

# A Tutela de Urgência em Litígios SEP no Brasil: Essencialidade, Compromissos FRAND e a Necessidade de Instrução Técnica Prévia

## Preliminary injunctions in SEP litigation in Brazil: essentiality, FRAND commitments, and the need for prior expert evidence

*Ana Paula Affonso Brito Woldaynsky<sup>1</sup>; Maria Eduarda de Oliveira Borelli Junqueira<sup>2</sup>*

### Resumo

O presente artigo examina a tutela de urgência em litígios envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos no Brasil, com ênfase na relação entre essencialidade, compromissos FRAND e necessidade de instrução técnica prévia. Parte-se da constatação de que a mera titularidade da patente, sua autodeclaração perante organizações de padronização e pareceres unilaterais não bastam, isoladamente, para demonstrar a probabilidade do direito em controvérsias marcadas por elevada complexidade técnica. O estudo analisa a evolução recente da prática brasileira, especialmente no âmbito do Judiciário fluminense, indicando a transição de uma lógica de presunção para um modelo de verificação estruturada, no qual ganham relevo a prova pericial preliminar, a análise da conduta negocial das partes, a proporcionalidade da medida e o risco de dano reverso. Sustenta-se que a tutela provisória permanece disponível em disputas SEP, mas deve ser calibrada conforme o grau de incerteza técnica, a aderência aos compromissos FRAND e os impactos econômicos das medidas postuladas.

**Palavras-chave:** patentes essenciais; tutela de urgência; essencialidade; compromissos FRAND; prova técnica.

1. Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação da Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Brasil. Advogada e sócia do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, atua em Litígios de Patentes Essenciais (SEPs). Coordenadora do Comitê de Patentes Essenciais (SEPs) e Licenciamento FRAND da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI). ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5548-1016>. Email: [anapaula.brito@montaury.com.br](mailto:anapaula.brito@montaury.com.br).
2. Pós-graduada em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRJ), Brasil. Advogada e sócia do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, atua em Litígios de Patentes Essenciais (SEPs). ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5161-2093>. Email: [maria.junqueira@montaury.com.br](mailto:maria.junqueira@montaury.com.br).

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

DOI: <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2026.v22i.5352>

## Abstract

This article examines interim relief in disputes involving standard-essential patents in Brazil, with emphasis on the relationship between essentiality, FRAND commitments, and the need for prior technical evidentiary proceedings. It starts from the premise that mere patent ownership, self-declaration before standard-setting organizations, and unilateral expert opinions are not, in isolation, sufficient to establish the likelihood of the asserted right in disputes marked by high technical complexity. The study analyzes the recent evolution of Brazilian practice, especially within the courts of Rio de Janeiro, identifying a shift from a logic of presumption to a model of structured verification, in which preliminary expert evidence, the parties' negotiation conduct, the proportionality of the requested measure, and the risk of reverse harm assume particular importance. It argues that interim relief remains available in SEP disputes, but must be calibrated according to the degree of technical uncertainty, adherence to FRAND commitments, and the economic impact of the decision.

**Keywords:** Standard-essential patents; preliminary injunctions; essentiality; FRAND commitments; expert evidence.

## 1 Introdução

Nos últimos anos, o Brasil passou a ocupar posição cada vez mais relevante no cenário global dos litígios envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos, também conhecidas como *SEPs: Standard Essential Patents – SEPs*.

O crescimento da conectividade digital, a expansão das redes móveis de quinta geração, a incorporação de tecnologias padronizadas em veículos conectados, dispositivos inteligentes e aplicações de inteligência artificial ampliaram significativamente a relevância econômica dessas disputas.

Ao mesmo tempo, a crescente judicialização de conflitos envolvendo SEPs trouxe para os tribunais brasileiros questões ainda pouco exploradas pela doutrina nacional. Entre elas, destaca-se a definição dos critérios adequados para a concessão de tutelas de urgência em ações de infração envolvendo patentes declaradas essenciais a padrões tecnológicos.

A questão assume relevância particular porque a alegação de infração normalmente depende da análise de tecnologias complexas, da interpretação de especificações técnicas internacionais e da verificação da efetiva essencialidade da patente invocada. Soma-se a isso a existência de compromissos de licenciamento assumidos perante organismos de padronização, normalmente referidos como compromissos *FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory)*.

O presente artigo busca examinar a evolução recente da experiência brasileira na concessão de tutelas de urgência em “litígios SEPs”, analisando o requisito da probabilidade do direito a partir da titularidade da patente, de sua autodeclaração de essencialidade, do grau de verificação técnica da essencialidade, da análise da infração e da consideração da conduta negocial das partes à luz dos compromissos FRAND.

## 2 As tutelas de urgência em litígios envolvendo SEPs

A tutela de urgência ocupa posição central na estratégia processual dos litígios envolvendo patentes essenciais. Em diversos países, a possibilidade de obtenção de medidas inibitórias em

sede de cognição sumária constitui importante mecanismo de pressão negocial e influencia diretamente a dinâmica das negociações de licenciamento.

Contudo, diferentemente de disputas patentárias tradicionais, os litígios de SEP envolvem tecnologias complexas e frequentemente inseridas em produtos compostos por milhares de funcionalidades interdependentes. Em tais circunstâncias, a avaliação da alegada infração exige elevado grau de especialização técnica, nem sempre compatível com a cognição sumária típica das decisões liminares. A dificuldade é agravada pelo fato de que a alegada essencialidade da patente decorre inicialmente de declarações realizadas pelo próprio titular perante organismos de padronização, sem que exista necessariamente uma validação técnica independente dessa condição.

A conjugação desses fatores revela que a aplicação dos critérios tradicionais das tutelas de urgência aos litígios envolvendo patentes essenciais demanda adaptações interpretativas compatíveis com a natureza peculiar dessas disputas.

Em contextos nos quais a própria essencialidade da patente e a existência de infração permanecem tecnicamente controvertidas, a probabilidade do direito não parece poder ser extraída, de forma automática, da mera titularidade da patente ou da existência de declarações unilaterais de essencialidade. Ainda que em um passado recente a tendência na prática forense envolvendo SEPs voltava-se para a concessão de tutelas de urgência apenas com base em tais evidências, atualmente o que se vê é algo distinto.

Diante da incerteza técnica quanto à essencialidade e à infração, o Judiciário brasileiro, especialmente o fluminense onde as demandas desta espécie se concentram, vem alterando a rota inicialmente adotada e postergando a análise de tais liminares, uma vez que as incertezas supracitadas passam a assumir relevância própria na formação da convicção acerca da plausibilidade da pretensão deduzida.

Essa constatação decorre da própria lógica subjacente ao art. 300 do Código de Processo Civil. Se a tutela provisória pressupõe um juízo de plausibilidade acerca do direito invocado, a intensidade desse juízo não pode ser dissociada do grau de controvérsia técnica existente sobre os fatos que sustentam a pretensão deduzida em juízo. Em litígios de SEP, a demonstração da probabilidade do direito frequentemente depende da comprovação de questões altamente especializadas, como a efetiva essencialidade da patente ao padrão técnico invocado e a implementação da tecnologia reivindicada pelo produto acusado, circunstâncias que muitas vezes somente podem ser adequadamente esclarecidas mediante instrução técnica especializada.

Por outro lado, a análise do perigo de dano também não parece poder limitar-se aos prejuízos alegadamente suportados pelo titular da patente. Em disputas envolvendo produtos tecnológicos complexos, comercializados em larga escala e integrados a cadeias globais de fornecimento, a concessão de medidas liminares pode produzir efeitos econômicos significativos e potencialmente irreversíveis antes mesmo da formação de um convencimento técnico minimamente seguro acerca da infração ou da essencialidade da patente.

A retirada de produtos do mercado, a interrupção de importações, a suspensão de atividades comerciais ou mesmo o comprometimento de relações contratuais estabelecidas ao longo de extensas cadeias produtivas constituem exemplos de consequências potencialmente graves decorrentes da concessão precipitada de medidas inibitórias em sede de cognição sumária.

Em vez de um modelo único, a prática recente revela um repertório decisório plural: em alguns casos, difere-se a apreciação da liminar até a produção de prova técnica preliminar; em outros, admite-se solução intermediária por meio de depósito, caução ou outras medidas

de contenção do dano reverso; e, em hipóteses específicas, a tutela inibitória é concedida após contraditório mais robusto, inclusive com relevo para a conduta processual e negocial das partes<sup>3</sup>.

Sob essa perspectiva, a discussão sobre tutelas de urgência em litígios SEP passa necessariamente pela análise da essencialidade da patente invocada. Afinal, se a alegada indispensabilidade da tecnologia ao padrão técnico constitui um dos principais fundamentos da probabilidade do direito afirmada pelo titular, torna-se imprescindível examinar em que medida a essencialidade pode ser presumida a partir das declarações realizadas perante organismos de padronização ou se, ao contrário, exige verificação técnica independente antes da adoção de medidas potencialmente irreversíveis. É precisamente essa questão que será examinada na próxima seção.

## 2.1 O papel das organizações de padronização (SSOs)

A compreensão do papel desempenhado pelas organizações de padronização é ponto de partida necessário para o exame dos litígios envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos. Isso porque a qualificação de uma patente como essencial a determinado padrão técnico não surge em abstrato, mas no interior de um ambiente institucional específico, no qual se definem as especificações técnicas a serem adotadas pelo mercado, se disciplinam os deveres de divulgação de direitos de propriedade intelectual potencialmente relevantes e se estabelecem os compromissos de licenciamento que, mais tarde, podem assumir relevo no plano contencioso<sup>4</sup>.

Em termos gerais, os padrões tecnológicos consistem em conjuntos de especificações técnicas destinados a assegurar compatibilidade, interoperabilidade e previsibilidade na interação entre produtos, serviços e processos desenvolvidos por diferentes agentes econômicos. A padronização permite que tecnologias concebidas por empresas distintas possam operar de maneira coordenada, o que se revela particularmente importante em setores marcados por intensa conectividade, complementariedade entre produtos e fortes efeitos de rede, como ocorre, por exemplo, nas telecomunicações e em diversos segmentos da economia digital<sup>5</sup>. Sob esse prisma, a padronização cumpre função econômica relevante não apenas por favorecer a interoperabilidade entre tecnologias, mas também por reduzir custos de transação, ampliar a escala dos mercados e viabilizar a difusão de soluções técnicas comuns em cadeias produtivas complexas<sup>6</sup>.

É nesse contexto que atuam as chamadas *standard-setting organizations* ou *standard development organizations* (“SSOs” ou “SDOs”), entidades voltadas à elaboração, revisão, consolidação e administração de padrões técnicos. Embora apresentem desenhos institucionais distintos, tais organizações reúnem, em maior ou menor medida, fabricantes, desenvolvedores

3. Sobre a crescente recusa judicial de decidir pedidos inibitórios em disputas SEP exclusivamente com base em pareceres técnicos unilaterais, com determinação de antecipação da prova pericial e calendarização processual, v. TJRJ, 6ª Vara Empresarial, Proc. n. 3019978-93.2026.8.19.0001, decisão de 27 fev. 2026; TJRJ, 7ª Vara Empresarial, Proc. n. 3016671-34.2026.8.19.0001, decisão de 12 fev. 2026
4. Standard Essential Patents. Disponível em <https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/sep>. Acesso em 11.06.2026.
5. BARBOSA, Denis Borges. Patentes, padrões técnicos e ofertas de licença FRAND em direito brasileiro. Abril, 2014. P. 02. Disponível em <https://docplayer.com.br/11534264-Patentes-padroes-tecnicos-e-ofertas-de-licenca-frand-em-direito-brasileiro.html>. Acesso em 11.06.2026.
6. KILMAR, Sofia Galvão. Patentes essenciais à implementação de standards: efeitos anticompetitivos e as soluções propostas pelos Direitos Patentário e Concorrencial. Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito. São Paulo, 2017. P. 08. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-17092020-173554/pt-br.php>. Acesso em 11.06.2026.

de tecnologia, titulares de direitos de propriedade intelectual, operadoras, centros de pesquisa e outros participantes do setor, funcionando como fóruns de coordenação técnica destinados à construção de especificações comuns para determinado mercado ou segmento tecnológico. Em setores intensivos em inovação cumulativa e interoperabilidade, a atuação dessas entidades assume papel particularmente sensível, pois o padrão técnico ali produzido tende a influenciar, ao mesmo tempo, a direção do desenvolvimento tecnológico e as condições de acesso ao mercado por seus implementadores.

No universo das telecomunicações e das tecnologias de informação, merecem destaque, entre outras, o *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)*<sup>7</sup>, o *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)*<sup>8</sup> e a *International Telecommunication Union (ITU)*.

Ao lado dessas entidades, assume especial relevância o *3rd Generation Partnership Project (3GPP)*, cuja posição no ecossistema das telecomunicações móveis justifica breve destaque. O 3GPP não se apresenta propriamente como uma única organização de padronização nos moldes tradicionais, mas como uma estrutura de cooperação entre sete organizações parceiras, destinada ao desenvolvimento de relatórios e especificações técnicas para tecnologias móveis, incluindo, entre outras, 3G, 4G/LTE e 5G. A dinâmica do 3GPP é particularmente importante para o tema das patentes essenciais a padrões tecnológicos porque parcela significativa dos litígios contemporâneos nessa matéria está associada justamente a tecnologias desenvolvidas no âmbito de suas especificações.

A elaboração de um padrão técnico, de modo geral, decorre de processo incremental e cooperativo, no qual diferentes participantes submetem contribuições técnicas, discutem alternativas, propõem revisões e buscam, ao longo do tempo, convergir para especificações aptas a assegurar a interoperabilidade entre os produtos ou serviços que serão lançados no mercado. A referência ao processo de padronização é relevante porque evidencia que o padrão técnico não corresponde à simples adoção de uma tecnologia isolada, mas ao resultado de um arranjo institucional voltado à coordenação de múltiplas contribuições em torno de uma arquitetura comum.

Esse ambiente de cooperação, contudo, não se desenvolve à margem dos direitos de propriedade intelectual. Ao contrário, é frequente que as soluções técnicas submetidas ao processo de padronização estejam protegidas por patentes já concedidas ou por pedidos de patente pendentes, titularizados pelos próprios participantes da organização. É precisamente por essa razão que as SSOs costumam prever, em suas políticas de propriedade intelectual, mecanismos de divulgação de patentes ou pedidos de patente potencialmente relevantes para o padrão em desenvolvimento.

No caso do ETSI, por exemplo, a política aplicável prevê a divulgação de patentes que sejam ou possam vir a ser essenciais, sem que a organização proceda, por ocasião da declaração, a uma verificação técnica independente da informação prestada<sup>9</sup>. Os membros devem informar, em tempo

7. Para mais informações, acessar: <https://www.etsi.org/>

8. Para mais informações, acessar: <https://www.ieee.org/>

9. “6.4 At the request of the European Commission and/or EFTA, initially for a specific STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION or a class of STANDARDS/TECHNICAL SPECIFICATIONS, ETSI shall arrange to have carried out in a competent and timely manner an investigation including an IPR search, with the objective of ascertaining whether IPRs exist or are likely to exist which may be or may become ESSENTIAL to a proposed STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATIONS and the possible terms and conditions of licences for such IPRs. This shall be subject to the European Commission and/or EFTA meeting all reasonable expenses of such an investigation, in accordance with detailed arrangements to be worked out with the European Commission and/or EFTA prior to the investigation being undertaken.” Disponível em <https://www.etsi.org/intellectual-property-rights>. Acesso em 10.05.2026.

hábil, a existência de direitos de propriedade intelectual essenciais de que tenham conhecimento, inclusive quando apresentem proposta técnica suscetível de vir a ser incorporada ao padrão.

A política do IEEE segue lógica semelhante ao exigir, no contexto de seus trabalhos de padronização, a identificação de potenciais *Essential Patent Claims*, deixando claro, contudo, que a entidade não realiza, por ocasião da declaração, juízo próprio sobre a validade, a essencialidade ou a interpretação da patente indicada<sup>10</sup>. No âmbito da ITU, por sua vez, a política comum de patentes e os formulários de declaração e licenciamento buscam igualmente assegurar que informações sobre patentes potencialmente relevantes para recomendações técnicas sejam disponibilizadas aos participantes e aos interessados.

A necessidade de divulgação de direitos de propriedade intelectual no contexto da padronização costuma ser explicada pela posição estratégica que uma patente pode assumir quando a tecnologia por ela protegida é incorporada ao padrão. Uma vez adotado o padrão e difundida sua implementação no mercado, a substituição daquela solução técnica por alternativa diversa pode tornar-se economicamente custosa, tecnicamente indesejável ou, em determinados casos, inviável. A política de divulgação dos títulos patentários (ainda que em potencial) procura, assim, reduzir assimetrias informacionais e permitir que a organização de padronização e os demais participantes tenham ciência, ao menos em tese, da existência de ativos potencialmente incidentes sobre a implementação do padrão, criando condições para que a questão seja tratada no próprio ambiente institucional da SSO, inclusive sob a perspectiva de compromissos de licenciamento.

Com efeito, é nesse ambiente que surgem as patentes essenciais a padrões tecnológicos.

Em termos gerais, considera-se essencial a patente cuja utilização seja necessária à implementação de determinado padrão técnico. A noção de essencialidade, portanto, pressupõe relação específica entre o conteúdo da patente e as especificações técnicas do padrão, de modo que a implementação deste recaia no escopo de proteção daquele direito.

No plano das organizações de padronização, contudo, a identificação inicial dessas patentes normalmente se dá por meio dos próprios mecanismos de autodeclaração previstos em suas políticas de propriedade intelectual, e não a partir de verificação técnica independente promovida pela entidade. É essa dinâmica que explica, em grande medida, a centralidade das SSOs para o estudo das patentes essenciais a padrões tecnológicos: é no interior desses fóruns que se encontram, de um lado, o processo de construção dos padrões e, de outro, os mecanismos institucionais de tratamento dos direitos de propriedade intelectual que podem incidir sobre sua implementação.

A relação entre padronização tecnológica e inovação, por sua vez, não se esgota na divulgação de patentes. A padronização, de um lado, pode favorecer a disseminação de soluções técnicas comuns, ampliar a compatibilidade entre produtos e reduzir barreiras de entrada associadas à fragmentação tecnológica. De outro, a incorporação de tecnologias patenteadas aos padrões preserva, ao menos em tese, incentivos privados ao investimento em pesquisa e desenvolvimento, na medida em que permite ao titular extrair remuneração pelo uso de tecnologia considerada necessária à implementação de um padrão.

O equilíbrio entre esses dois vetores - a difusão padronizada da tecnologia e a preservação dos incentivos à inovação - constitui um dos elementos estruturantes do debate contemporâneo sobre patentes essenciais a padrões tecnológicos e ajuda a explicar a relevância assumida, nesse campo, pelos mecanismos de divulgação de direitos, pelos compromissos FRAND (que serão tratados adiante) e pelos litígios em torno da essencialidade, da infração e do licenciamento.

10. STANDARDS BOARD BYLAWS – CLAUSE 6 – 8. IEEE Standards Association. Disponível em <https://standards.ieee.org/about/policies/bylaws/sect6-7/>. Acesso em 11.06.2026

### 3 A essencialidade como pressuposto da tutela de urgência

A análise da essencialidade ocupa posição singular nos litígios envolvendo SEPs. Diferentemente das patentes convencionais, a alegação de infração frequentemente se apoia na premissa de que a implementação de determinado padrão técnico implica necessariamente a utilização da tecnologia reivindicada.

Por essa razão, a essencialidade costuma surgir como elemento central para a demonstração da probabilidade do direito invocado pelo titular.

Todavia, a experiência internacional demonstra que a essencialidade não constitui característica presumida ou incontroversa da patente. Ao contrário, trata-se de questão eminentemente técnica, frequentemente sujeita a intenso debate especializado.

Tal como mencionado anteriormente, a essencialidade pressupõe, em sentido estrito, a constatação de que a implementação de determinado padrão técnico demanda a utilização da tecnologia reivindicada na patente. A verificação dessa relação de indispensabilidade depende, em regra, de exame substantivo do conteúdo das reivindicações e de seu cotejo com as especificações técnicas pertinentes. Por outro lado, os mecanismos de autodeclaração, por sua vez, não costumam ser concebidos para substituir esse tipo de análise, mas para permitir a identificação, em nível institucional, de ativos potencialmente relevantes para o padrão em desenvolvimento ou já consolidado.

Um dos temas mais recorrentes é o da *over-declaration*, expressão anglófona empregada para descrever a circunstância em que o conjunto de patentes declaradas essenciais supera o conjunto das patentes cuja essencialidade se confirmaria após exame técnico mais detido. Estudos conduzidos a partir de bases de dados relacionadas a padrões de telecomunicações têm apontado que esse fenômeno pode decorrer de fatores diversos, entre os quais se incluem a amplitude das regras de divulgação adotadas por determinadas SSOs, o fato de a declaração muitas vezes ocorrer em momento no qual o padrão ainda está em desenvolvimento ou o pedido de patente ainda não teve seu escopo definitivamente delimitado, bem como a ausência, em muitos sistemas, de verificação técnica independente das declarações apresentadas<sup>11</sup>.

A referência à *over-declaration*, contudo, não conduz, por si só, à conclusão de que os sistemas de autodeclaração sejam imprecisos ou destituídos de utilidade. O que a literatura estrangeira parece apontar, de forma mais cuidadosa, é que tais sistemas operam a partir de uma lógica própria, voltada à divulgação de direitos potencialmente relevantes e à organização do ambiente de licenciamento, e não à certificação exaustiva da essencialidade de cada patente declarada. Em outras palavras, a eventual discrepância entre o universo das patentes declaradas e o universo das patentes cuja essencialidade se confirmaria após análise técnica não elimina a importância institucional da divulgação de tais títulos patentários, mas recomenda cautela quanto ao alcance das inferências que se pretende extrair dessas bases, sobretudo quando a essencialidade da patente é controversa.

Em síntese, os sistemas de autodeclaração ocupam posição relevante na governança das patentes essenciais a padrões tecnológicos, na medida em que viabilizam a divulgação de direitos potencialmente incidentes sobre padrões técnicos e estruturam, em alguma medida, o

11. “Our results have interesting implications for the policy debates over both SEPs and NPEs. Standard-essential patents may not be so essential after all, in part because companies tend to err on the side of over-disclosing patent that may or may not be essential.” LEMLEY, Mark A. SIMCOE, Timothy. How essential are standard-essential patents? *Cornell Law Revies*. Vol. 104:607. P. 608-609. Disponível em <https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol104/iss3/2/>. Acesso em 10.05.2026.

ambiente de licenciamento que se forma a partir deles. Isso não afasta, contudo, a necessidade de distinguir a função informativa desempenhada por tais mecanismos da verificação técnica da efetiva essencialidade da patente declarada.

A delimitação entre esses dois planos mostra-se particularmente relevante para a análise de controvérsias em que a essencialidade da patente é disputada, inclusive no contexto da tutela jurisdicional, afinal, embora desempenhem papel absolutamente relevante e imprescindível para o funcionamento dos sistemas de padronização, os mecanismos de autodeclaração não foram concebidos como instrumentos de certificação técnica da efetiva essencialidade das patentes declaradas.

## 4 O risco de dano reverso e o princípio da proporcionalidade

A concessão de medidas liminares em litígios SEP deve exigir especial atenção ao risco de dano reverso.

Em mercados caracterizados por elevada integração tecnológica, uma ordem judicial proferida em sede de cognição sumária (sobretudo *inaudita altera pars*) destinada a interromper a comercialização de produtos pode produzir impactos significativos não apenas para as partes diretamente envolvidas, mas também para consumidores, distribuidores, operadoras e demais agentes econômicos inseridos na cadeia produtiva. Em tais hipóteses, eventual erro na avaliação inicial da infração ou da essencialidade pode gerar consequências irreversíveis e de difícil reparação.

A ponderação entre a proteção do direito patentário e a preservação da concorrência exige, portanto, um exame particularmente cuidadoso dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Nos litígios envolvendo produtos complexos e integrados a cadeias produtivas extensas, o risco de dano reverso não se esgota no prejuízo individual suportado pela empresa ré que implementa o padrão tecnológico.

A depender do setor e da tecnologia implementada, uma medida liminar inibitória poderá repercutir sobre importações e exportações, distribuidores, varejistas, operadoras, prestadores de serviço, consumidores e parceiros contratuais, produzindo desorganização econômica que ultrapassa em muito a esfera bilateral do processo. É precisamente por essa razão que, em disputas envolvendo SEPs, a aferição do *periculum in mora* não parece que deveria ser realizada segundo a mesma lógica tradicionalmente aplicada às controvérsias patentárias mais simples, nas quais o objeto litigioso costuma ser tecnologicamente isolável e economicamente menos capilarizado.

O problema adquire contornos ainda mais sensíveis quando se considera que, em ações dessa natureza, o juízo liminar frequentemente antecede a formação de um convencimento técnico minimamente seguro quanto à efetiva essencialidade da patente e quanto à presença de infração. Em outras palavras, a tutela de urgência pode ser concedida em momento no qual ainda não se sabe, com base em verificação independente e imparcial, se a tecnologia protegida é, de fato, indispensável ao padrão invocado ou se o produto acusado implementa, efetivamente, o conteúdo das reivindicações.

Nessa conjuntura, o risco de remoção indevida de produtos do mercado deixa de ser mera hipótese abstrata e passa a constituir consequência plausível da própria estrutura cognitiva reduzida que caracteriza o provimento liminar.

A experiência brasileira recente oferece exemplos relevantes de como esse risco vem sendo progressivamente internalizado pelo Judiciário.

Conforme será demonstrado de maneira detalhada em capítulo adiante, em um primeiro momento parte da prática forense buscou mitigar o dano reverso por meio de soluções intermediárias, nas quais se reconhecia, em sede de cognição sumária, o direito do titular de impedir o uso não autorizado da patente, mas se deixava ao alegado infrator a escolha de cessar ou não a exploração econômica do produto até ulterior definição técnica da controvérsia. Ainda que esse modelo não eliminasse todas as distorções possíveis, ele já evidenciava a percepção judicial de que a imposição imediata de uma ordem de abstenção irrestrita poderia revelar-se excessivamente gravosa antes da consolidação da base probatória.

Sob essa perspectiva, o princípio da proporcionalidade assume função metodológica central. Ele exige que o magistrado examine não apenas se a medida é potencialmente apta a proteger o direito alegado, mas também se ela é necessária e adequada diante do grau de incerteza técnica ainda presente no processo e dos efeitos concretos aptos a serem irradiados sobre a atividade econômica da parte contrária e de terceiros. Quanto maior a dependência de prova especializada para a aferição da essencialidade e da infração, maior tende a ser a necessidade de cautela no manejo de provimentos inibitórios de eficácia imediata.

A proteção do direito patentário, nesse contexto, não desaparece – e nem poderia, já que trata-se de garantia legal prevista pelo regime brasileiro de proteção à Propriedade Industrial. No entanto, entra em cena a balança do Direito, já que sobredita garantiapassa a conviver com um dever reforçado de contenção judicial diante do risco de que a própria tutela provisória produza resultado mais gravoso do que aquele que pretende evitar.

A proporcionalidade, nesse contexto, não opera apenas como cláusula abstrata de ponderação entre interesses contrapostos, mas como vetor concreto de modelagem do remédio jurisdicional. A experiência recente indica que o Judiciário brasileiro tem recorrido a soluções processuais intermediárias para reduzir o custo do erro decisório, notadamente quando a exclusão imediata do produto do mercado possa gerar efeitos econômicos desproporcionais antes da consolidação de base técnica minimamente segura. Entre essas soluções, figuram a substituição da tutela inibitória de urgência por caução ou depósito judicial, bem como o diferimento do exame da medida para momento subsequente à produção de prova técnica em calendário abreviado<sup>12</sup>.

Tais técnicas não importam negação da tutela patentária, mas reconhecimento de que, em ambiente de padronização tecnológica, a intensidade e a forma de proteção provisória precisam ser calibradas à luz do risco de dano reverso, da estrutura do mercado afetado e da reversibilidade prática dos efeitos da decisão. A tutela provisória, assim, deixa de ser concebida apenas como antecipação linear do direito de exclusão e passa a ser tratada como instrumento cuja conformação depende do grau de incerteza técnica ainda remanescente no processo.

12. Para precedente que substitui a paralisação da comercialização por técnica de depósito/caução, com fundamento no dano reverso, nas consequências práticas da decisão e na necessidade de compatibilizar exclusividade patentária e acesso justo à tecnologia, v. TJRJ, AI n. 0042570-64.2021.8.19.0000, 7ª Câmara Cível, rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 10 nov. 2021, tal como reconstruído na decisão saneadora proferida em Acer Inc. v. Nokia Technologies Oy.

## 5 O papel dos compromissos *FRAND* na análise da tutela de urgência

O amadurecimento do sistema de litígios SEPs no Judiciário brasileiro vem confirmando que a discussão sobre medidas liminares em tal contexto não deve ser dissociada dos compromissos *FRAND* assumidos pelos titulares perante organismos de padronização.

Ao declarar determinada patente como (potencialmente) essencial para um padrão tecnológico, o titular normalmente assume a obrigação de disponibilizar licenças em condições justas, razoáveis e não discriminatórias.

Embora existam divergências sobre a natureza jurídica exata desses compromissos, parece haver crescente consenso de que eles influenciam diretamente a análise da legitimidade do exercício do direito de exclusão.

Os compromissos *FRAND* correspondem, em linhas gerais, ao compromisso assumido pelo titular de uma patente declarada essencial de disponibilizar licença sobre essa tecnologia em termos justos, razoáveis e não discriminatórios.

Trata-se de mecanismo tradicionalmente previsto nas políticas de propriedade intelectual de organizações de padronização, por meio do qual se busca disciplinar, no âmbito da formação e da implementação de padrões tecnológicos, o licenciamento de tecnologias cuja utilização se apresente como necessária à observância do padrão.

A relevância desses compromissos decorre do próprio contexto em que surgem as patentes essenciais a padrões tecnológicos. Como visto, a incorporação de determinada solução técnica ao padrão pode atribuir ao seu titular posição econômica singular, na medida em que a implementação do padrão por terceiros passa a depender, ao menos em tese, do acesso à tecnologia protegida. É justamente nesse ambiente que os compromissos *FRAND* se inserem: não como negação da tutela patentária, mas como instrumento destinado a compatibilizar o exercício dos direitos de exclusividade com a lógica de interoperabilidade e difusão tecnológica inerente à padronização.

Sob essa perspectiva, a função dos compromissos *FRAND* consiste em estabelecer parâmetros para o licenciamento de tecnologias declaradas essenciais, de modo a reduzir o risco de que a incorporação da patente ao padrão produza distorções negociais incompatíveis com a dinâmica cooperativa que caracteriza a atividade das organizações de padronização. Ao mesmo tempo em que preservam o direito do titular à remuneração pela exploração de sua tecnologia, esses compromissos procuram assegurar que o acesso ao padrão não seja inviabilizado por condições arbitrárias, discriminatórias ou economicamente descoladas do contexto em que a tecnologia foi incorporada ao padrão.

A construção desse modelo está associada à percepção de que a padronização tecnológica, embora gere ganhos evidentes de interoperabilidade, eficiência e expansão de mercado, também pode alterar significativamente a relação de forças entre titular e implementador. Isso porque, uma vez consolidado o padrão e difundida sua implementação, a empresa interessada em atuar naquele mercado deixa de negociar o acesso a uma tecnologia qualquer e passa a depender de uma solução técnica que se apresenta como necessária à conformidade do seu produto ou serviço com o padrão. A partir daí, a literatura passou a identificar o risco de que a essencialidade declarada da patente fosse utilizada de maneira oportunista, especialmente em contextos nos quais o custo de substituição da tecnologia ou de abandono do padrão já se mostrasse elevado<sup>13</sup>.

13. FARREL, Joseph et al. Standard Setting, Patents, and Hold-up. P. 05. Disponível em <https://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/standards2007.pdf>. Acesso em 05.11.202

É nesse cenário que costuma ser situado o debate sobre *patent hold-up*. Em linhas gerais, a expressão é empregada para descrever a hipótese em que o titular de uma patente essencial, valendo-se da posição estratégica adquirida em razão da incorporação de sua tecnologia ao padrão, passa a exigir condições de licenciamento que reflitam não apenas o valor da invenção em si, mas também os custos de adaptação, *redesign* ou saída do mercado enfrentados pelo implementador após a consolidação do padrão. A preocupação subjacente é a de que o poder de barganha do titular, nesse contexto, deixe de decorrer exclusivamente do mérito técnico ou econômico da invenção e passe a ser influenciado pela dependência criada em torno do padrão já difundido no mercado<sup>14</sup>.

De outro lado, a literatura e a prática recente também passaram a dedicar atenção ao fenômeno do *hold-out*, expressão usualmente associada a condutas atribuídas ao implementador que, em vez de negociar de forma efetiva a obtenção da licença, se valerá da complexidade, da morosidade ou dos custos do litígio para postergar o pagamento de royalties ou resistir à celebração do contrato, mesmo continuando a explorar a tecnologia padronizada<sup>15</sup>. Nessa perspectiva, a discussão deixa de se concentrar apenas nos limites ao exercício do direito de exclusão pelo titular e passa também a abranger a forma como o implementador se comporta no curso das negociações<sup>16</sup>.

Tal como será tratado mais adiante, os precedentes mais recentes no Judiciário fluminense indicam, ademais, que o debate sobre *FRAND* passa a produzir efeitos processuais autônomos e concretos. A invocação do compromisso de licenciar em condições justas, razoáveis e não discriminatórias deixa de ocupar apenas o plano argumentativo geral da boa-fé e passa a influenciar a própria organização da instrução, a distribuição do ônus probatório e a definição do grau de intervenção judicial admissível em sede liminar.

Esse deslocamento é relevante porque mostra que, em litígios SEP, a análise do exercício do direito de exclusão já não se esgota na verificação abstrata da titularidade do título ou da alegada implementação da tecnologia. Em determinados casos, passa-se a exigir que o titular apresente elementos minimamente verificáveis sobre sua conduta negocial, a racionalidade econômica da oferta formulada e a ausência de discriminação indevida em relação a licenciados comparáveis.

## 5.1 Negociações *FRAND* e Tutelas de Urgência: existe um dever de exaurimento negocial?

Um dos temas mais debatidos atualmente consiste em definir em que medida o histórico negocial das partes deve influenciar a concessão de medidas inibitórias em litígios SEP. A questão ganha especial relevância quando se considera que o compromisso *FRAND* pressupõe a disponibilidade do titular para conceder licenças e, simultaneamente, a disposição do implementador para negociar condições razoáveis.

Nesse contexto, surge o questionamento acerca da existência de um dever de tentativa efetiva de negociação antes da judicialização do conflito ou da obtenção de medidas capazes de

14. KATTAN, Joe. WOOD, Chris. Standard-Essential Patents and the Problem of Hold-Up. Dezembro 19, 2013. Pp. 4 e 5. Disponível em [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2370113](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2370113). Acesso em 10.05.2026.
15. The focus in Europe moves from patent hold-up to hold-out. Jan., 2020. Disponível em <https://www.iam-media.com/article/hold-out-in-europe-recent-evidence-and-its-impact>. Acesso em 10.05.2026.
16. Unwilling SEP Licensees: A Taxonomy of Hold-out Strategies. Documenting hold-out and its negative impact. IP Europe. May 26, 2021. Disponível em [https://ipeurope.org/wp-content/uploads/2021/05/210526-Taxonomy-of-hold-out-strategies-with-annex.final\\_.pdf](https://ipeurope.org/wp-content/uploads/2021/05/210526-Taxonomy-of-hold-out-strategies-with-annex.final_.pdf). Acesso em 15.06.2026.

restringir a atuação econômica da contraparte. A formulação do debate em termos de “dever de exaurimento negocial”, contudo, exige cautela. Em rigor, nem sempre parece adequado condicionar o acesso à tutela jurisdicional à demonstração de que todas as possibilidades de composição foram efetivamente esgotadas.

O que se mostra mais compatível com a lógica dos compromissos *FRAND* é a exigência de que a parte que pretende obter medida liminar inibitória demonstre, de forma minimamente consistente, haver se engajado em tentativa negocial séria, transparente e compatível com o compromisso assumido perante a organização de padronização. Em vez de um exaurimento absoluto, o que se delinea é um ônus argumentativo e probatório reforçado quanto à qualidade da conduta negocial anterior ao litígio.

Essa distinção é relevante porque evita dois extremos igualmente problemáticos. De um lado, impede que o titular de patente essencial busque a tutela inibitória em sede de cognição sumária como primeiro instrumento de pressão, sem demonstrar ter oferecido ao implementador acesso efetivo à licença em termos compatíveis com *FRAND*. De outro, também evita que o implementador se escude em negociações indefinidamente protelatórias para inviabilizar, na prática, qualquer reação jurisdicional do titular. O exame judicial do histórico negocial, portanto, não deveria servir para premiar estratégias oportunistas de nenhuma das partes, mas para identificar se houve comportamento compatível com a boa-fé objetiva e com a racionalidade cooperativa inerente ao ambiente de padronização.

Conforme tratado adiante, a experiência brasileira mais recente parece caminhar justamente nessa direção. Em decisões proferidas no âmbito das varas empresariais da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, passou-se a exigir do titular, já em sede inicial, demonstração mais concreta dos contornos de sua atuação compatível com *FRAND*, com ênfase particular na existência de ofertas de licença, na coerência econômica dessas ofertas e na necessidade de afastar indícios de tratamento discriminatório entre agentes situados em posição equivalente<sup>17</sup>. Em outra frente, a jurisprudência local tem recorrido à antecipação da prova pericial como mecanismo de calibração da tutela em litígios patentários tecnicamente complexos<sup>18</sup>.

Nessa linha, a discussão sobre a liminar deixa de se concentrar exclusivamente na existência abstrata do título patentário e passa a incorporar, de forma mais incisiva, o contexto negocial em que o direito de exclusão está sendo exercido. Nesse contexto, a invocação do compromisso *FRAND* deixa de operar apenas como argumento retórico de resistência à liminar e passa a exigir demonstração documental minimamente consistente, apta a permitir ao juízo examinar a cronologia das tratativas, a existência de ofertas e contrapropostas, a coerência econômica dos termos propostos e a eventual presença de tratamento discriminatório.

17. Sobre a exigência de demonstração, já na fase inicial, de conduta compatível com *FRAND* - inclusive quanto à existência de oferta de licença, à coerência econômica das condições propostas e ao caráter isonômico/não discriminatório do licenciamento —, v. TJRJ, 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, proc. n. **0906337-98.2025.8.19.0001**, decisão de 13 ago. 2025; proc. n. **3014025-85.2025.8.19.0001**, decisão de 19 dez. 2025; e TJRJ, 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, proc. n. **3032316-36.2025.8.19.0001**, decisão de 19 dez. 2025.
18. Sobre a antecipação da prova pericial como técnica de calibração da tutela em litígios patentários de alta complexidade técnica, v. TJRJ, 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, proc. n. **3012149-61.2026.8.19.0001**, decisão de 25 fev. 2026.

## 6 A experiência brasileira recente: da presunção à verificação técnica

A experiência brasileira recente parece indicar não uma uniformidade decisória já consolidada, mas um movimento perceptível de sofisticação metodológica no tratamento das tutelas de urgência em litígios SEP. Esse movimento se expressa na crescente valorização de prova técnica independente, na maior atenção ao contexto negocial das partes e na busca de técnicas processuais capazes de reduzir o risco de decisões prematuras em controvérsias marcadas por elevada densidade técnica e informacional.

Os primeiros casos envolvendo patentes declaradas essenciais frequentemente eram acompanhados por pedidos liminares baseados em pareceres técnicos unilaterais, declarações de essencialidade e documentação produzida pelo próprio titular. Mais recentemente, contudo, observa-se movimento gradual de valorização da prova pericial judicial técnica, independente e imparcial como instrumento para verificação da essencialidade e da infração antes da adoção de medidas potencialmente irreversíveis.

A grande maioria das ações brasileiras que discutem a infração de patentes essenciais concentram-se no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, ao longo dos últimos anos, vem se tornando gradativamente mais familiarizado e especializado com o assunto em vista do crescimento dos litígios dessa natureza.

Apesar de a discussão no país ser extremamente nova se em comparação com a prática do judiciário em outros países, o que se pode aferir da prática forense fluminense até meados de 2025 é que o judiciário brasileiro vinha adotando constantemente um posicionamento, de maneira geral, parecido com aquele adotado pela Alemanha. Isto é dizer que, das decisões proferidas até aquele momento, grande parte privilegiava os titulares de patentes de forma absoluta, ainda que em sede de cognição sumária, sem considerar especificações particulares do microssistema de patentes - sobretudo quanto aos agentes econômicos não praticantes (*NPE - Non-practicing entities*) que têm realizado o *enforcement* no país.

No entanto, diferentemente do cenário alemão, as decisões brasileiras em caráter liminar vinham se dividindo em dois tipos. Em um deles, o Judiciário determinava a cessação absoluta dos atos de exploração econômica do modelo do produto alegadamente infrator até a análise do mérito sob pena de multa diária. Em outro, o Judiciário deixava a cargo do alegado infrator a decisão de cessar totalmente a comercialização (bem como dos demais atos de exploração) do referido produto, se o referido agente econômico entendesse não infringir a patente *sub judice*. Tais decisões, ao reconhecerem o manifesto perigo de dano reverso advindo de uma ordem judicial irrestrita que ordene a cessação da fabricação, importação, divulgação e comercialização dos produtos que alegadamente reproduzam patente essencial sem a devida autorização de seu titular, determinavam que a parte ré se abstinhasse de utilizar a tecnologia em controvérsia, sob pena de multa diária.

Apesar de se tratar de diferença sutil, os magistrados - guiados pela fundamentação utilizada pelos autores de tal pleito -, justificavam que se a parte ré confia que não infringe a patente em discussão, poderia continuar praticando os atos de exploração econômica durante o curso da lide. Dessa forma, não haveria perigo de dano reverso. Caso a dilação probatória evidenciasse, posteriormente, a existência de infração, a multa diária passaria a ser aplicada. Assim, os efeitos desse segundo tipo de decisão somente se concretizariam caso a infração fosse atestada por meio de laudo pericial técnico imparcial, e posteriormente corroborada pelo Juízo ao fim da demanda.

O Judiciário, assim, teria supostamente encontrado uma forma de sopesar os direitos das partes. Na medida em que asseguraria em cognição sumária a aplicação do art. 42 da LPI acerca do direito do titular de impedir que terceiros explorem sua patente sem a devida autorização (combinada com a sua antecipação prevista pelo art. 209, § 1º da mesma lei), também não estimularia a possibilidade do dano reverso, ao deixar a cargo da parte ré implementadora do padrão tecnológico a decisão de continuar, ou não, comercializando o produto alegadamente infrator até que o mérito fosse analisado.

No ano de 2022, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela primeira vez sobre a controvérsia da tutela de urgência de caráter inibitório em disputa envolvendo violação de SEPs (e no caso específico, relacionadas ao padrão 5G)<sup>19</sup>. Abrindo precedente histórico para o judiciário brasileiro, a 4ª turma do STJ asseverou a necessidade de ponderação da balança do Direito, “*com o interesse de equilibrar os interesses em disputa*” que de um lado, pertence à Ericsson, autora da demanda, e de outro, à Apple, que então figurava no pólo passivo da ação.

Ao reestabelecer em parte a tutela de urgência deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o núcleo essencial do direito de impedir terceiros foi priorizado pelos ministros responsáveis pelo julgamento do recurso. No entanto, sopesando o perigo de dano da Ericsson e o perigo de dano reverso da Apple, foi possibilitado à última que continuasse comercializando seus aparelhos que implementavam o padrão 5G no país, desde que pagasse à Ericsson o valor de US\$ 3 dólares por cada produto vendido em solo brasileiro até que o mérito da demanda (isto é, da existência ou não de infração) fosse resolvido.

Após o pronunciamento do STJ, as partes anunciaram terem chegado a um acordo de licenciamento global das SEPs envolvidas na disputa – encerrando, assim, não só a demanda brasileira, como diversas outras que foram ajuizadas ao redor do mundo.

A referida decisão, além de representar um importante marco na jurisprudência brasileira sobre o tema, traduz a proposta de discussão do presente estudo: a necessidade de ponderação dos interesses de ambas as partes em disputa, sopesando-se as particularidades do microsistema das patentes essenciais a padrões tecnológicos e do caso concreto, cada qual em um prato da balança de poder.

Ainda, a manifestação do STJ seguida do acordo de licenciamento global das patentes entre a Ericsson e a Apple também traduz a verdadeira corrida pelas liminares que ocorre mundo a fora, e já há alguns anos também no Brasil. A disputa por liminares é o grande prêmio perquirido pelos titulares de SEPs, muitas vezes mais valioso do que a própria análise da infração em si que nem sempre chega a ser concluída em razão da realização de acordos globais no curso da ação

Nada obstante, a partir de meados de 2025, o Judiciário fluminense, sobretudo no âmbito das varas empresariais da Comarca da Capital, passou a adotar uma rota decisória alternativa àquela tradicionalmente associada à concessão de liminares em demandas envolvendo SEPs.

Em vez de deferir, de plano, medidas de urgência inibitórias com base em juízo de cognição sumária, os magistrados fluminenses têm preferido postergar a apreciação do pleito liminar para momento subsequente à produção de prova técnica preliminar, ainda que simplificada. Tal movimento decorre do reconhecimento expresso, por parte do julgador, de que a controvérsia subjacente a esse tipo específico de litígio - a aferição de essencialidade da patente ao padrão tecnológico, a verificação de infração e, sobretudo, a observância do

19. STJ: Em disputa por patentes do 5G, Ericsson vence ação contra Apple. Disponível em <https://www.migalhas.com.br/quentes/378495/stj-em-disputa-por-patentes-do-5g-ericsson-vence-acao-contra-apple>. Acesso em 09.02.2023

compromisso de licenciamento em termos *FRAND* - depende de indagação eminentemente técnica, insuscetível de ser dirimida com segurança em sede de cognição perfunctória, sem o auxílio de perito<sup>20</sup>.

Assim, se, na primeira fase desses casos, a prática revelava soluções bastante heterogêneas - com liminares deferidas sem instrução técnica prévia, outras condicionadas à manifestação inicial de especialista e, ainda, decisões que oscilavam entre a imposição de imediata cessação da atividade e soluções alternativas voltadas à neutralização dos riscos econômicos da medida -, a orientação mais recente parece caminhar no sentido de conferir maior uniformidade metodológica à condução desses processos.

Um primeiro traço dessa inflexão está na centralidade que passou a ser atribuída à prova técnica já no momento inicial da controvérsia. Em vez de tratar a tutela de urgência como questão passível de resolução apenas a partir dos pareceres e documentos unilateralmente produzidos pelas partes, o Juízo passou a sinalizar que, ao menos em ações dessa natureza, a apreciação da medida liminar deve ser precedida de uma perícia simplificada, nos termos do art. 464, §2º, do Código de Processo Civil, voltada a oferecer um suporte técnico mínimo para a formação do convencimento judicial. Não se trata, evidentemente, de antecipar a perícia exauriente do processo, nem de transformar a cognição sumária em instrução plena, mas de reconhecer que, em litígios que discutem infração de patente em contexto de tecnologia padronizada, a probabilidade do direito dificilmente pode ser examinada de forma satisfatória sem algum grau de validação técnica independente.

Nesses casos, a análise do *fumus boni iuris* vem deixando de se esgotar na comparação entre a patente e o produto ou funcionalidade apontados como infratores e passa a incorporar, de forma mais explícita, a própria condição de SEP como elemento juridicamente relevante para a organização da prova. A partir dessa lógica, o Judiciário fluminense parece passar a trabalhar com a premissa de que, quando o autor afirma ser titular de patente essencial a determinado padrão, sobre ele recai não apenas o ônus de demonstrar a infração, mas também o de evidenciar que a exploração do seu direito se mantém compatível com os compromissos assumidos no ambiente de padronização, em especial no que se refere ao licenciamento em condições *FRAND*.

Esse ponto é importante porque desloca, ao menos em alguma medida, o foco da discussão. A questão deixa de ser apenas se a tecnologia implementada pelo réu reproduz o conteúdo da patente e passa a abranger também o contexto em que o direito de exclusão está sendo exercido. Em outras palavras, a partir do momento em que a patente é apresentada como essencial a um padrão tecnológico, a análise judicial tende a não mais tratar a pretensão inibitória como se estivesse diante de uma patente comum, inteiramente dissociada das obrigações negociais que caracterizam o microsistema das SEP. Não se trata de negar a tutela patentária, nem de condicionar toda e qualquer providência inibitória à prévia fixação judicial de royalties, mas de reconhecer que a declaração de essencialidade e o compromisso de licenciamento assumido pelo titular passam a integrar o próprio quadro fático-jurídico a ser examinado pelo magistrado.

20. v. a título exemplificativo: TJRJ, 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, proc. n. **0906337-98.2025.8.19.0001**, decisão de 13 ago. 2025. TJRJ, 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, proc. n. 3016670-49.2026.8.19.0001, decisão de 01 de junho de 2026. TJRJ, 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, proc. n. **3016299-22.2025.8.19.0001**, decisão de 11 de dezembro de 2025. TJRJ, 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, proc. n. **3016299-22.2025.8.19.0001**, decisão de 16 de outubro de 2025. TJRJ, 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, proc. n. **3019978-93.2026.8.19.0001**, decisão de 19 de maio de 2026. TJRJ, 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, proc. n. **0876807-49.2025.8.19.0001**, decisão de 05 de março de 2026.

É nesse contexto que ganha relevo, na técnica mais recente adotada pelo Juízo fluminense, a exigência de que o autor demonstre, já em sede inicial, ao menos os contornos de sua atuação compatível com FRAND, notadamente sob a perspectiva da não discriminação.

A ideia, ao que tudo indica, não é transformar a ação de infração em uma ação de arbitramento de royalties, tampouco exigir do magistrado, desde logo, a fixação de um preço “correto” para a licença. O que se percebe, antes, é uma tentativa de evitar que a invocação genérica do compromisso *FRAND* permaneça no plano puramente retórico, sem qualquer repercussão prática sobre a distribuição do ônus probatório e sobre a própria análise da probabilidade do direito. Daí a ênfase em elementos como o histórico negocial entre as partes, a existência de ofertas de licença, a racionalidade econômica dessas ofertas e, sobretudo, a necessidade de demonstrar que o titular não está recusando ao implementador condições substancialmente equivalentes às praticadas com outros agentes do mercado e vice-versa (práticas de *hold-up* e *hold-out*).

Associada a isso, aparece também uma preocupação mais clara com a redução da assimetria informacional que normalmente marca esse tipo de disputa. Se a alegação de descumprimento do compromisso *FRAND*, ou de comportamento discriminatório, depende do acesso a contratos, comunicações negociais e critérios comerciais normalmente concentrados na esfera do titular da patente, o exame dessa matéria pressupõe algum mecanismo de abertura controlada dessas informações.

Por isso, a técnica que vem sendo desenhada parece partir da premissa de que o debate sobre FRAND, ao menos quando efetivamente relevante para o deslinde da tutela de urgência, não pode ser travado apenas com base em afirmações genéricas sobre razoabilidade ou sobre a suposta adequação do royalty pretendido. Ao contrário, ele exige lastro documental mínimo, ainda que sob regime de confidencialidade, apto a permitir ao Juízo e ao perito compreender as razões efetivamente invocadas para justificar a oferta de licença formulada pelo titular e discutida pelo implementador.

Outro aspecto que merece destaque é a forma como essa metodologia parece procurar contornar uma dificuldade recorrente nos litígios SEP: a tentação de converter o processo judicial em um espaço de fixação direta do royalty tido por justo e razoável. A orientação mais recente do Juízo fluminense parece resistir a esse caminho, ao menos em sede liminar, preferindo centrar a análise não na definição de uma cifra judicialmente reputada ótima, mas na verificação de se a oferta formulada pelo titular pode ou não ser sustentada dentro de uma lógica negocial minimamente racional, não arbitrária e não discriminatória. A diferença não é trivial. Em vez de o magistrado assumir, já no início do processo, a tarefa de arbitrar o conteúdo econômico da licença, o que se procura examinar é se a conduta do titular se mantém dentro do espaço de licenciamento que o compromisso FRAND ainda permite, o que, em alguma medida, preserva maior deferência à negociação privada e reduz o risco de o Judiciário passar a substituir o mercado na precificação da tecnologia.

Por fim, também parece haver, nessa técnica mais recente, uma preocupação mais explícita com a proporcionalidade das medidas de apoio à tutela inibitória. Em disputas que envolvem produtos complexos, cadeias de distribuição amplas e tecnologias integradas a padrões de mercado, a determinação de imediata cessação da fabricação, comercialização ou importação pode produzir efeitos econômicos bastante amplos, inclusive para além das partes diretamente envolvidas na demanda. Daí a relevância assumida, nesse novo contexto, pela ponderação do dano reverso e pela busca de soluções processuais que permitam compatibilizar, de um lado, a proteção à exclusividade patentária e, de outro, a necessidade de evitar medidas excessivamente disruptivas antes da consolidação da base técnica da controvérsia.

A evolução recente da prática forense brasileira sugere que a cautela judicial em litígios SEP não se esgota na exigência de prova técnica sobre essencialidade e infração. Em paralelo, observa-se a progressiva estruturação do próprio debate *FRAND*, com abertura documental controlada, exame de contratos comparáveis, calendarização processual e, em certos casos, escalonamento da perícia para que o juízo aprecie, em um primeiro momento, a racionalidade e a não discriminação da oferta de licença antes de avançar para a controvérsia técnico-patentária em sentido estrito. Em vez de um modelo único, a jurisprudência recente vem revelando um repertório de técnicas de contenção e calibração da tutela de urgência, voltadas a reduzir o risco de decisões prematuras em ambiente de elevada complexidade tecnológica e informacional

Nessa chave, talvez a inflexão mais relevante não esteja propriamente na adoção de uma única solução processual, mas na transição de uma cultura de presunção para uma cultura de verificação estruturada. Em vez de presumir que a autodeclaração de essencialidade, associada ao título patentário e a pareceres privados, basta para sustentar providências de alto impacto econômico, os precedentes recentes tendem a exigir algum mecanismo de validação independente - seja técnico, seja documental, seja negocial - antes da adoção de remédios provisórios mais intrusivos

## 7 O sistema bifurcado brasileiro e a necessidade de cooperação processual

O modelo brasileiro de resolução de disputas patentárias apresenta característica singular: a separação de competências entre Justiça Federal, responsável pelas ações de nulidade, e Justiça Estadual, competente para julgar ações de infração. Embora esse sistema esteja consolidado na prática nacional, sua aplicação aos litígios SEP revela desafios específicos, especialmente diante da estreita conexão entre validade, essencialidade, infração e licenciamento.

Em controvérsias patentárias tradicionais, a segmentação entre ação de nulidade e ação de infração já impõe dificuldades conhecidas relacionadas à possibilidade de coexistirem, por certo lapso temporal, um título formalmente válido e uma alegação substancial de invalidade ainda pendente de apreciação pela Justiça Federal.

Nos litígios SEP, contudo, essa tensão tende a ser potencializada. Isso porque a discussão judicial não se limita à existência formal da patente ou à sua reprodução por determinado produto, mas frequentemente alcança questões tecnicamente interligadas, como a efetiva essencialidade do título ao padrão tecnológico, a correspondência entre as reivindicações e a implementação do standard, bem como a compatibilidade do exercício do direito de exclusão com os compromissos *FRAND*.

Na prática, isso significa que a cognição desenvolvida em uma esfera jurisdicional pode influenciar de maneira sensível a utilidade e a proporcionalidade das medidas adotadas na outra. Uma ação de infração em trâmite perante a justiça estadual pode avançar sobre pedido liminar fundado em alegada essencialidade e em suposta implementação obrigatória da tecnologia, ao passo que, em paralelo, uma ação de nulidade em trâmite perante a justiça federal pode colocar em xeque a higidez do próprio título que sustenta a pretensão inibitória.

Ainda que não haja identidade plena entre os objetos das demandas, a forte conexão material entre elas recomendaria que o sistema processe essa simultaneidade com maior grau de coordenação, sobretudo quando se pretende conceder medidas de impacto econômico imediato.

Essa necessidade de coordenação torna-se ainda mais evidente quando se considera a crescente valorização pela Justiça Estadual da prova técnica para o exame da tutela de urgência em litígios SEP. Se a apreciação liminar nas ações de infração passa a depender, com maior frequência, de perícia voltada à análise de essencialidade, infração e contexto *FRAND*, é natural que os elementos produzidos nessa etapa adquiram relevância também para discussões paralelas acerca da validade, do alcance do título ou da consistência técnica de determinadas alegações. Embora a competência permaneça repartida, a racionalidade do sistema recomendaria que se evitasse a duplicação desnecessária de esforços cognitivos e o risco de soluções mutuamente desconsideradas.

A necessidade de cooperação processual torna-se ainda mais evidente quando se observa que os recentes litígios brasileiros envolvendo SEPs frequentemente se desdobram em múltiplas frentes: ações de infração, ações declaratórias negativas, alegações de prevenção, conflitos sobre conexão, incidentes relativos a nulidade e, não raro, referências a elementos produzidos em processos federais ou em demandas paralelas. Ainda que cada uma dessas controvérsias preserve objeto próprio, a sobreposição de questões técnicas e negociais sugere que a coerência sistêmica da resposta jurisdicional depende, cada vez mais, de formas institucionais de coordenação entre juízos e de consideração recíproca do contexto litigioso ampliado.

Sob essa perspectiva, o debate quanto ao sistema bifurcado brasileiro não reside apenas na clássica tensão entre validade e infração, mas também na possibilidade de que diferentes órgãos jurisdicionais sejam chamados a apreciar, sob ângulos diversos, elementos que se comunicam materialmente, como a essencialidade declarada, o alcance econômico da oferta de licenciamento, a comparabilidade contratual e a utilidade prática de medidas provisórias de forte impacto concorrencial. Em matéria de SEP, portanto, a cooperação processual tende a assumir função não apenas de eficiência, mas também de consistência epistêmica da decisão judicial.

## 8 Conclusão

A experiência brasileira recente revela que a tutela provisória em litígios envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos já não pode ser tratada como projeção automática da lógica tradicional das ações de infração patentária. Em controvérsias dessa natureza, a centralidade da essencialidade disputada, a dependência de verificação técnica especializada, a incidência dos compromissos *FRAND* e o potencial de desorganização econômica produzido por ordens inibitórias precipitadas impõem ao julgador um modelo decisório mais denso, mais cauteloso e mais aderente à especificidade desse microsistema.

Não se trata de enfraquecer a proteção patentária, nem de esvaziar o núcleo do direito de exclusão. O que a prática recente parece demonstrar é algo mais sofisticado: em disputas SEP, a legitimidade da tutela de urgência depende menos da invocação abstrata do título e mais da qualidade do suporte cognitivo que sustenta a intervenção judicial.

A patente continua a ocupar posição central – tal como lhe é garantido pelo art. 42 da LPI –, mas sua mera existência, somada à autodeclaração de essencialidade ou a pareceres unilaterais, já não basta, por si só, para autorizar providências capazes de retirar produtos do mercado, reordenar cadeias de distribuição ou alterar de modo abrupto a dinâmica concorrencial.

É precisamente nesse ponto que a jurisprudência recente oferece sua contribuição mais relevante. O que se observa não é a formação de uma regra única e rígida, mas o desenvolvimento de uma gramática judicial mais refinada para lidar com a complexidade das SEPs.

Como se viu, em alguns casos o Judiciário tem preferido diferir a apreciação da liminar até a obtenção de prova técnica preliminar sobre essencialidade e infração; em outros, tem admitido a produção escalonada de prova sobre os termos *FRAND*, com abertura controlada de contratos comparáveis e calendarização processual; em hipóteses específicas, tem recorrido a soluções substitutivas, como caução ou depósito, para conter o risco de dano reverso; e, quando o contraditório já se mostra mais robusto ou a conduta do implementador revela traços de resistência oportunista, também tem admitido o deferimento de tutela inibitória ou de evidência.

Essa pluralidade metodológica importa porque desloca o debate brasileiro de uma lógica de presunção para uma lógica de verificação. Em fase anterior, a titularidade formal do direito, a declaração de essencialidade perante a SSO e os pareceres produzidos unilateralmente pelo titular frequentemente funcionavam como base suficiente para pedidos de alto impacto econômico.

O movimento mais recente, porém, indica crescente recusa em decidir a partir de um juízo de aparência tecnicamente desancorado. A probabilidade do direito, em matéria de SEP, passa a exigir demonstração minimamente consistente de três planos que se interpenetram: o plano técnico da essencialidade e da infração; o plano negocial da aderência ao compromisso *FRAND*; e o plano consequencial da proporcionalidade concreta da medida postulada.

Sob essa perspectiva, a maior virtude da evolução recente talvez resida em ter recolocado a tutela provisória no lugar metodológico que lhe é próprio: não como instrumento de pressão negocial dissociado da qualidade da cognição judicial, mas como provimento cuja intensidade deve variar conforme o grau de incerteza remanescente no processo.

A exigência de perícia técnica, a atenção ao histórico das tratativas, a preocupação com a não discriminação, a busca por parâmetros comparáveis sob confidencialidade e a consideração explícita do dano reverso revelam um esforço institucional de calibragem. Em vez de simplesmente reforçar ou restringir a exclusividade patentária em abstrato, o Judiciário começa a construir mecanismos para conformá-la às particularidades econômicas, tecnológicas e concorrenciais da padronização.

É também por isso que a experiência brasileira recente não autoriza leituras lineares. Ela não consagra a inviabilidade das medidas inibitórias em disputas envolvendo SEPs, mas tampouco legitima sua banalização. O que emerge é um modelo em transição, no qual a tutela de urgência permanece disponível, porém condicionada, com intensidade crescente, à demonstração de base técnica minimamente segura, contexto negocial suficientemente esclarecido e comportamento processual compatível com a boa-fé. Nessa moldura, tanto o *patent hold-up* quanto o *hold-out* deixam de funcionar apenas como categorias retóricas importadas da experiência estrangeira e passam a operar como hipóteses concretas de distorção a serem controladas pelo processo brasileiro à luz do caso efetivamente posto em juízo.

Persistem, sem dúvida, questões em aberto. Ainda será necessário observar se esse repertório decisório se consolidará como orientação estável, se haverá maior precisão judicial na aferição de ofertas *FRAND*, em que medida a prova comparativa conseguirá conviver de modo funcional com o regime de confidencialidade empresarial e como se desenvolverá a coordenação entre a Justiça Estadual, a Justiça Federal e, em certos casos, procedimentos arbitrais ou discussões paralelas em outras jurisdições.

Quanto mais essencial for a tecnologia afirmada, mais sensível deverá ser o controle sobre a essencialidade efetiva; quanto mais ampla for a pretensão inibitória, mais rigorosa deverá ser a análise de seus efeitos práticos; e quanto mais o titular invocar o compromisso *FRAND* como elemento legitimador de sua posição, mais deverá aceitar que esse compromisso

também estruture o escrutínio judicial de sua conduta. É nessa passagem da aparência para a verificação, da abstração para a calibragem e da retórica para a prova que reside, ao menos por ora, o verdadeiro ponto de maturação do contencioso envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos no Brasil.

## Bibliografia

- BARBOSA, Denis Borges. *Patentes, padrões técnicos e ofertas de licença FRAND em direito brasileiro*. Abril, 2014. Disponível em: <https://docplayer.com.br/11534264-Patentes-padroes-tecnicos-e-ofertas-de-licenca-frand-em-direito-brasileiro.html>. Acesso em: 11 jun. 2026.
- EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI). *ETSI Intellectual Property Rights Policy*. Disponível em: <https://www.etsi.org/intellectual-property-rights>. Acesso em: 10 maio 2026.
- FARRELL, Joseph *et al.* *Standard Setting, Patents, and Hold-up*. Disponível em: <https://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/standards2007.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2025.
- IAM. *The Focus in Europe Moves from Patent Hold-up to Hold-out*. Jan. 2020. Disponível em: <https://www.iam-media.com/article/hold-out-in-europe-recent-evidence-and-its-impact>. Acesso em: 10 maio 2026.
- IEEE STANDARDS ASSOCIATION. *Standards Board Bylaws – Clause 6–8*. Disponível em: <https://standards.ieee.org/about/policies/bylaws/sect6-7/>. Acesso em: 11 jun. 2026.
- IP EUROPE. *Unwilling SEP Licensees: A Taxonomy of Hold-out Strategies. Documenting hold-out and its negative impact*. May 26, 2021. Disponível em: [https://ipeurope.org/wp-content/uploads/2021/05/210526-Taxonomy-of-hold-out-strategies-with-annex.final\\_.pdf](https://ipeurope.org/wp-content/uploads/2021/05/210526-Taxonomy-of-hold-out-strategies-with-annex.final_.pdf). Acesso em: 15 jun. 2026.
- KATTAN, Joe; WOOD, Chris. *Standard-Essential Patents and the Problem of Hold-Up*. Dez. 19, 2013. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2370113](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2370113). Acesso em: 10 maio 2026.
- KILMAR, Sofia Galvão. *Patentes essenciais à implementação de standards: efeitos anticompetitivos e as soluções propostas pelos Direitos Patentário e Concorrencial*. Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito. São Paulo, 2017. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-17092020-173554/pt-br.php>. Acesso em: 11 jun. 2026.
- LEMLEY, Mark A.; SIMCOE, Timothy. *How Essential Are Standard-Essential Patents? Cornell Law Review*. Vol. 104:607. Disponível em: <https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol104/iss3/2/>. Acesso em: 10 maio 2026.
- MIGALHAS. *STJ: Em disputa por patentes do 5G, Ericsson vence ação contra Apple*. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/378495/stj-em-disputa-por-patentes-do-5g-ericsson-vence-acao-contra-apple>. Acesso em: 9 fev. 2023.
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ). *Agravo de Instrumento* n. 0042570-64.2021.8.19.0000. 7ª Câmara Cível. Julgamento em 10 nov. 2021.
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ). *Processo* n. 0876807-49.2025.8.19.0001. 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Decisão de 5 mar. 2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ). Processo n. 0906337-98.2025.8.19.0001. 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Decisão de 13 ago. 2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ). Processo n. 3012149-61.2026.8.19.0001. 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Decisão de 25 fev. 2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ). Processo n. 3014025-85.2025.8.19.0001. 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Decisão de 19 dez. 2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ). Processo n. 3016299-22.2025.8.19.0001. 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Decisão de 16 out. 2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ). Processo n. 3016299-22.2025.8.19.0001. 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Decisão de 11 dez. 2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ). Processo n. 3016670-49.2026.8.19.0001. 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Decisão de 1º jun. 2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ). Processo n. 3016671-34.2026.8.19.0001. 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Decisão de 12 fev. 2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ). Processo n. 3019978-93.2026.8.19.0001. 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Decisão de 19 maio 2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ). Processo n. 3032316-36.2025.8.19.0001. 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Decisão de 19 dez. 2025.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). *Standard Essential Patents*. Disponível em: <https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/sep>. Acesso em: 11 jun. 2026.