

Patentes Essenciais a Padrões Tecnológicos

Standard-Essential Patents – SEPs

Debora Lacs Sichel¹, Ricardo Luiz Sichel²

Resumo

As patentes essenciais a padrões tecnológicos, conhecidas como *Standard-Essential Patents* (SEPs), ocupam posição central no funcionamento de mercados tecnológicos modernos. Em setores como telecomunicações, informática e internet das coisas, padrões técnicos são estabelecidos para garantir interoperabilidade entre produtos e serviços. Quando a implementação desses padrões necessariamente utiliza tecnologias protegidas por patentes, tais passam a ser denominadas como essenciais. O presente estudo examina o conceito de patente essencial, seu desenvolvimento histórico, o papel das organizações de padronização, os compromissos de licenciamento em termos FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory*), bem como os desafios concorrenciais e processuais que emergem da aplicação desses direitos. Analisa-se, com especial atenção, a jurisprudência do Judiciário brasileiro e as decisões do CADE sobre o tema, focando nas condutas de patent hold-up e royalty stacking, e na controvérsia sobre a concessão de medidas injuntivas. Conclui-se que a adequada gestão das patentes essenciais é fundamental para equilibrar os incentivos à inovação e a promoção da livre concorrência, um desafio constante para o sistema de justiça e para a autoridade antitruste no Brasil.

Abstract

Standard-Essential Patents (SEPs) hold a central position in the functioning of modern technology markets. In sectors such as telecommunications, computing, and the Internet of Things, technical standards are established to ensure interoperability between products and services. When the implementation of these standards necessarily uses patented technologies, such patents are considered “essential.” This study examines the concept of an essential patent, its historical development, the role of standard-setting organizations, the commitment to license on FRAND (*fair, reasonable, and non-discriminatory*) terms, as well as the competition and procedural challenges that arise from the enforcement of these rights. Special attention is given to the case law of the Brazilian Judiciary and the decisions of CADE (the Brazilian antitrust authority) on the subject, focusing on conducts like patent hold-up and royalty stacking, and

1. Doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e Professora na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0448-9408>, Email: debora.sichel@unirio.br
2. Doutor em Direito Europeu de Patentes pela Westfälische Wilhelms Universität Münster, Professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, foi Procurador Federal no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8055-1384>, Email: ricardo.sichel@unirio.br

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

DOI: <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2026.v22i.5335>

the controversy over the granting of injunctive relief. The study concludes that the proper management of essential patents is fundamental to balancing incentives for innovation with the promotion of free competition, a constant challenge for the justice system and the antitrust authority in Brazil.

1 Introdução

A base de uma livre concorrência em uma sociedade surge como consequência de uma regulamentação antitruste adequada. Segundo Jorge Contreras³ os compromissos FRAND em particular são um dos principais meios pelos quais as empresas podem mitigar o risco antitruste decorrente do desenvolvimento colaborativo de padrões. Essa análise encontra respaldo na legislação brasileira que trata da concorrência. Para tanto, tem que se considerar outros elementos, como a dominação de mercado relevante. Por outro lado, a lei veda o controle abusivo deste. Entretanto, ocorrendo esta situação em virtude de eficiência de um ator, temos aí uma conduta legal.

A patente, em seu bojo, representa um incremento tecnológico e como tal apresenta uma solução inovadora, para dado problema. Desta forma, o controle de parcela significativa do mercado é decorrência da eficiência de seu titular e não deve ser recriminada pela legislação. Neste caso, devemos analisar se poderíamos considerar a eficiência estabelecida pela Lei Brasileira como a base do desenvolvimento colaborativo de padrões.

Esta afirmação procura conjugar os direitos do titular da patente e o instituto da livre iniciativa. Não se trata de conceitos antagônicos, mas complementares. O que está em jogo não é a essência de direitos conferidos pela patente, mas a forma como este vem a ser implementado. Esta análise busca perquirir a ocorrência de eventuais abusos e como lidar com este comportamento.

O uso e licenciamento de uma determinada tecnologia deve ser considerado. A legislação já prevê formas e controles no caso de tecnologias dependentes, na qual uma é indispensável para se obter a segunda. Exatamente este é o objeto da presente análise. Entender como a exploração de direitos vem a ser regulada e em que medida determinados comportamentos exigem a reprimenda estatal. Este artigo abordará considerações antitruste relacionadas ao compromisso de patente como forma de impedir a entrada de novos concorrentes no mercado e a maneira como o processo tecnológico é licenciado. Considerará a Lei Antitruste Brasileira e as regulamentações do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) relacionadas a este tema. Devemos ressaltar que a maioria dos titulares de patentes no Brasil são empresas estrangeiras, porém este dado decorre muito mais da carência de políticas de pesquisa e desenvolvimento nacionais. Esta ausência impacta no diminuto número de pedidos de patentes de depositantes nacionais. Acrescenta-se a isso a insegurança jurídica e a compreensão de uma “demonização” do instituto das patentes como um todo.

2 Patente essencial

O primeiro ponto passa por definições. Começando pelas patentes essenciais (SEPs)⁴, que protegem tecnologias indispensáveis para a implementação de um padrão técnico. Por

3. Contreras, Jorge L. A Market Reliance Theory for Frand Commitments and other Patent Pledges, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2309023, acesso em 07/05/2026

4. SEPs - Standard Essential Patent

exemplo, tecnologias de conexão 4G ou 5G em smartphones. Sem acesso a essas tecnologias, um fabricante não consegue produzir um aparelho compatível com o padrão. Também temos o compromisso FRAND⁵ que busca evitar que os titulares de SEPs abusem de sua posição e impeçam a concorrência. Os órgãos de padronização exigem que eles se comprometam a licenciar suas patentes em termos justos, razoáveis e não discriminatórios. Esse compromisso visa garantir o acesso à tecnologia e, ao mesmo tempo, remunerar o titular da patente pela sua inovação.

O segundo ponto a analisar é a noção de patente essencial. Esta subdivisão inexistente na legislação brasileira, na medida em que esta expressamente prevê que as patentes são subdivididas em patentes de invenção e modelos de utilidade.⁶ Partindo dessa premissa tem-se que patentes de invenção são concedidas para proteção de uma determinada tecnologia.⁷ A legislação garante ao titular de patentes a exploração de sua tecnologia e como tal pode ser realizado diretamente ou através de terceiros.

A tecnologia a ser explorada pode ser restrita a um determinado setor ou de amplo uso pela sociedade. Neste item, estabeleceu-se a ideia de uma patente essencial. Ocorre que não é a patente que vem a ser essencial, mas sim a tecnologia protegida. Trata-se de um determinado padrão que vem a ser utilizado por segmento amplo da sociedade, visando ter acesso a determinados produtos ou serviços. Tem-se, por exemplo, a tecnologia do Wi-fi. Esta é indispensável para acessar a internet em espaços públicos e privados.

Ocorre que este amplo acesso não desnatura os direitos do titular de uma patente. A natureza de uma determinada tecnologia não é determinante para a limitação de direitos conferidos por este direito. Segundo Frank Colangelo:

Uma patente é considerada essencial sempre que for impossível implementar determinado padrão sem fazer uso dela. Uma patente pode ser essencial em sua integralidade ou em relação a uma ou mais de suas reivindicações. As normas estabelecidas pelas entidades responsáveis pela elaboração de um padrão podem variar, mas a função de uma patente essencial é a mesma.

Portanto, quando se aborda a efetivação de direitos tem-se dois aspectos a considerar. Um primeiro, ligado a higidez da patente concedida. Atende ela aos pressupostos legais de concessão. Em caso positivo, temos um direito que confere ao seu titular determinados privilégios. Já em segundo aspecto tem-se a forma como determinada tecnologia protegida é comercializada. Restringe-se com esta o acesso de terceiros a mercados, estabelecendo-se condições de licenciamento abusivas.

Tem-se aí uma crítica a conceituação de patente essencial. Em publicação do CADE, observa-se:⁸

Usualmente as leis não limitam os direitos conferidos por uma patente essencial e nem retiram de seus titulares a possibilidade de buscarem medidas inibitórias direcionadas a eventuais infrações.

5. FRAND - Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory

6. Art. 2, inc I da Lei 9279/96

7. Art. 44 da Lei 9279/96

8. CADE. Patentes essenciais, pag. 31

Portanto, o que se tem que ter em mente, de forma preliminar, é que se trata de uma patente. Como tal o seu titular é detentor de direitos e submetido a determinadas obrigações. A legislação não distingue as patentes em função de tecnologia. O que se admite é que dado um comportamento abusivo, o Estado, através de seu poder regulador, intervenha eliminando tal conduta. Isso não autoriza que a tecnologia inovadora, fruto do trabalho e investimento do titular venha a ser explorada, sem a anuência deste, mediante remuneração acordada. Condutas abusivas são analisadas em cada caso e através de elementos comprobatórios, visando equilibrar as relações e garantindo ao detentor de direitos a justa remuneração. Leva-se em conta que o direito de propriedade e da patente encontra proteção constitucional e, portanto, não deve ser flexibilizado em função de uma determinada tecnologia, sob pena de não se incentivar o incremento de novas.

3 Consórcio de Patente

A ideia de um *patent pool* (consórcio de patentes) é bastante positiva, uma vez que a informação técnica, contida na reivindicação da patente, estará disponível para todos os atores interessados. De acordo com o USPTO, um *patent pool* é formado quando dois ou mais proprietários de patentes concordam em licenciar a patente entre si.⁹ A ideia de um compromisso de patente foi observada em patentes de software, como: airbnb, dropbox, etc.¹⁰. Deve ser aduzido que a legislação brasileira veda a concessão de patentes de software per se.

O sistema de patentes autorizado pela Constituição Brasileira está relacionado ao desenvolvimento social e tecnológico. Portanto, este monopólio temporário deve ter o propósito de ser útil para o desenvolvimento econômico do país. O mesmo aspecto é regido nos Estados Unidos da América e no Brasil.¹¹ De acordo com a Constituição Brasileira, a Lei assegurará aos autores de invenções industriais um privilégio temporário para seu uso, bem como a proteção das criações industriais, visando o interesse social o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.¹² O propósito do sistema de patentes dos EUA, segundo a Constituição, é “promover o Progresso da Ciência e das Artes úteis, assegurando por tempo limitado aos Autores e Inventores o Direito exclusivo a seus respectivos Escritos e Descobertas”.¹³ Conceder este direito aos inventores fornece um poderoso incentivo para a inovação.¹⁴

A proteção da propriedade intelectual é elemento de fomento do desenvolvimento econômico e social. As dificuldades enfrentadas por nações em desenvolvimento são em sua grande maioria resultantes da ausência ou insuficiência de políticas de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Acresce-se a esta, um quadro de insegurança jurídica, que inibe investimentos de risco. A tecnologia constitui hoje um produto importante, por seu valor, se comparado com as commodities, especialmente considerando os impactos ambientais.

Devemos considerar que o simples fato de importar tecnologia não significa a capacidade de desenvolvê-la, o que deve ser feito estabelecendo políticas adequadas para cumprir a competição

9. USPTO. Patent Pools: A Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents? 2000, <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020417lawrencemsung2.pdf>, acesso em 22/04/2026
10. <http://www.thepatentpledge.org/>, acesso em 21/04/2026
11. Contreras, Jorge L. A Market Reliance Theory for Frand Commitments and other Patent Pledges, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2309023, acesso 22/04/2026
12. Artigo 5, XXXIX da Constituição da República de 1988
13. EUA Constituição, art. 1, sec. 8, cl. 8
14. Patent Assertion and US Innovation, June 2013, pg. 2

internacional. A tecnologia tem sua importância econômica, que se origina de sua capacidade de melhorar o equilíbrio entre o desenvolvimento social e econômico.

Conseqüentemente, o sistema de patentes pode ser considerado um promotor eficiente do desenvolvimento tecnológico, em países onde há uma política adequada de pesquisa e ciência. Devemos levar em consideração que o Brasil desenvolveu tecnologia na prospecção de petróleo e gás offshore e nos Institutos públicos farmacêuticos (Butantã e Farmanguinhos). Garantir um sistema de proteção intelectual estimulará os investimentos em tecnologia. Os países desenvolvidos estabeleceram sua política de comércio internacional, pela imposição de padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual, que podem ser implementados por acordos bilaterais, que também estabelecem os investimentos feitos.

O conceito envolvido no FRAND é disponibilizar uma determinada tecnologia, desde que atendidas condições razoáveis e não discriminatórias. Evita-se, com isso o estabelecimento de modelos concentradores e que desvirtuem a livre concorrência. A tecnologia é franqueada a terceiros que aceitem os termos do licenciamento. Este é requisito fundamental para garantir a proteção de direitos do titular, decorrentes da concessão de uma patente. Como consequência dessa acessibilidade, o conhecimento será concedido a todos os participantes. A ideia envolvida é conferir acesso ao mercado para todos os outros participantes, a fim de permitir o desenvolvimento tecnológico contínuo. Segundo Contreras, os compromissos de patente assumem muitas formas e uma das mais comuns são os compromissos FRAND, que são definidos como uma forma de assegurar o estabelecimento de uma tecnologia padrão, como consequência de licenças de patentes, com condições previamente conhecidas. É, portanto, uma possibilidade de introduzir produtos padrão, como wi-fi, usb, etc.

Segundo Contreras, quatro grandes categorias da indústria estão representadas em compromissos de patente: tecnologia da informação e comunicação, software de código aberto, tecnologias ambientais/verdes e tecnologias biofarmacêuticas, farmacêuticas e químicas.¹⁵ Como resultado de uma licença de patente, royalties são pagos e eles são um estímulo poderoso para a inovação.¹⁶ Mas há também a necessidade de mencionar as determinações antitruste como consequência do monopólio de uma patente concedida. Não que o monopólio por si só seja negativo, mas a forma como os direitos de patente são usados ou, melhor, mal utilizados, causa grandes problemas para o livre mercado e, como resultado, para a livre concorrência. Neste assunto, é importante mencionar que, considerando a importância da propriedade intelectual e a promoção da inovação, as Diretrizes Antitruste para o Licenciamento de Propriedade Intelectual também têm o propósito de garantir o livre comércio e a concorrência, estabelecendo regras para impedir o abuso de poder econômico.¹⁷ O compromisso de patente é também uma forma de garantir a justiça da concorrência, uma vez que se baseia no princípio da equidade.¹⁸

O principal objetivo das autoridades antitruste é garantir a livre concorrência. É, portanto, importante regular a forma como a concorrência funciona, uma vez que os diferentes atores no mercado agem de forma distinta, pois têm diferentes fontes de informação e distintas formas de

15. CONTRERAS, Jorge L. Patent Pledges, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2525947, acesso in 23.04.2026
16. LESLIE, Christopher. Monopolization through Patent Theft. The Georgetown Law Journal, Georgetown University Law Center: Washington, 2014, vol: 103, pg. 82
17. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, in Intellectual Property Protection and the antitrust laws. www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm#t1, acesso 22/04/2026
18. Jorge L. Market Reliance Theory For FRAND Commitments And Other Patent Pledges Utah L. Rev. forthcoming Spr. 2015- 8/15/14, p. 06 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2309023, acesso em 20/04/2026

agir. O funcionamento ideal de um mercado não existe porque os participantes são diferentes, especialmente se considerado quando estão negociando um contrato de licença de patente. O principal objetivo do titular da patente, neste caso, é obter melhores condições e garantir que o monopólio seja mantido. Isso não significa que o Estado deva regular todo o funcionamento do mercado, mas tem a obrigação de impedir o uso indevido do poder econômico em detrimento do interesse público.¹⁹ A ideia geral é garantir o livre comércio e também que os bens sejam livremente comercializados. O uso indevido do poder econômico, segundo a literatura brasileira, relacionada ao direito antitruste, observa que existem dois aspectos desta matéria relacionados a bens imateriais: o primeiro, estático, referente à não exploração intencional de um determinado bem imaterial e o segundo, dinâmico, que se refere ao licenciamento de bens imateriais, mas com acordos anticompetitivos. A concessão de licenciamento compulsório é uma possibilidade para garantir que o interesse público seja alcançado, uma vez que o uso indevido do poder econômico do titular da patente pode ser impedido. Talvez não seja a melhor maneira, mas uma possibilidade, já que a concessão de tal licença não significa a capacidade de produzir o produto licenciado. Deve-se também considerar que, de acordo com a literatura internacional, existem exemplos de abuso de poder econômico no licenciamento de patentes, como “licenciamento cruzado” e “*patent pooling*” quando são tomadas medidas para minar a concorrência, impondo o pagamento de royalties por bens que não são patenteados ou a proibição de usar produtos alternativos que poderiam ser mais competitivos. De acordo com o TRIPS, a maneira de “corrigir práticas anticompetitivas pode ser levada em conta na determinação do valor da remuneração em tais casos.” O solicitante de uma licença compulsória tem que provar que uma prática anticompetitiva está ocorrendo, não o titular da patente.

O ponto principal a ser destacado é sobre problemas antitruste e, por esta razão, focaremos na Lei Antitruste Brasileira e na Lei de Patentes. Por isso, é importante observar a regulamentação antitruste, de acordo com a Lei (12.529/2011). Esta Lei estabelece o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e regulamenta medidas preventivas e sanções para violações contra a ordem econômica, guiadas pelos princípios constitucionais da livre concorrência, liberdade de iniciativa, função social da propriedade, defesa do consumidor e prevenção do abuso de poder econômico.²⁰ A lei, ao estabelecer a possibilidade de licenciamento compulsório de patentes, introduziu-a como uma forma de impedir o uso indevido do poder econômico. O SBDC é composto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.²¹ Neste ponto, é importante observar quais são as atribuições do CADE e da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. O sistema antitruste, introduziu um sistema administrativo com a intenção de ganhar maior eficiência, estabelecendo uma nova estrutura das Agências Federais envolvidas na política antitruste. O CADE é formado pelos seguintes órgãos: (i) a Superintendência-Geral, que analisará e emitirá decisões sobre investigações antitruste e processos de revisão; (ii) o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica (“Tribunal”), a instância máxima do CADE; e (iii) o Departamento de Estudos Econômicos (“DEE”), responsável pela emissão de estudos econômicos para auxiliar a Superintendência-Geral e o Tribunal.²²

A complexa relação entre a proteção patentária e a defesa da concorrência constitui o pano de fundo de todo o debate sobre SEPs. De um lado, o sistema de patentes visa a incentivar

19. Barbosa, Denis. Licenças Compulsórias por Abuso de Patentes, pg. 13

20. Art. 1º da lei nº 12529/2011

21. Art 2º da lei nº 12529/2011

22. Mayer&Brown. The new Brazilian Antitrust Law, http://www.mayerbrown.com/public_docs/The_New_Antitrust_Law-English.pdf, acesso 20/04/2026

a inovação, concedendo ao inventor um direito de exclusividade temporária sobre sua criação. De outro, a ordem econômica, conforme delineada na Constituição Federal, que se fundamenta na livre iniciativa e na livre concorrência, buscando coibir o abuso de poder econômico. Nesse sentido, observam Justus Baron e Tim Pohlmann²³:

Both patents and standards documents describe, define and codify technologies. The role and scope of patents and standard documents are however very different. Patents describe new inventions, and they constitute a temporary legal right to exclude others from using practices and products that are novel and original. Standards on the other hand define commonly accepted techniques. Standards reflect an agreement between different individuals, firms or other entities to use a particular method, which may be novel or not. Standards may also govern the access to technology, because Standard Setting Organizations (SSO) often require their members to license proprietary technology that is necessary for the implementation of a standard on specified terms.

Nesse contexto, a ideia de um procedimento tecnológico standart acaba por gerar uma necessidade comum dos consumidores. Assim, temos aqueles da ponta final, como também os que adquirem produtos, para através da sua transformação, disponibilizar o resultado no mercado. A ideia de que este procedimento possa se limitar a empresas de grande porte não se sustenta. O ponto vem a ser discutido por Jorge Contreras:²⁴

Patent pledges, particularly those associated with standards development activities, arise frequently in the information and communication technology (ICT) sector. This broad industry sector includes markets such as wireless telecommunications, networking, computing, consumer electronics, and data exchange. Many of the product categories typically associated with patent pledges are consumer-oriented devices such as smartphones, computers, game players, and home entertainment products manufactured by multinational firms such as Intel, Apple, Samsung, Huawei, Cisco, Microsoft, Ericsson, Verizon, AT&T, IBM, Sony, and Dell. But patent pledges also appear in numerous smaller business-to-business market segments such as avionics electronics, automotive engineering, and semiconductor fabrication. And the firms that participate in ICT standardization are not exclusively large multinationals, as they also include many small and medium businesses, as well as research institutions and government agencies.

A própria dinâmica do mercado gera dados relevantes e que merecem ser citados. O processo dinâmico e produtivo, onde uma tecnologia é essencial para que outros processos se desenvolvam, acaba por impactar diretamente no número de licenças. O que se observa é o elemento central do uso de determinadas tecnologias, para as mais diversas soluções. A forma com que estas vêm sendo implementadas, denota a sua importância como elemento de fomento do desenvolvimento econômico. Alinha-se, também a necessidade de medidas de equilíbrio e controle, de forma a coibir o abuso do poder econômico.

23. Baron, J; Pohlmann, T. Mapping Standards to Patents using Databases of Declared Standard-Essential Patents and Systems of Technological Classification, pg 2.

24. Contreras, Jorge. Patent pledges, pg. 549

A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda²⁵ tem, de acordo com a Lei, que opinar sobre aspectos relacionados à promoção da concorrência, as propostas de alterações em atos que estabelecem normas ou padrões de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários de serviços sujeitos à consulta pública pelas agências reguladoras e, quando julgar apropriado, sobre pedidos de revisão de tarifas e minutas.

Posteriormente, é importante aludir as violações mencionadas pela Lei 12529/2011, tais como limitar, restringir ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, controlar o mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros e exercer uma posição dominante de forma abusiva, controlando 20% ou mais do mercado relevante.²⁶ Este nível percentual pode ser modificado pela Agência competente, para setores específicos da economia.

Neste ponto, é importante saber que estas determinações regem situações gerais e não especificamente o uso indevido de direitos de patente. É uma forma de regular, como evitar violações à ordem econômica, especialmente se não for uma consequência da eficiência. Vale também observar que esta lei considera como uma possível violação monopolizar ou impedir a exploração de direitos de propriedade intelectual. O Tribunal Administrativo também pode impor uma licença compulsória de direitos de propriedade intelectual de acordo com os artigos 38, IV, a e 61, V da Lei nº 12.529/2011.²⁷ Porém, todas estas condutas pressupõe a abusividade. O que a lei coíbe é o abuso de direitos, não o seu exercício regular.

Como consequência desta determinação legal, a constituição de um certo monopólio deve ser objeto de análise. Assim, o exame de uma determinada situação deve ser específico e não há regra geral a ser aplicada. O ponto a ser destacado é que um compromisso de patente também pode ser considerado um *patent pool* e teria como consequência bloquear o acesso a uma determinada tecnologia para aqueles que não obtém um licenciamento razoável. Na medida em que o titular de um direito abusa deste, visando restringir atores no mercado, sem que haja uma motivação, tem-se uma conduta a ser examinada. Deve ser salientado que eventual abusividade não elimina os direitos conferidos pela patente e, desta forma, não permite que terceiros utilizem a tecnologia de forma livre, sem anuência do titular e um devido pagamento. Abusividade de conduta não é sinônimo de liberação de uso de direitos conferidos. O Estado regula e limita a abusividade, porém deve dotar o titular de patentes, uma vez equacionada esta questão, ver resguardados os seus direitos.

Uma solução para lidar com este problema é a implementação de licenças compulsórias de patentes. Esta possibilidade está prevista no artigo 31 do TRIPS e em muitas Leis de Patentes, como no Brasil (artigo 68), Alemanha (Seção 24) e Grã-Bretanha (artigo 48).

Para tanto, considera-se que um compromisso de patente é uma forma de licença onde pode haver um conflito entre o interesse privado e o público. O objetivo da legislação antitruste é prevenir o uso indevido do poder econômico, de acordo com a legislação internacional e nacional sobre o assunto. De acordo com a literatura, existem certos parâmetros para a concessão de uma patente, de acordo com a Constituição e as leis brasileiras. Uma patente é concedida por um período limitado de tempo (20 anos). Esta limitação baseia-se no interesse social envolvido. A invenção patenteada deve proteger um objeto ou um procedimento que seja novo e resolva, de forma inovadora, um problema técnico. Deve também ser uma forma de

25. Art. 19 lei nº 12529/2011

26. Art 36 lei 12529/2011

27. Art 36, XIV lei nº 12529/2011

garantir o desenvolvimento social e econômico e estas regras baseiam-se na ideia de que este monopólio concedido é uma exceção e que a livre concorrência deve ser preservada.²⁸

A função social da propriedade não significa que a propriedade privada não tenha proteção sob a lei brasileira, mas é uma forma de garantir que seu uso indevido seja impedido. Deve-se também considerar que a concessão de licença compulsória é regulada pela Convenção de Paris no artigo 5 (Versão de Estocolmo).

Leva-se em conta que a Constituição brasileira adota o sistema econômico da livre iniciativa. O Estado não tem atribuição de dirigir a economia. Esta se movimenta, considerando as diversas forças e leis de mercado. Portanto, não cabe ao Estado definir, nem tampouco regulamentar o momento, o valor e a forma com que o titular de uma patente licencie o seu bem. Trata-se de relação negocial e privada. Ao Estado incumbe zelar pela repressão ao abuso de poder econômico. Havendo desvio de condutas, cabe ao Estado adotar as medidas legais pertinentes ao caso.

4 Da prática do *hold-out*

Para tanto, observa-se o contexto do *hold-out* e de que maneira ele impacta nas relações contratuais. Ele passa pelo contexto, onde se admite também a existência do *hold-up*. A questão, entretanto, decorre da sua hipótese de incidência e de elementos que, caracterizando a má-fé, tem por objetivo violar direitos legalmente assumidos, seja pelo titular de uma patente, como também do usuário.

O tema já foi objeto de análise por Victor Lantyer:²⁹

A teoria do hold-up alerta para situações potenciais nas quais um proprietário de SEP poderia exigir taxas de royalties acima das condições FRAND, ameaçando, caso contrário, buscar uma decisão liminar (Lemley;Shapiro, 2007; Werden;Froeb, 2018). Essa teoria tem sido fortemente criticada nos últimos anos devido à falta de evidências empíricas (Galetovic;Haber, 2017; Angwenyi;Barani, 2018). Por outro lado, o fenômeno do hold-out refere-se ao caso em que um implementador, agindo de má-fé, atrasa ou se recusa injustificadamente a participar de negociações de licenciamento “porque as chances de ser pego são pequenas”(Estados Unidos, 2024).O hold-outtambém inclui o abuso do sistema para atrasar os procedimentos judiciais e, conseqüentemente, o acordo de licenciamento. Implementadores que praticam o comportamento de hold-out visam a lucrar com o uso de uma tecnologia sem fornecer a devida compensação e, ao mesmo tempo, desvalorizar o portfólio do proprietário da patente para obter uma vantagem injusta nas negociações(Martorano, 2024; Angwenyi, 2017). Neste contexto, os implementadores usam tecnologias padronizadas pelo maior tempo possível sem uma licença(IP Europe, 2021). Essa prática ameaça os padrões abertos(IP Europe, 2021). Os tribunais brasileiros têm identificado esse tipo de comportamento sob as doutrinas mais gerais de “enriquecimento ilícito” e “infração eficiente”.

28. Barbosa, Denis. Licenças Compulsórias por abuso de patentes, pg. 2, nbb.com.br/pub/propriedade15.pdf, acesso 20/04/2026

29. Lantyer, Victor H. O papel fundamental do ordenamento jurídico brasileiro na viabilização do progresso tecnológico: a prática de hold-oute como confrontá-la, pag. 3/4

A questão, agora é verificar a sua potencial existência. Deve-se considerar que tecnologias se tornam obsoletas e com isso desnecessário o seu licenciamento. Uma patente pode ser essencial para mais de um padrão, como se verifica nas redes de telecomunicação. Desta forma, temos várias patentes que cobrem as diversas modalidades de rede. Considerando o tempo de demora no processamento de patentes e a inconstitucionalidade declarada do parágrafo único do art. 40 da LPI conjuga-se dois fatores adversos. De um lado a demora, que impacta em um tempo menor de proteção e de outro a rapidez com que uma nova tecnologia assume o local da anterior, com a conseqüente obsolescência desta. Tudo isso impacta nas condições e cláusulas negociais, que visam a reposição dos investimentos realizados e alavancam novas pesquisas. Desta forma a patente SEP perde esta condição e com impacto direto na rentabilidade de seu titular. Isso torna o mercado brasileiro pouco atrativo, sendo mais um componente do chamado custo Brasil.

No tocante a *hold-up* observa Victor Lantyer a sua pouca incidência:³⁰

Embora seja difícil encontrar evidências de hold-up, há ampla evidência de práticas de hold-out no mercado (Hakoranto, 2020). Além disso, como explicou o ex-procurador-geral adjunto da Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos EUA, Makan Delrahim, o hold-out representa uma ameaça mais séria à inovação do que o hold-up. Isso porque “os inovadores devem fazer investimentos iniciais significativos em tecnologia antes de saber se ela compensará, enquanto os implementadores podem adiar pelo menos alguns de seus investimentos em tecnologia até que as taxas de royalties tenham sido determinadas” (Delrahim, 2018). Portanto, esta pesquisa busca investigar o panorama das patentes essenciais a um padrão no Brasil, com o intuito de compreender as estratégias de hold-out utilizadas pelos implementadores. O estudo busca avaliar como essas práticas impactam o desenvolvimento tecnológico e a inovação e propor medidas efetivas para lidar com os infratores, garantindo a proteção dos direitos de propriedade intelectual no contexto do ordenamento jurídico brasileiro. Esta pesquisa exploratória foi realizada ao longo de uma revisão integrativa da literatura de periódicos de pesquisa, estudos e artigos como: Scielo, Google Acadêmico e outros canais que disponibilizam artigos, livros, teses, dissertações e pesquisas que podem ser diretamente associados ao tema central.

O *hold-out* ocorre quando uma empresa que utiliza uma tecnologia protegida por uma SEP se recusa a negociar uma licença com o titular da patente ou atrasa intencionalmente as negociações para continuar usando a tecnologia sem pagar os royalties devidos. Busca obter vantagens do uso de tecnologia protegida, sem respeitar direitos concedidos. Essa prática é prejudicial por duas razões principais:

- ◆ Prejuízo ao titular da patente: O titular da patente, que investiu em pesquisa e desenvolvimento, não recebe a justa remuneração por sua inovação, o que desestimula futuros investimentos.
- ◆ Concorrência desleal: A empresa que pratica o *hold-out* obtém uma vantagem competitiva indevida sobre seus concorrentes que licenciam a tecnologia e pagam os royalties em dia.

A conduta de *hold-out* pode ser enquadrada juridicamente como um ato ilícito, especialmente sob a ótica do abuso de direito e da concorrência desleal. Ela viola direitos legalmente obtidos e

30. Lantyer, Victor. *Ob cit* pag.

acabam por conferir ao infrator uma vantagem competitiva em relação aos demais atores que cumpriram os ditames legais e licenciaram a nova tecnologia. No fundo, tem-se caracterizada a violação do dever de negociar de boa-fé, na medida em que a empresa que implementa a tecnologia patenteada tem o dever de negociar uma licença de boa-fé com o titular da SEP. A recusa ou o atraso deliberado nas negociações pode caracterizar uma violação desse dever.

Em suma, trata-se de ato violador de direitos, configurando infração de patente. O uso de uma tecnologia patenteada sem a devida licença constitui uma infração ao direito de propriedade industrial do titular da patente, conforme o art. 42 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

5 Do abuso de direitos

O abuso dos direitos de patente é a base para a concessão de licença compulsória. A repressão ao uso indevido de direitos é uma forma de garantir a sua exploração adequada. Por um lado, assegura que o privilégio outorgado garanta a devida proteção. Por outro lado, inibe a possibilidade de, ao discriminar de forma irregular licenças, venha a estabelecer nichos privilegiados de mercado. Portanto, equaciona esta relação, estabelecendo o seu equilíbrio. Ao usar indevidamente seu privilégio, os titulares de patentes impõem à sociedade um monopólio injustificado.

Como consequência das limitações constitucionais do direito de propriedade, a lei regulamentou as medidas antitruste. Isso significa, no direito de patentes, que o uso indevido de um privilégio concedido possa causar danos à livre concorrência, distorcendo o mercado. Não é uma questão de eficiência adquirida, mas de impor ao mercado certas condições comerciais que não são aceitáveis. É também óbvio que as licenças compulsórias em casos de práticas anticompetitivas estão sujeitas a um tratamento especial no que diz respeito à remuneração a ser paga ao titular da patente.³¹

Na Autoridade Antitruste Brasileira (CADE), podemos encontrar 16 decisões relacionadas a patentes. Todas elas estão associadas a atos de concentração e à forma como podem impedir a livre concorrência. A Câmara dos Deputados também sugeriu que as Autoridades Antitruste deveriam prestar atenção às ações anticompetitivas, no que diz respeito ao uso indevido de patentes.³²

A tarefa mais relevante a ser considerada é o abuso de uma posição dominante. Neste caso, tem-se que examinar cada situação de forma isolada. A existência de tal uso indevido justifica a concessão de uma licença compulsória, porque a lei não pode tolerar um ato de uso indevido para minar a livre concorrência. Denis Barbosa, em seu artigo sobre este tema, menciona algumas decisões dos EUA onde a livre concorrência é a base desta como condição para garantir a continuidade de P&D.³³ Um produto é comercializado porque o consumidor deseja seu benefício, o que é chamado de valores do consumidor. Segundo Hans Verhulst, “os benefícios podem ser de natureza técnica, econômica, social, ambiental ou de serviço. O custo de propriedade é composto por preço, tempo e conflito.”³⁴

31. Correa, Carlos M. Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries, pg. 90

32. Lima, Newton. A Revisão da Lei de Patentes: Inovação em Prol da Competitividade Nacional, pg. 290

33. Barbosa, Denis. Abuso de Direitos e abuso de poder econômico, pg. 12, www.denisbarbosa.addr.com/abuso.doc, acesso 20/04/2026

34. Verhulst, Hans. International Trade in Technology – Licensing of Know-How and Trade Secret – www.wipo.org.

Sobre a questão vale transcrever acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), no processo 0038614-35.2024.8.19.0000, onde foi Relator o Desembargador Fernando Cerqueira Chagas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INFRAÇÃO DE PATENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 1. A parte agravante almeja a reforma de decisum que deferiu a tutela de urgência, consubstanciada na determinação de que as rés se abstenham de infringir a patente BR 122020015658-9 da NEC no uso do formato de vídeo HEVC, por meio de qualquer dos atos indicados no art. 42 da LPI, deixando de implementar em seus produtos com a tecnologia em debate que compõe o formato HEVC, estando assegurado o uso de qualquer outro formato de vídeo digital que não utilize a tecnologia da autora para permitir a possibilidade de continuarem exercendo a mesma função em seus produtos;. 2. Ficou incontroverso que a autora, ora agravada, é titular da patente BR 122020015658-9, concedida pelo INPI e válida até 2032. 3. Não se desconsidera que ambas as partes apresentaram laudos a fim de corroborar suas teses sobre a violação ou não da patente; entretanto, ao menos em cognição sumária, própria da presente análise, a probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora agravada, em relação à sustentada violação de patente, ficou mais evidente à luz da documentação juntada. 4. Além disso, há inegável urgência, na medida em que (i) a patente sub judice tem data de expiração certa e definida; (ii) está inserida no campo das telecomunicações, cuja característica é a rápida e constante evolução. 5. Registra-se que esse Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento de que a tutela específica é mais adequada em casos como o dos autos, uma vez que o oferecimento de caução não é capaz de substituir tutela inibitória deferida para proteger direitos de patente, inclusive porque poderia resultar eventualmente em uma chancela aos atos de infratores de tecnologias patenteadas. 6. Em vista disto, conclui-se que a decisão do juízo monocrático não é teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, devendo ser mantida, nos termos da Súmula 59 deste TJERJ. DECISÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00386143520248190000 202400256339, Relator.: Des(a) . FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 04/09/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/09/2024)

Em seu voto, observou o Relator:

No caso em apreço, ficou incontroverso que a autora, ora agravada, é titular da patente BR 122020015658-9, concedida pelo INPI e válida até 2032.

A invenção em tela protege a tecnologia responsável por aumentar a eficiência da transmissão e reprodução de conteúdo de vídeo em formato digital, sendo seu uso

alegadamente essencial para a implementação do padrão HEVC.

[...]

Não se desconsidera que ambas as partes apresentaram laudos a fim de corroborar suas teses sobre a violação ou não da patente; entretanto, ao menos em cognição sumária, própria da presente análise, a probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora agravada, em relação à sustentada violação de patente, ficou mais evidente à luz da documentação juntada, especialmente a cópia do certificado expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI atestando a propriedade da autora sobre a invenção, bem como pareceres da UFRJ, UERJ e da Universidade de Coimbra confirmando que o uso do HEVC demanda a necessária implementação da tecnologia patenteada. A par disso, segundo a agravada, o Tribunal Regional de Munique já reconheceu a existência de infração a patentes essenciais ao mesmo padrão HEVC, bem como entendeu que a TCL era uma empresa que não tinha vontade de licenciar patentes alheias e a condenou a parar de vender televisões e aparelhos portáteis na Alemanha.

Em decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, no processo 3014025-85.2025.8.19.0001 observa-se:

Acrescento, em tempo, que a parte ré, após todas essas manobras para retirar o feito de pauta, avisou apenas na abertura da audiência, que havia concluído negociações para um acordo, tratativas, que, no entanto, se iniciaram há quase dez anos, quando a autora lançou oferta em termos FRAND.

Portanto, o que se vislumbra é que, a pretexto de entabular tratativas, a parte utiliza tecnologia patenteada, porém sem efetuar o pagamento devido. Infringe de forma consciente direitos legalmente concedidos, obtendo vantagem econômica em relação a competidores que, atendendo a norma, diligenciaram e obtiveram a devida licença. Trata-se de benefício irregular e que não pode ser aceito pelo ordenamento jurídico.

A complexidade do uso indevido de direitos de patente, por um lado, e os benefícios do compromisso de patente, por outro, devem ser cuidadosamente analisados para não perturbar o conceito de livre concorrência e para sempre ter políticas que incentivem um processo de inovação contínuo.

6 Conclusão

No Brasil, a Lei de Patentes entrou em vigor em 1996, mas o número de depósitos de patentes brasileiras não aumentou tanto. O conhecimento tecnológico altamente concentrado e o investimento insuficiente em P&D têm como consequência uma taxa de desenvolvimento mais baixa, especialmente se considerada a falta de intercâmbio entre Universidade e Empresas.

Mas, por outro lado, o privilégio relativo ao direito de propriedade intelectual deve ser concedido, nos termos da lei, para garantir a função social da propriedade. Portanto, pondera-

se sobre a restrição de direitos da concorrência, conforme estabelecido na legislação. O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) também autoriza a concessão de licença compulsória quando o abuso do direito se configura. Este é o fundamento fático para a outorga da licença compulsória.³⁵ As dificuldades de conceder uma licença compulsória e também a falta de capacidade das indústrias locais para fabricar produtos devem ser levadas em conta.

A participação de Universidades e Centros de Pesquisa no desenvolvimento tecnológico é crucial. Mas também é importante ter uma proteção legal adequada, bem como um sistema de fiscalização eficiente para garantir este desenvolvimento. É, portanto, importante entender que a proteção de patentes é hoje concedida nacionalmente, mas a expansão de acordos regionais terá como consequência a mudança desta estrutura.

Portanto, deve-se ter conta uma relação delicada. De um lado os direitos conferidos pela patente concedida. Por outro, o exercício destes e de que forma se enfrenta a abusividade, sem servir de elemento inibidor do desenvolvimento econômico.

Bibliografia

AMARAL JR., Alberto. *Licença Compulsória e Acesso a Medicamentos nos Países em Desenvolvimento*. <http://islandia.law.yale.edu/sela/SELA%202005/Alberto%20Amaral%20.pdf>, acesso em 03/03/2026

BARBOSA, Denis. *Licenças Compulsórias por abuso de patentes*. <http://nbb.com.br/pub/propriedade15.pdf>, acesso 02/03/2026

BARON, Justus; Pohlmann, Tim. *Mapping standards to patents using declarations*. <https://www.law.northwestern.edu/documents>, acesso em 23/04/2026

CADE. *Patentes essenciais*. <https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/contribuicoes-do-cade/Contribuicoes-do-Cade-Patentes-Essenciais.pdf>, acesso em 29/05/2026

COLANGELO, Frank. 2024. Standard-Essential Patent (SEP). In: Healey, D. *et al. Competition Law Dictionary*. Concurrences. Disponível em <https://www.concurrences.com/en/dictionary/standard-essential-patentsep#auteur>, acesso em 29/05/2026

CONTRERAS, Jorge L. *Patent Pledges*, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2525947, acesso em 21.04.2026

CONTRERAS, Jorge L. *A Market Reliance Theory for Frand Commitments and other Patent Pledges*, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2309023, acesso em 22/04/2026

CORREA, Carlos. *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries*, Zed Books, London: 2000

CORREA, Carlos. *Intellectual Property and Competition Law*, International Centre for Trade and Sustainable Development: Genève, 2007

EPO. Interviews for the Future. 2006. In: Scenarios for the Future - How might IP regimes

35. Sichel, Ricardo Luiz. *Das Gemeinschaftspatentübereinkommen und TRIPS*, pg 99.

evolve by 2025? What global legitimacy might such regimes have? European Patent Office: Munich, 2007.

ESTEVES, Luiz. *Non Drastic Innovations: Patents, Technological Diffusion and Antitrust*, Munich Personal RePEc Archive: Munich, 2014

GARZA, Deborah A. *The Increasing Role of Antitrust Principles in Defining Patent Rights*, US Department of Justice: Washington, 2008

KLEIN, Christopher. *The Economics of Sham Litigation: Theory, Cases and Policy*, Bureau of Economics Staff Report to the Federal Trade Commission: Washington, 1989

LANTYER, Victor H. O papel fundamental do ordenamento jurídico brasileiro na viabilização do progresso tecnológico: a prática de hold-oute como confrontá-la. *Revista da EMERJ*, v. 28, e618, p. 1-34, 2026, Rio de Janeiro

LESLIE, Cristopher. *Monopolization through Patent Theft*. The Georgetown Law Journal, Georgetown University Law Center: Washington, 2014, vol: 103, pgs 48/95.

LIMA, Newton. *A Revisão da Lei de Patentes: Inovação em Prol da Competitividade Nacional*, Câmara dos Deputados: Brasília, 2013

SICHEL, Ricardo Luiz. *Das Gemeinschaftspatentübereinkommen und TRIPS*, Litt: Münster, 2007

SILVA, Denise Freitas. Patent Pools: Relevant Topics for the Defence of Public Interest, *Revista de Direito Economico Socioambiental*, vol. 4: Curitiba, 2013

SOBERMAN, David. *Joint research and development: the lure of dominance*. Insead: Fontainebleau, 1997

The White House, *Patent Assertion and U.S. Innovation*, US Government: Washington, 2013

US Department of Justice, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*. US Dept Justice: Washington, 2007

VERHUST, Hans. *International Trade in Technology – Licensing of Know-How and Trade Secret* – www.wipo.int - acesso 03/0

WIPO, *World Intellectual Property Report*, WIPO: Genève, 2011