valor acrescentado* (*incremental value approach*). De harmonia com este critério, o montante da licença dos direitos de patente deve corresponder ao *valor acrescentado proporcionado pelas regras técnicas patenteadas, em relação ao montante máximo que um licenciado estaria disposto a pagar pela solução alternativa ideal*. Pese embora possa carecer de viabilidade e, logo, de aplicabilidade prática, ele não pode ser inteiramente desconsiderado, pois tem em conta a utilidade e as vantagens da patente em relação aos dispositivos existentes ou a dispositivos mais antigos. Ele pode, por exemplo, ser útil para indagar se havia, ou não, alternativa às patentes essenciais e, caso existissem, quais dessas proporcionavam toda a funcionalidade exigida pela norma técnica⁵⁹.

Surpreendemos, ainda, o *método ascendente* (*botton-up approach*), ou *critério da contribuição proporcional*, o qual parte do preço do produto final. O objetivo é determinar o

58. SD significa vídeo de definição padrão e tem um rácio de ecrã de 4:3. HD significa alta definição e tem um rácio de 16:9. Para transmissões em direto, HD pode referir-se a uma resolução de 720 ou 1080 *pixels*.

59. Cfr. o caso *In re Innovation IP Ventures*, 2013 WL 5593609, 37 (N.D. Ill. 2013), de 27/09/2013 = LLC, Patent Litigation, 921 F. Supp. 2d 903 (N.D. Ill. 2013), tirado no *District Court, Northern District of Illinois*.

custo associado à implementação de alternativas razoáveis à invenção patenteada em causa, as quais poderiam ter sido incluídas na norma técnica e, em seguida, dividir esse custo pelo número total de produtos em alegada infração, a fim de estabelecer o valor máximo dos direitos de patente por produto. Critério que é, em regra, apoiado pelos fabricantes dos produtos, aqui onde há dúvida sobre se o *preço de venda líquido* dos produtos constitui a base de cálculo das *royalties* a pagar ao titular da patente.

Temos, ainda, o critério do *entire market value*, atrás mencionado. Este critério alicerça-se na ideia de que uma única patente pode, por vezes, dar origem a um pedido de indemnização relativo a um produto na sua totalidade. Este critério permite que o valor do produto final seja atribuído à característica patenteada, optando por uma base de *royalties* mais reduzida ou por uma taxa de *royalties* mais baixa. Todavia, não exige o tribunal de efetuar uma análise casuística⁶⁰.

De igual sorte, poderemos mobilizar o *método de agrupamento de patentes (patent pool)*. Trata-se de um método, no qual os termos do licenciamento para *conjuntos (pools)* ou plataformas de patentes essenciais para normas técnicas, que contêm ativos comparáveis, são utilizados como base para determinar os termos de licenciamento FRAND para a SEP em questão. Em regra, um *pool* de patentes agrega SEP relevantes para uma norma técnica específica e oferece uma licença num pacote único para os agentes económicos que pretendem implementar a norma técnica. Estes *conjuntos* de patentes distribuem frequentemente *royalties* por patente, o que significa que cada SEP recebe uma compensação igual, independentemente da tecnologia ou do seu valor acrescentado para a norma técnica. Não obstante, este método pode servir como indicador de uma *taxa de royalties* FRAND dependente das características desses conjuntos de patentes, tais como: a data em que esse conjunto foi desenvolvido; o número de SEP incluídas; as tecnologias abrangidas pelos SEP e o seu contributo para a norma técnica; o número de licenciados desse *pool*, etc.⁶¹.

Por último, no quadro de *procedimentos cautelares* por infração de SEP – estando em causa a *fixação de um montante provisório* pagar pelo requerido ao titular da SEP enquanto na ação principal ou num procedimento de *mediação* ou de *arbitragem* não for fixado o montante

60. Por exemplo, no caso *Lucent Technologies Inc v. Gateway, Inc.* [580 F. 3d 1301, 1329–1330 (CAFC 2009), disponível em: https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2016/05/Lucent-v-Gateway-580_F.3d_1301.pdf], a *Lucent* acusou as versões móveis do *Microsoft Outlook*, *Money* e *Windows* – das quais foram vendidas aproximadamente 110 milhões de unidades – de utilizarem a funcionalidade patenteada da invenção de «seleção de dados». As vendas destes produtos rondaram os 8 mil milhões de dólares dos E.U.A. A *Lucent* aplicou, assim, uma taxa de 8% sobre a receita de vendas do *software* em causa e solicitou 561,9 milhões de dólares como contrapartida da concessão da licença. O tribunal rejeitou o pedido da *Lucent* por causa da falta de prova de que a funcionalidade patenteada fosse a base – ou mesmo a base substancial – da procura dos produtos da *Microsoft* por parte dos consumidores. Segundo o tribunal, o senso comum sugere que ninguém teria comprado o *software* apenas por poder selecionar uma data no *Outlook*.

61. Este método foi posto em prática no caso *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 2013 WL 2111217, de 25/04/2013, pelo *District Court, Western District of Washington*, disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/591387>; MALDONADO, Kassandra. Breaching Rand and Reaching for Reasonable: Microsoft v. Motorola and Standard Essential Patent Litigation. *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 29, n.º 4, 2014, p 419 ss., p. 440 ss. Neste caso, a decisão do juiz ROBART baseou-se numa taxa de *royalties* modificada relativamente à decisão tirada no caso *Georgia-Pacific [Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp.]*, 318 F. Supp. 1116, 1119 (S.D.N.Y.1970)], a qual foi pautada, segundo este juiz, por “orientações económicas”, das quais removeu fatores considerados incompatíveis com a obrigação de licenciar patentes de forma não discriminatória — por exemplo, removeu um fator que consideraria se as partes são concorrentes, o que normalmente indicaria que seria pretendida uma taxa de *royalties* mais elevada se o titular da patente estivesse a licenciar um concorrente para utilizar a tecnologia patenteada. Cfr., sobre este caso *Georgia-Pacific* e os critérios de fixação de licenças obrigatórias, MARQUES, J. P. Remédio. *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Coimbra: Almedina, 2008, pp. 248-251.

de *royalties* a título definitivo –, pode privilegiar-se um método do “ponto médio” (*mid-point approach*). Trata-se de fixar e pagar ao requerente⁶² uma *quantia provisória* num ponto médio entre as ofertas de taxas de *royalties* mais recentes das partes, aplicando-se essa taxa durante o período previsto de vigência da *licença provisória* até à fixação de uma *licença definitiva*⁶³. O que não exclui a possibilidade de outra solução perante as circunstâncias do caso submetido a apreciação neste tipo de procedimentos cautelares⁶⁴.

Esta metodologia justifica-se à luz do critério de julgamento de que depende a formação da convicção do Tribunal no quadro dos *procedimentos cautelares*; quer dizer, o *grau de prova* é a *mera justificação* e, portanto, implica um *grau de prova menos exigente*, ou seja, a *prova da aparência* ou da *verosimilhança desses factos alegados* – quer da parte dos factos constitutivos alegados pelo requerente, quer da parte dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos do requerido, por razões de igualdade das partes. A *mera justificação* é o *grau de prova* suficiente, qualquer que seja o facto essencial que deva ser provado no procedimento cautelar. O que explica a relutância ou a impossibilidade de o tribunal se embrenhar pela complexidade factual técnica inerente à fixação da base de cálculo destas licenças e do concreto montante a pagar pelo licenciado no caso concreto.

6 A consistência do portfólio de patentes

Uma vez que o valor de um portfólio de patentes essenciais não pode ser calculado diretamente, os economistas recorrem a *indicadores*. O mais simples destes indicadores consiste em *quantificar as famílias de patentes essenciais existentes num portfólio*.

Mesmo esta medida básica envolve múltiplas complexidades técnicas, tais como identificar as patentes declaradas como essenciais, remover as patentes caducadas, atribuir a titularidade e categorizar as patentes por geração de norma técnica. As bases de dados, por si só, parecem ser insuficientes, pois carecem de dados bibliográficos detalhados e de caducidade das patentes em causa necessários para realizar cálculos precisos. As ferramentas econométricas de análise de carteiras de patentes desenvolvidas, por exemplo, pela *Bird & Bird* ajudam a intuir estas variáveis e a produzir contagens precisas de famílias de patentes para qualquer interveniente dos meios interessados, em qualquer momento.

62. Que não numa conta *escrow*, pois parece justo que o requerente disponha logo de uma quantia em dinheiro por ele imediatamente mobilizável, acrescida de juros, durante o procedimento cautelar e a ação principal.

63. É legítimo obter temperar dizendo que este critério pode estimular as partes a fazerem ofertas que sejam irrazoavelmente baixas ou altas. Além de que as taxas fixadas com base neste “ponto médio” podem não ser FRAND e, portanto, violar o regime jurídico do *direito da concorrência*. Porém, se uma das partes fizer uma proposta artificialmente baixa ou alta em negociações sem qualquer suporte material, cremos que os tribunais, poderão ignorá-la ao proferir uma decisão provisória. De qualquer modo, duvidamos que as partes que estejam a negociar termos contratuais globais de licenças FRAND adaptem de facto a sua abordagem apenas para influenciar a licença provisória que os tribunais possam estabelecer. Elas terão preocupações mais importantes em mente. Menos ainda cremos que os titulares das patentes definirão preços de tabela para todo o seu negócio de licenciamento considerando que os tribunais podem adotar este critério em procedimentos cautelares. O *resultado final* determinado pelo tribunal é, portanto, por definição, a constituição da licença FRAND e a licença constituída a *título provisório* na pendência da ação traduz somente um pagamento inicial dirigido a esse resultado.

64. Foi este o método utilizado em várias decisões tomadas em procedimentos cautelares pelo *High Court of Justice (Business and Property Courts), Intellectual Property List, Patent Court*, de Inglaterra e País de Gales: *Panasonic v. Xiaomi* [2024] EWCA Civ 1143 [§ 100]; *Lenovo v. Ericsson* [2025] EWCA Civ 182 [§ 156]; e, por último, *TP-LINK Systems Inc. v. Huawei Technologies Co. Ltd.* [2026] EWHC 179 (Pat), de 30/01/2026, § 22 ss. da decisão, disponível em: <https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/pat/2026/179?query=patent>

Reconhecendo que nem todas as famílias de patentes essenciais têm o mesmo valor, os economistas também utilizam indicadores como as *citações futuras*. Este método avalia a frequência com que uma patente é citada por outras nos respetivos pedidos de patentes, ajustando fatores como:

- A idade da patente: as patentes mais antigas acumulam naturalmente mais citações; ora, a normalização corrige este enviesamento.

- Estado da proteção: as patentes registadas em países como os E.U.A., Alemanha, Japão ou República Popular da China recebem normalmente mais citações do que registos semelhantes noutros locais.

- As auto citações: algumas empresas citam as suas próprias patentes como política estratégica, inflacionando artificialmente o valor aparente do portfólio. É, por isso, essencial distinguir citações genuínas de terceiros das auto citações impulsionadas indiretamente pelos examinadores.

7 As licenças cruzadas

Não raro os conflitos relativos a licenças FRAND envolvem a necessidade de emitir *licenças cruzadas*, em que o licenciante assume, igualmente, a posição de licenciado da mesma parte. Após a determinação da solidez do portfólio de patentes de ambas as partes no contrato de licença cruzada no momento da sua celebração e no momento do encerramento da discussão da causa na ação judicial onde o montante da licença é fixado torna-se possível ajustar o montante da licença comparável para determinar a taxa atual de *royalties* FRAND. Para decompor um acordo de licença cruzada em duas licenças unidirecionais e calcular a taxa unidirecional, é necessário conhecer as *expectativas de vendas históricas de ambas as partes* no momento em que o acordo de licença cruzada foi celebrado.

Os dados históricos de vendas de telemóveis e *tablets* estão disponíveis em bases de dados, tais a *Strategy Analytics* ou a *International Data Corporation* (IDC). No entanto, a análise deve basear-se nas expectativas de vendas estimadas na data em que a licença objeto de comparação foi celebrada, em vez das vendas reais conhecidas em data posterior. Estas expectativas podem, frequentemente, ser inferidas a partir de previsões do setor e de comunicações internas da época.

Apurado o montante das vendas, é possível gerar um gráfico de taxas que mostre um intervalo de possíveis pares de taxas brutas que correspondem à taxa líquida. Por exemplo, se a taxa líquida for de 2 € por dispositivo, uma parte poderá pagar 2,50 € por dispositivo, enquanto a outra paga 1,50 €; ou uma poderá pagar 3 €, enquanto a outra paga 1 €.

Para determinar as rendas periódicas (*royalties*) adequadas, o conhecimento da solidez do portfólio de patentes de cada parte na data relevante permite o cálculo do valor atribuído ao portfólio no momento em que a licença foi emitida ⁶⁵.

65. O *High Court*, de Inglaterra e País de Gales proferiu recentemente uma decisão no processo *Samsung electronics* e outra *v. ZTE Corporation e outras*, datada de 1/05/2026 – [2026] EWHC 999 (Pat)], disponível em: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2026/05/Samsung-v-ZTE-FRAND-judgment-REDACTED-Final-for-hand-down-005.pdf> –, determinando as condições FRAND de uma licença cruzada global entre as partes. Trata-se da primeira decisão relativa a uma licença cruzada FRAND a ser proferida no Reino Unido. A decisão fornece orientações detalhadas sobre a determinação das condições FRAND através do *método comparativo* (ou das licenças comparáveis), nomeadamente no que diz respeito à identificação do que o Tribunal designou por «bons elementos de comparação» (*good comparables*) e aos ajustamentos que devem ser efetuados para ter em conta quaisquer fatores não FRAND que possam ter afetado essas licenças.

8 O critério judicativo decisivo: a essencialidade, ou não, da patente para a observância da norma técnica

Nem todas as patentes objeto de notificação como potencialmente qualificadas como essenciais a uma norma técnica emitida por uma entidade administrativa acabam por se revelar

Na verdade, o Tribunal fixou um montante fixo FRAND de 392 milhões de dólares dos E.U.A. para a licença. Tratando-se de uma *licença cruzada*, o pagamento compensatório é a favor da *ZTE*.

O Tribunal determinou a taxa FRAND utilizando o método das licenças comparáveis (método comparativo), rejeitando a verificação cruzada de cima para baixo apresentada pela *ZTE*, com base no facto de, perante os factos apurados neste caso, ser excessivamente sensível aos seus pressupostos subjacentes.

O Tribunal considerou que as próprias licenças estipuladas entre a *ZTE* e a *Apple* e entre a primeira e a *Samsung*, descritas no acórdão como as «Big Two», constituíam o melhor ponto de partida para determinar uma taxa FRAND, mas concluiu que ambas eram gravemente afetadas por fatores não FRAND. O Tribunal considerou que a presença de fatores não FRAND não desqualificava essas licenças como comparáveis e que tais fatores poderiam, em vez disso, ser modelados através de ajustamentos adequados. O Tribunal acabou por basear-se apenas numa das «Big Two», a licença concluída entre a *ZTE* e a *Apple*, considerando que esta suscitava menos dificuldades na sua análise. Preferiu utilizar um único melhor elemento comparável como ponto de partida, em vez de combinar um elemento comparável bom com outro menos bom, o que considerou impraticável e contrário à jurisprudência, tal como as orientações no caso *Cimetidine*.

O Tribunal efetuou o que reconheceu não serem ajustamentos «cirúrgicos» para ter em conta fatores não FRAND, incluindo o tratamento do montante fixo da *Apple* como sendo 21% mais elevado para refletir um desconto de 12,5% na primeira licença e um outro desconto de 5%, dado que a *ZTE* não tinha alcançado o valor total para o 5G. O Tribunal partiu também do princípio de que as vendas anteriores tinham sido descontadas em 80 % para refletir o impacto das sanções e a necessidade da *ZTE* de obter liquidez rapidamente.

Em consonância com decisões anteriores sobre FRAND no Reino Unido, o Tribunal determinou que devem ser pagos juros sobre todas as vendas anteriores, neste caso, a uma taxa de 5 %.

Os fatores não FRAND identificados no acórdão incluíram: (a) a posição negocial limitada da *ZTE* na sequência das sanções dos E.U.A.; (b) a sua experiência mínima em concessão de licenças na altura da negociação; (c) um desequilíbrio acentuado no poder de negociação face a contrapartes altamente experientes. O Tribunal considerou também que a *ZTE* se encontrava numa posição em que teria sido vista como tendo apenas uma ténue vontade e/ou capacidade para fazer valer as suas patentes através de ações por violação, enquanto a *Samsung* e a *Apple* estavam em muito melhor posição para tutelar juridicionalmente pretensões desse tipo. O Tribunal não considerou que isto constituísse uma «recusa de negociação» por parte da *Samsung* ou da *Apple*. No entanto, considerou que, em resultado destes fatores, a *ZTE* obteve apenas um preço baixo em cada uma das duas grandes empresas e que a *ZTE* goza do direito de insistir no valor FRAND total na licença determinada pelo Tribunal.

O Tribunal baseou a sua decisão na licença da *ZTE* com a *Apple*, que considerou preferível, uma vez que a sua análise suscitava menos dificuldades. Isto deve-se ao facto de se tratar de um acordo com um licenciado diferente, o que podia ser devidamente tido em conta e, por um lado, era menos afetada por fatores não FRAND, pelo que exigia menores ajustamentos e ajustamentos menos subjetivos e, por outro, não apresentava a complicação de ser uma licença parcial de 5G. O Tribunal considerou que a utilização das licenças das «Duas Grandes», enquanto factor comparativo, equivaleria a combinar um bem comparável com outro menos bom, o que seria impraticável e contrário às orientações estabelecidas no caso *Cimetidine* e reiteradas na jurisprudência posterior.

Vale tudo isto por dizer que esta decisão demonstra que o Tribunal está disposto a considerar e a analisar fatores não FRAND que afetam licenças comparáveis e a considerar esses fatores através de ajustamentos adequados, em vez de excluir totalmente a análise comparativa alicerçada nesses outros fatores não-FRAND. Demonstra também que o Tribunal está aberto a utilizar quer uma única licença, quer um conjunto de licenças como base para a sua decisão, dependendo do que constituir a base mais fiável nas circunstâncias em causa.

Curiosamente, neste caso, a *Samsung* comprometeu-se a celebrar a licença determinada pelo Tribunal, mas a *ZTE* não o fez (uma vez que, caso contrário, estaria efetivamente a desistir da ação pendente, na República Popular da China, em Chongqing). Resta, portanto, ver como as partes irão responder a esta sentença no contexto do seu litígio global mais alargado.

essenciais. Os candidatos a licenciados podem recar não ter oportunidade de contestar o portfólio de um titular de patentes durante um processo de fixação dos *royalties*.

No entanto, a avaliação da percentagem de patentes verdadeiramente essenciais e válidas requer um escrutínio consistente (e exigente), tanto do portfólio do titular da patente quanto do setor tecnológico em causa. Os tribunais, como se viu nos processos *Unwired Planet e Ericsson v. TCL*, tentaram ter em conta as *royalties* de patentes verdadeiramente essenciais. Estes processos envolveram estudos de amostragem realizados por peritos para estimar o número de patentes essenciais em todo o setor. Os críticos argumentaram que estes estudos sobreestimaram o total, diminuindo artificialmente a quota da empresa *Ericsson*.

Uma notável fonte de dados neste contexto é a base de dados da *PA Consulting*, que avalia a essencialidade de famílias de patentes essenciais declaradas para cumprir normas técnicas como *CDMA2000*, *UMTS* e *LTE*. Estes dados alicerçam dois tipos de critérios:

- Critério de «alto nível» (*top-down royalty calculation*): aplicar a percentagem de patentes verdadeiramente essenciais detidas por uma empresa como um multiplicador à pontuação de valor da patente derivada anteriormente. Este critério foi, por exemplo, aplicado num litígio no Japão, no caso *Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Japan Godo Kaisha*, decidido no Tribunal Distrital de Tóquio e que foi objeto de apelação para a 2.^a instância de Tóquio. Sem decretar a medida cautelar de condenação em abstenção de explorar a tecnologia patenteada, uma vez que a demandada mostrara vontade de aceitar a fixação de uma licença FRAND, ao determinar o montante de *royalties* FRAND, o tribunal seguiu uma metodologia que incorporava o limite máximo agregado de *royalties* de 5%, a qual constituía uma norma amplamente aceite entre os titulares de patentes relativas à tecnologia em questão. A fórmula do tribunal multiplicou o rácio de contribuição da conformidade da patente com a norma técnica para o volume de negócios por este limite máximo de 5% e dividiu o resultado pelo número de patentes essenciais identificadas num dos relatórios periciais. No que diz respeito ao *iPhone 4* e ao *iPad 2*, o tribunal calculou rácios de contribuição fixos do padrão ditado pela norma técnica para o seu volume de vendas, mas concordou com o pedido da *Apple* de ocultar os rácios específicos utilizados. Estes rácios tiveram em conta a circunstância de a conformidade com a norma técnica ter contribuído apenas parcialmente para o valor global destes dispositivos, dada a influência significativa de outras características, tais como o *design*, a imagem e a força da marca e as funcionalidades adicionais⁶⁶.

- Abordagem casuística: comparar os dados do estudo de essencialidade das patentes com os registos bibliográficos do Instituto Europeu de Patentes. Isto permite filtrar as patentes não essenciais do conjunto de dados antes da comparação de carteiras de patentes.

Seria ideal realizar estudos mais aprofundados, mas tal não seria viável fora dos casos em que as patentes envolvem montantes muito elevados. No que diz respeito a tecnologias como o 5G, os relatórios periciais tendem a basear-se em amostragens, em vez de análises exaustivas. Outros inquéritos também exibem limitações. Por exemplo, em cenários de patentes em rápido crescimento, as disparidades no tempo de concessão pelos institutos de propriedade industrial competentes podem distorcer os resultados. Isto porque as empresas cujas patentes foram

66. Na decorrência deste caso, o Instituto Japonês de Patentes publicou e atualizou um guia de negociação para a resolução de litígios relativos a SEP e criou um sistema de análise da essencialidade da patente, de baixo custo para os interessados, disponível para as partes que pretendam determinar se as SEP invocadas são, ou não, efetivamente essenciais à norma – cfr. *JPO Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents*, publicado em 2018 e revisto e atualizado em julho de 2025.

A versão em língua inglesa está disponível em: <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/rev-seps-tebiki/guide-seps-en.pdf>

concedidas mais rapidamente podem parecer deter uma quota maior de uma norma técnica num determinado momento. Ao que acresce a maior complexidade da análise destes enviesamentos (e o aumento dos custos judiciais) se e quando for exigida pelos tribunais.

9 Os dados resultantes de algumas decisões judiciais nos vários ordenamentos jurídicos, sobretudo em matéria de competência internacional

Nos E.U.A., por vezes, adota-se o critério da “unidade mínima comercializável que explora a patente” (*smallest saleable patent-practicing unit*), adotado no caso *Cornell University v. Hewlett-Packard Co* ⁶⁷. O tribunal considerou que os módulos da unidade central de processamento (CPU) continham inúmeros componentes não patenteados, para além dos processadores acusados de infração, e que a base de *royalties* revista pelos peritos continuava a estar *fora do âmbito da invenção reivindicada*. O tribunal decidiu, por isso, que a alternativa lógica e facilmente disponível [para a base de cálculo das *royalties*] era a menor unidade infratora comercializável com estreita relação com a invenção reivindicada — nomeadamente, o próprio processador. No processo *Laser Dynamics, Inc. v. Quanta, Inc.*, o tribunal decidiu que, no caso de pequenos elementos de produtos compostos por vários componentes serem acusados de violação de direitos de patente, as *royalties* devem, em geral, basear-se na *menor unidade comercializável que utilize a patente* ⁶⁸.

Por sua vez, nos casos *Ericsson v. D-Link* ⁶⁹ e *CSIRO v. Cisco* ⁷⁰, ambos relativos a patentes essenciais na tecnologia *Wi-Fi*, o Tribunal Federal de Apelações esclareceu que não é exigível que todos os danos sejam calculados com base na *smallest saleable patent-practicing unit*; que as provas de acordos de licenciamento reais têm precedência; e que o referido critério judicativo se aplica apenas em julgamentos com júri, a fim de não induzir os jurados em erro na concessão de *royalties* excessivamente elevadas. Neste último caso, deveremos salientar, porém, que, a mais da adoção genérica do referido critério, se salienta a indicação do tribunal de harmonia com a qual os montantes a fixar por *royalties* razoáveis ao abrigo da Lei de Patentes dos E.U.A. podem ser praticamente idênticos aos *royalties* cobrados ao abrigo de uma licença FRAND celebrada voluntariamente, independentemente de as SEP's invocadas estarem ou não sujeitas a uma declaração unilateral FRAND emitida pelo titular das patentes. Por conseguinte, o referido critério não é aplicável a todos os processos. Aplica-se apenas em ações em que o julgamento da matéria de facto é realizado com *júri* e apenas se não existirem provas baseadas no mercado de

67. Este critério foi adotado no caso *Cornell University v. Hewlett-Packard Co.*, 609 F. Supp.2d 279 (N.D. New York 2009). O litígio dizia respeito a uma *patente que abrangia um componente que fazia parte de um produto mais vasto*, composto por vários componentes. A patente em questão abrangia um *buffer* de reordenação de instruções, que fazia parte do processador do computador, o qual, por sua vez, integrava um módulo da unidade central de processamento do computador (CPU,) que fazia parte de um «bloco de CPU».

68. *LASERDYNAMICS, INC. v. QUANTA COMPUTER, INC.*, 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012), disponível em: https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2016/05/LaserDynamics-v-Quanta-694_F.3d_51.pdf

69. *Ericsson v. D-Link*, 773 F.3d 1201, 1226 (Federal Circuit 2014), disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/13-1625/13-1625-2014-12-04.html>

70. *CSIRO v. Cisco*, 809 F.3d 1295, 1303 (Fed. Cir. 2015), disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/15-1066/15-1066-2015-12-03.html>. Cfr., igualmente, CONTRERAS, Jorge L. *CSIRO v. Cisco: convergence of RAND and non-RAND royalties*. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *FRAND Cases in Context*, cit., 2026, p. 53 ss.

que as partes utilizam uma base de *royalties* mais ampla. É importante referir que a orientação que lhe subjaz diz respeito à escolha e determinação da base de *royalties* e nada diz sobre quem, na cadeia de abastecimento, deve ser investido nos poderes de gozo emergentes da licença.

Por outro lado, os tribunais chineses já se consideraram competente para definir *royalties globais* de licenciamento FRAND⁷¹. Não surpreendentemente, a confirmação da competência dos tribunais chineses para a definição de *taxas globais* pelo Supremo Tribunal Popular foi controversa, tal como a decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido no caso *Unwired Planet*. Além disso, o desafio foi intensificado através de uma queixa apresentada pela União Europeia contra a China à Organização Mundial do Comércio (O.M.C.) sobre a conformidade com o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), a qual foi, em parte, decidida a favor da União Europeia, relativamente ao decretamento de medidas contra cautelares pelos tribunais chineses⁷². De toda a maneira, a definição de *taxas globais* para patentes essenciais para normas técnicas tornou-se inegavelmente uma preocupação global.

71. *Sharp Corporation & Scienbizip Japan Corporation v. Oppo & Oppo Shenzhen*, Supreme People's Court, (2020) No. 517 ZuiGaoFaZhiMinXiaZhong.

72. No dia 21 de julho de 2025, a O.M.C. publicou a sua Decisão *UE c. China*, a qual considerou as *medidas contra cautelares (anti-suit injunctions)* prolatadas pelos tribunais chineses contrárias a várias disposições do Acordo TRIPS e possivelmente em desarmonia com algumas das conclusões do caso *BSH c. Electrolux*, particularmente no que diz respeito à competência internacional para julgar ações por infração com base em patentes concedidas e registadas em países não pertencentes à União Europeia.

Os membros que constituíram este Painel Arbitral de Recurso da O.M.C., entidade arbitral internacional a que já aderiram 61 Estados [constituída em 2019, por meio do *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement*, sob a iniciativa da UE, a fim de suprir a oposição das designações de membros do Órgão de Apelação da O.M.C., por parte dos E.U.A., apesar de não contar das adesões da Índia e da Indonésia] consideraram que as obrigações decorrentes do art. 28.º, n.º 1, em conjugação com o art. 1.º, n.º 1, do Acordo TRIPS não se limitam a assegurar os direitos exclusivos do titular da patente no sistema jurídico nacional de cada Membro. Ao invés, os árbitros deste Painel de Recurso concluíram, *inter alia*, que o art. 28.º, n.º 1, lido em conjunto com o referido art. 1.º, n.º 1, primeira frase, exige que os Membros não frustrem a capacidade de o titular da patente de exercer os direitos exclusivos que lhe foram conferidos por outro Membro da O.M.C. ao abrigo dessas disposições, ou seja, que impeçam terceiros, sem o consentimento do titular da patente, de fabricar, utilizar, oferecer para venda, vender ou importar o produto patenteado. Os árbitros analisaram o pedido da União Europeia para completar a análise relativamente ao proferimento de medidas contra cautelares (*anti-suit injunctions*) – p. ex. nos primeiro caso *Xiaomi Technology Co, Ltd v Inter Digital, Inc*, em 23/09/2020; *Samsung Electronics Co, Ltd et al. v Ericsson*, de 25/12/2020; *ZTE Corporation v Conversant Wireless Licensing SA*, de 28/09/2020; *Guangdong Mobile Communications v Sharp Corporation et al.*, de 16/10/2020; *Huawei Technologies Co, Ltd v Netgear Inc.*, de 22/12/2024 – e concluíram que a União Europeia demonstrou que esta estratégia processual sancionada pelos tribunais chineses é incompatível com o referido art. 28.º, n.º 1, *ex vi* do art. 1.º, n.º 1, primeira frase, do Acordo TRIPS. Cfr. o documento WT/DS611/ARB25 and WT/DS611/ARB25/Add.1, disponível em: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/WT/DS/611ARB25A1.pdf&Open=True>

Na verdade, se seguíssemos o raciocínio do painel cuja decisão foi revogada pelo Painel de Recurso até à sua conclusão lógica, isto significaria que um membro da O.M.C. poderia, deliberada e ativamente, tomar medidas para frustrar a protecção dos direitos de propriedade intelectual *no território de outros membros da OMC*. Como os árbitros deste Painel de Recursos observaram neste recurso, as disposições do Acordo TRIPS tornar-se-iam inoperantes se os membros pudessem frustrar a implementação, por outros membros, das suas obrigações ao abrigo do Acordo TRIPS. Cfr., recentemente, RADEMACHER, Christophe. *InterDigital v. Xiaomi (Germany): jurisdictional conflict and the German approach*. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *FRAND CASES IN CONTEXT*, Cheltenham, Northampton, cit., p. 391 ss.; tb. BONADIO, ENRICO. *Antisuit injunctions in SEP disputes and the recent EU's WTO/TRIPS case against China*. *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 26, n.º 3 (2023), p. 477 ss., disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jwip.12275> ;

Já o caso *InterDigital v. Lenovo*⁷³ foi o segundo julgamento em que os tribunais ingleses determinaram uma taxa de *royalties* FRAND global – que não apenas para o Reino Unido – para um portefólio de patentes essenciais para normas técnicas.

Tratou-se do primeiro caso em que as questões de princípio relativas ao tratamento correto das vendas pretéritas efetuadas pelos candidatos a licenciados foram suscitadas e apreciadas na decisão. Foi usado, a título principal, o *método comparativo* para determinar a base de cálculo das *royalties*. O Tribunal também rejeitou a verificação cruzada de “cima para baixo” (ou metodologia descendente ou *top-down approach*) da *InterDigital*, devido a problemas na forma como as taxas foram derivadas pela *InterDigital* utilizando esta abordagem e porque a alegação da *InterDigital* sustentava que a análise de cima para baixo apoiava a sua análise comparativa, que, por si só, produziu valores inflacionados e discriminatórios. A verificação cruzada envolveu uma série de contribuições, incluindo estudos de contagem de patentes e as opiniões de participantes do setor sobre a taxa de *royalties* agregada para diferentes padrões. O tribunal aplicou assim a taxa mista que a *InterDigital* e a *LG* tinham fixado em 2017 – que foi o alvo da comparação, pese embora a *Interdigital* tenha alegado mais outros seis contratos de licença suscetíveis de comparação –, no montante de 0,24 libras/unidade, a partir da qual a *royalty* foi ajustada para compensar as diferenças entre as características das vendas da *Lenovo* e da *LG*, resultando num valor de 0,175 libras/unidade. Decidiu que os termos FRAND incluíam um montante referente a *vendas passadas* para além da data relevante, o qual foi aplicado a todas as vendas da *Lenovo* da tecnologia patenteada da *InterDigital* desde 2007. Na 2.ª instância (*Court of Appeal*) sustentou-se que a tarefa do tribunal é estimar qual a taxa que seria FRAND para a candidata *Lenovo*, o que não admitia o tipo de precisão matemática aplicada pelo juiz da 1.ª instância ao aceitar a taxa mista e o índice de ajuste precisos da *LG* de 2017. Na prática, o tribunal de 1.ª instância teve de escolher os exemplos comparáveis mais fiáveis com base nos meios de prova apresentados e valorados. Para além dos problemas probatórios com a metodologia *top-down* da *InterDigital*, a taxa da análise de “cima para baixo” não correspondia à taxa ajustada derivada da *LG*, de 2017. Consequentemente, o tribunal de 1.ª instância – cujo segmento decisório foi confirmado no *Court of Appeal* – optou pela taxa ajustada derivada da *LG*, de 2017, e rejeitou a metodologia *top-down* sustentada nos autos pela da *InterDigital*⁷⁴.

Por último, temos a decisão no caso *TCL Communication Technology Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*⁷⁵ – embora, por razões processuais, a decisão da 1.ª instância tenha sido revogada sem analisar o mérito do critério adotado e as partes tenham realizado uma transação, em julho de 2021, por ocasião da emergência da pandemia COVID-19, terminando todos os litígios em que estavam envolvidas em vários países –, a qual pode constituir um precedente útil nestes litígios, já que foi, na época, uma das poucas decisões que fixou o montante

73. Decidido pelo *Court of Appeal*, em 12/07/2024 [2024] EWCA Civ 743, em recurso de apelação [2023] EWHC 538 (Pat) e [2023] EWHC 1578 (Pat), cuja decisão desta 1.ª instância é de 16/03/2023. A *Lenovo* foi a demanda na ação por infração e candidata a licenciada.

74. Na prática, a decisão do *Court of Appeal* enfatizou a importância de ter em conta os *fatores não FRAND* e as provas sobre como as licenças comparáveis foram concluídas. É, por conseguinte, provável que os juízes de primeira instância sejam mais explícitos ao constatar a presença de *fatores não FRAND* e quais as medidas que tomaram para corrigir tais fatores ao chegar a uma taxa estimada de *royalties* FRAND. É também provável que os juízes britânicos sejam mais explícitos ao constatar que uma taxa derivada de uma licença comparável é uma taxa FRAND. As taxas de *royalties* FRAND definidas pelos tribunais ingleses também serão provavelmente expressas como estimativas, em vez de se procurar um grau de precisão impossível. Neste sentido, cfr. JACOB, Robin ; VANGIMALLA, Dheemanth. *InterDigital v. Lenovo: FRAND rates between mutually unwilling parties*. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *FRAND Cases in Context*, 2026, cit., p. 148 ss., p. 165.

75. *CL Communication Technology Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, No. 8:14-cv-00341, 2017 WL 6611635 (C.D. Cal. Dec. 21, 2017).

das *royalties* com eficácia. Quanto à substância do litígio e ao método de cálculo seguido pelo juiz SELNA, na sua decisão, o tribunal avaliou as metodologias de ambas as partes e, por fim, decidiu não as seguir na íntegra. Em vez disso, com base nos meios de prova constantes dos autos (nos processos principais), o tribunal adotou uma abordagem em duas fases, a qual avaliou separadamente se as ofertas da *Ericsson* eram (i) “justas e razoáveis”, utilizando uma metodologia simplificada *top-down* (“metodologia descendente”, *supra* descrita), e (ii) “não discriminatórias” em comparação com as licenças concluídas entre a *Ericsson* e outros fabricantes de dispositivos móveis que operavam à escala global.

O Tribunal observou a capacidade relativa desta metodologia de “impedir a acumulação de royalties” por parte do licenciante, bem como “impedir a retenção indevida” (*hold-up*) – ou seja, ela é capaz de gerar taxas de *royalties* em benefício do licenciante que, em conjunto, resultem num montante total razoável e se concentrem no *valor real da tecnologia dos licenciantes*, em vez do valor mais amplo resultante da normalização técnica⁷⁶.

Além disto – o que nos parece mais relevante –, o tribunal entendeu que, *per se*, esta metodologia não era a mais adequada para combater a potencial discriminação dos termos da licença. Donde, recorreu a uma análise das *licenças comparáveis* concluídas entre a *Ericsson* e outras empresas, a fim de determinar se taxas semelhantes, ou muito semelhantes, foram por ela propostas a empresas em situação semelhante.

10 Conclusão

Quando a utilização de um produto ou de um processo patenteado são tecnicamente necessários para pôr em prática uma *norma técnica* determinada por um *organismo de normalização*, essa patente é designada por «patente essencial à norma» (*standard essential patent* – SEP). A titularidade de patentes essenciais respeitantes a invenções que põem em prática normas técnicas no fabrico e distribuição comercial de múltiplos produtos e processos postula questões importantes de infração dessa patente, medidas cautelares ameaçadas pelo titular e eventuais práticas restritivas da concorrência imputáveis a esse titular, prejudicando os demais agentes económicos e, *ultima ratio*, os direitos e interesses dos consumidores dos produtos finais.

A consequência fundamental da existência das SEP é a seguinte: os fabricantes de produtos que se baseiam em normas técnicas de partes componentes dos produtos complexos que fabricam ou em normas técnicas de interoperabilidade devem ser protegidos contra ações por violação por parte dos titulares de SEP, caso pretendam comercializar legalmente os seus produtos ou processos.

Reconhecendo o potencial de bloqueio das SEP na adoção comercial das normas técnicas, as entidades de normalização, públicas e privadas, vêm, há muito tempo, a desenvolver políticas de patentes que exigem que os seus membros, *ex ante*: (i) divulguem a titularidade atual ou futura de patentes que se considere serem ou possam vir a ser essenciais para pôr em prática normas técnicas que assegurem a qualidade e a segurança dos produtos; e (ii) se comprometam a conceder licenças em condições justas, razoáveis e não discriminatórias. É a *autonomia da vontade e o negócio jurídico unilateral* imputável ao titular da patente essencial que está na gênese do licenciamento FRAND – o qual, por sua vez, se alicerça nas *regras também contratuais emitidas pelos dos organismos de normalização técnica*, nacionais ou internacionais – e que

76. Cfr. LOVE, Brian J. *TCL v. Ericsson: top-down royalty calculations and jury verdicts in US FRAND cases*. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *FRAND Cases in Context*. cit., 2026, p. 97 ss. (p. 103 ss.).

oferece uma estrutura coerente para esta complexidade. Identifica a origem do compromisso unilateral; localiza os agentes económicos que desejam pôr em prática essa tecnologia patenteada. Distingue a declaração unilateral da subsequente licença e o conteúdo substantivo das obrigações e das condutas leais que, *a montante*, regem a conclusão do contrato de licença e a sua execução. Isto embora, em função do direito material aplicável a essas declarações unilaterais emanadas dos titulares de SEP e efetuadas junto dos organismos de normalização, seja controverso qualificar este tipo de declarações negociais no quadro do Direito Civil. E permite que o direito das patentes, o direito da concorrência, o direito das obrigações e as medidas corretivas emitidas pelos tribunais, no quadro de procedimentos cautelares funcionem nos seus níveis conceptuais adequados, em vez de se fundirem num único discurso regulatório indiferenciado. Por vezes, tais licenças são negociadas e concedidas *em conjunto*, incluindo nesse acervo múltiplas patentes (*patent pools*).

Os litígios ao derredor das licenças FRAND abrangem questões fundamentais, tais como o direito de os titulares de patentes de obterem *medidas cautelares* [contra cautelares e contra contra cautelares: *anti-suit injunctions* e *anti anti-suit injunctions*] em caso de violação destas patentes, o montante e a base de cálculo das *royalties* FRAND, o conceito de não discriminação e o que constitui “boa-fé” nas negociações de licenciamento. Neste estudo analisámos, sobretudo, os critérios mobilizados para fornecer a *base de cálculo* destas *royalties*.

Em última análise, não existe uma metodologia ou critério miraculoso, em abstrato, que permita calcular as *royalties* FRAND pelo tribunal internacionalmente competente. Esse cálculo implica, pelo contrário, ter em conta *o contexto* e a eleição de uma orientação adaptada ao caso em questão, à luz dos factos essenciais controvertidos adquiridos pelo tribunal. Cada metodologia tem as suas vantagens e limitações, dependendo, *inter alia*, da disponibilidade de dados, da complexidade da tecnologia em causa, das práticas do concreto setor industrial, da maturidade da norma técnica, da inflação, do valor e da idade da(s) patente(s). As cláusulas respeitantes ao pagamento podem variar e podem referir-se a taxas de licenciamento calculadas com base no volume de vendas [*royalties* como um valor unitário em euros/libras esterlinas/dólares, como uma percentagem do valor de venda de um produto ou componente – conhecido como taxa *ad valorem* – ou um valor fixo]. É, por isso, importante que um potencial licenciado compreenda qualquer mecanismo de pagamento, as suas obrigações e as implicações que isso acarreta para a sua estratégia de negócio, operações e orçamento.

Preferimos, como salientámos, o critério *ad valorem*, aí onde as *royalties* são calculadas com base no preço de venda do produto final na sua totalidade. Dito de outra maneira: os montantes a pagar pelos agentes económicos beneficiários de licenças FRAND devem basear-se no valor que as patentes em questão conferem aos dispositivos ou *produtos finais*, de tal sorte que este montante não deverá depender da posição da parte na cadeia de produção ou de abastecimento. Isto tendo em conta um fator eminentemente jurídico: o *esgotamento* ou *exaurimento* dos direitos de patente que atingem a SEP em relação aos componentes que são concretamente colocados no mercado (*v.g.*, em lotes) pelo titular da SEP (ou por alguém com o seu consentimento) ou do produto final que seja também colocado no mercado com a autorização desse titular.

Longe de se excluírem mutuamente, os critérios ou metodologias atrás descritas tendem a complementar-se. Devemos convocar, tanto quanto possível, os diferentes métodos de cálculo das *royalties* perante as circunstâncias do caso concreto, tendo sempre presente que o fenómeno da sobre remuneração do titular SEP deve ser evitado. Acima de tudo, parece-nos que é também imperativo ter em conta que uma taxa FRAND se destina, em última análise, a facilitar o acesso às soluções técnicas patenteadas, uma vez que estas são essenciais para uma *norma*

técnica imposta por um organismo de normalização dotado de poderes públicos ou por meio de códigos de conduta de natureza privada vinculativos para as empresas associadas. Isto implica, por um lado, dar ênfase à atividade do titular da patente (seja ou não a entidade que explora, na prática, a patente) e, por outro lado, ter em conta a qualidade das patentes em questão e a sua contribuição para a norma técnica, bem como para o produto final, em homenagem aos interesses dos consumidores.

Seja como for, os desvios que possam surgir na fase de cálculo das *royalties* são, sem dúvida, também fruto de falhas *a montante*, ao nível das entidades de normalização técnica. Controvérsias, estas, que o *Tribunal Unificado de Patentes*, no seio da União Europeia e do Instituto Europeu de Patentes, já assumiu como suas, incluindo a possibilidade de estes litígios poderem ser resolvidos no seu *Centro de Mediação e Arbitragem*.

Bibliografia

AHMED, Mukarrum. *Brexit and the Future of Private International Law in English Courts*. Oxford: Oxford University Press, 2022.

BIDDLE, C. Bradford. No Standard for Standards: Understanding the ICT Standards-Development Ecosystem. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law. Competition, Antitrust and Patents*. Cambridge: Cambridge University Press. 2017, pp. 17-28.

BONADIO, Enrico ; KANSARA, Mahak. Unwired Planet v Huawei: global rate setting begins in the UK. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.), *FRAND Cases in Context*. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2026, pp. 79-96.

BONADIO, Enrico. Antisuit injunctions in SEP disputes and the recent EU's WTO/TRIPS case against China. *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 26, n.º 3 (2023), pp. 477-489, disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jwip.12275>

BUGGENHAGEN, Magnus ; BLIND, Knut. Development of 5G – Identifying Organizations Active in Publishing, Patenting, and Standardization. *Telecommunication Policy*, vol. 46, n.º 4, 2022, 102326, disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596122000295>

CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *Technical Standardization Law, Competition, Antitrust, and Patents*, Cambridge: University Press, 2017, disponível em: https://osf.io/preprints/lawarchive/8p3mq_v1

CONTRERAS, Jorge L. Anti-suit injunctions and jurisdictional competition in global FRAND litigation: The case for judicial restraint. *Journal of Intellectual Property Law and Entertainment*, vol. 11, n.º 2, 2021, pp. 171-184, disponível em: <https://jipel.law.nyu.edu/wp-content/uploads/2022/02/JIPEL-Contreras-Fall-2021.pdf>

CONTRERAS, Jorge L. Introduction to FRAND Cases in Context: Standards, Patents, and FRAND. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *FRAND Cases in Context*. Northampton. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2026, xvi e ss.

CONTRERAS, Jorge L. A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard-Setting and Antitrust through a Historical Lens. *Antitrust Law Journal*, vol. 80, 2015, pp. 39- 120, disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2374983

CONTRERAS, Jorge L. *et al.* The Effect of FRAND Commitments on Patent Remedies. In: BIDDLE, C. Bradford *et alii* (ed.). *Patent Remedies and Complex Products*, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, pp. 160-201.

CRAWFORD, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*, 9.^a ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.

DHENNE, Matthieu. Calculation of FRAND Royalties: An Overview of Practices Around the World. *European Intellectual Property Review*, 2019, pp. 754-764.

DHENNE, Mathiew. *Come Together? Acer v Nokia and the Contractual Turn of FRAND Arbitration*. May 13, 2026. Kluwer Patent Blog. Disponível em: <https://legalblogs.wolterskluwer.com/patent-blog/>

DHENNE, Mathiew. *FRAND Is Not a Number: The Prior Question About Standard-Essential Patents*. Kluwer Patent Blog, May 28, 2026, disponível em: <https://legalblogs.wolterskluwer.com/patent-blog/frand-is-not-a-number-the-prior-question-about-standard-essential-patents/>

DORN, Stephan. *Beyond Hold-Out: Munich I's New "Internal Willingness" Test*. CMS. 19 Mar 2026. Germany. Disponível em: <https://cms.law/en/deu/legal-updates/beyond-hold-out-munich-i-s-new-internal-willingness-test>

DORNIS, Tim. Das Standardessentielle Patent und die FRAND-Lizenz (Teil 2). *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2020, pp. 688-696.

DORNIS, Tim W. Das Standardessentielle Patent Und Die FRAND-Lizenz (Teil 1). *Wettbewerb in Recht Und Praxis*, 2020, pp. 540-548.

GERADIN, Damien ; LAYNE-FARRAR, Anne. Patent Value Apportionment Rules for Complex, MultiPatent Products. *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*. vol. 27, n.º 4, 2001, pp. 763-792.

GERADIN, Damien ; KATSIFIS, Dimitrios. *End-product vs. Components-level Licensing Standard Essential Patents in the Internet of Things*, May 18, 2021, p. 1-34, disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3848532

JACOB, Robin ; VANGIMALLA, Dheemanth. InterDigital v Lenovo: FRAND rates between mutually unwilling parties. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *FRAND Cases in Context*. Oxford: Oxford University Press, 2026, pp. 148-167.

KROME, Stefanie. Global FRAND-Licensing by EU National Courts: The Winner Asks Them All? – On Global SEP Disputes and International Jurisdiction. *Market and Competition Law Review*. vol. VII, n.º 1, abril 2023, pp. 77-111.

KUHNEN, Thomas. FRAND Licensing and Implementation Chains. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 14, n.º 12, 2019, pp. 964-975, disponível em: <https://academic.oup.com/jiplp/article/14/12/964/5625119>

KÜHNEN, Thomas. *Handbuch Der Patentverletzung*, 13.^a ed. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2021.

LLOBET, Gerard ; PADILLA, Jorge. The Optimal Scope of the Royalty Base in Patent Licensing. *Journal of Law and Economics*, vol. 59, n.º 1, 2016, pp. 45-73, disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/686306>

LOVE, Brian J. TCL v. Ericsson: top-down royalty calculations and jury verdicts in US

FRAND cases. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *FRAND Cases in Context*. Oxford: Oxford University Press, 2026, pp. 97-116.

LUNDQUIST, Björn. The Interface Between EU Competition Law and Standard Essential Patents – from Orange-Book-Standard to the Huawei Case. *European Competition Law Journal*, vol. 11, n.ºs 2/3, 2015, pp. 367-401. = https://www.researchgate.net/publication/287805744_The_interface_between_EU_competition_law_and_standard_essential_patents_-_from_Orange-Book-Standard_to_the_Huawei_case

MALDONADO, Cassandra. Breaching Rand and Reaching for Reasonable: Microsoft v. Motorola and Standard Essential Patent Litigation. *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 29, n.º 4, 2014, pp. 419-464.

MARQUES, J. P. Remédio. *O (Novo) Tribunal Unificado de Patentes – Competência e Regras de Processo*. Coimbra: Almedina, 2024.

MARQUES, J. P. REMÉDIO. *Direito Processual Civil da Propriedade Industrial*. Almedina: Coimbra, 2023.

MARQUES, J. P. Remédio. *Tutela Cautelar e Preventiva no Quadro da Propriedade Intelectual*. Coimbra: Gestlegal, 2023.

MARQUES, J. P. Remédio. *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Coimbra: Almedina, 2008.

McGUIRE, M.-R. Die FRAND-Erklärung. Anwendbares Recht, Rechtsnatur und Bindungswirkung am Beispiel eines ETSI-Standards. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2018, pp. 128- 135.

MEIER-BECK, Peter. Should the Unified Patent Court Set FRAND Terms?. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2025, pp. 242-350.

NIKOLIC, Igor ; PETIT, Nicolas. FRAND Licensing Levels under EU Law. *European Competition Journal*. Vol. 17, n.º 2, 2021, pp. 1-64.

ORANBURG, Seth. C. Valuing Uncertain Trade Secrets: Epistemic Boundaries of the Reasonable Royalties Remedy, *IDEA*, vol. 66, n.º 3, 2025, pp. 671-713, disponível em: <https://law.unh.edu/sites/default/files/media/2026-04/Valuing%20Uncertain%20Trade%20Secrets%20Epistemic%20Boundaries%20of%20the%20Reasonable%20Royalties%20Remedy.pdf>

PUTNAM, Jonathan ; WILLIAMS, Tim. *The Smallest Salable Patent-Practicing Unit (SSPPU): Theory and Evidence*, Working Paper. 2016, pp. 41-43, disponível em:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2835617

RADEMACHER, Christophe. InterDigital v. Xiaomi (Germany): jurisdictional conflict and the German approach. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *FRAND Cases in Context*, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2026, pp. 391-397.

QUELHAS, José Maria. Litígios sobre patentes essenciais a uma norma na União europeia. *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, 2024, pp. 238-269.

RAPHAEL, Thomas. *The Anti-Suit Injunction*. 2.ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.

SCHRÖER, Benjamin. Einheitspatentgericht – Überlegungen zum Forum-Shopping im Rahmen der alternativen Zuständigkeit nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2013, pp. 1002-1009.

SLADE, Alison. Repositioning the access to healthcare debate: FRAND and the Internet of Medical Things. In: NAOMI HAWKINS (ed.). *Patenting Biotechnical Innovation Eligibility, Ethics and Public Interest*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2022, pp. 136-162.

SLOWINSKI, Peter. Sisvel v. Haier: the trajectory of injunctions in Europe. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). *FRAND Cases in Context*, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2026, pp. 238-256.

SOUSA, Miguel Teixeira de. *CPC ONLINE*. Art. 362.º a 409.º. Lisboa: Centro de Investigação de Direito Privado. Versão de 2026.03, p. 26, disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1A8kKruAnH00HpTH8qPYuWrCpTn6XB0ra/view>