

# Competição jurisdicional no mercado de padrões tecnológicos\*

## Jurisdictional Competition in the Market for Technological Standards

Anselm Kamperman Sanders<sup>1</sup>

### Resumo

Este artigo examina a concorrência jurisdicional em litígios sobre patentes essenciais a padrões (SEPs) e licenciamento justo, razoável, e não discriminatório (FRAND). Sustenta que, embora os compromissos FRAND visem facilitar o licenciamento global eficiente, a natureza territorial dos direitos patentários permite que tanto titulares quanto implementadores pratiquem escolha do foro (*forum shopping*) perante tribunais propensos a favorecer suas respectivas posições quanto a taxas de *royalties*, injunções, e disposição para licenciar. A análise revisita o marco *Huawei v. ZTE*, demonstrando que as práticas estratégicas de *hold-up* e *hold-out* frequentemente complicam sua aplicação na prática. Posteriormente, o artigo traça o uso crescente de *anti-suit injunctions*, *anti-anti-suit injunctions* e *anti-interim-licence injunctions* nos Estados Unidos, China, Reino Unido, União Europeia e no Tribunal Unificado de Patentes (UPC), evidenciando as tensões entre as abordagens contratuais FRAND, o direito da concorrência e a *comity* judicial. Ademais, discute a controvérsia na OMC, *China — Enforcement of Intellectual Property Rights* (UE), enfatizando a renovada importância da territorialidade e da independência das patentes nacionais sob o TRIPS. O artigo conclui que maior transparência, autocontenção judicial e respeito à *comity* são essenciais para reduzir conflitos processuais e aprimorar a legitimidade na resolução global de controvérsias FRAND.

**Palavras-chave:** Patentes essenciais a padrões (SEPs); licenciamento FRAND; tutelas de urgência *anti-suit injunction*; concorrência jurisdicional; *judicial comity*.

1. PhD from the Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary, University of London. Professor of Intellectual Property Law, Head of the Department of International Law, Director of the Advanced Masters Intellectual Property Law and Knowledge Management at Maastricht University, Netherlands. Adjunct Professor at Jinan University Law School, Guangzhou, China. Deputy judge of the Court of Appeal, The Hague, Netherlands. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8972-4448>. Email: [a.kampermansanders@maastrichtuniversity.nl](mailto:a.kampermansanders@maastrichtuniversity.nl).

\*. Tradução: Gabriel Silveira Pacheco. Advogado, pesquisador e aluno no Mestrado em Direito da Atitus, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6125-3514>.

## Summary

This article examines jurisdictional competition in disputes over standard essential patents (SEPs) and fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) licensing. It argues that although FRAND commitments aim to facilitate efficient global licensing, the territorial nature of patent rights enables both patentees and implementers to forum shop for courts likely to favour their respective positions on royalty rates, injunctions, and willingness to license. The analysis revisits the *Huawei v ZTE* framework, showing that strategic hold-up and hold-out practices often complicate its application in practice. The article then traces the growing use of anti-suit, anti-anti-suit, and anti-interim-licence injunctions across the United States, China, the United Kingdom, the European Union, and the Unified Patent Court, highlighting tensions between contractual approaches to FRAND, competition law, and judicial comity. It further discusses the WTO dispute *China – Enforcement of Intellectual Property Rights (EU)*, emphasizing the renewed importance of territoriality and the independence of national patent rights under TRIPS. The article concludes that greater transparency, judicial restraint, and respect for comity are essential to reduce procedural conflict and improve legitimacy in global FRAND dispute resolution.

**Keywords:** Standard essential patents (SEPs); FRAND licensing; anti-suit injunctions; jurisdictional competition; judicial comity.

## 1 Introdução

O licenciamento de tecnologia patenteada é crucial para a produção global de produtos complexos, predominantemente no setor de TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), que incorporam múltiplos componentes que se tornaram essenciais. Isso deu origem a um ecossistema<sup>3</sup> no qual titulares de patentes verticalmente integrados implementam suas patentes em seus próprios produtos, além de eventualmente disponibilizar sua tecnologia para uso por terceiros. Ao lado desse grupo, há empresas verticalmente desintegradas que apenas fornecem insumos inovadores a montante e que, de outro modo, podem ser qualificadas como entidades não produtoras (*non-producing entities* — NPEs), cujo modelo de negócio consiste em licenciar suas patentes para produtores que implementam tal tecnologia em seus produtos. Essas NPEs abrangem escritórios de transferência de tecnologia (*technology-transfer offices* — TTOs), frequentemente vinculados a institutos de pesquisa e universidades, fundos ou *pools* de patentes e entidades de assertividade de patentes (*patent-assertion entities* — PAEs) — estas últimas frequentemente designadas pelo epíteto pejorativo de “*trolls* de patentes”<sup>4</sup>. Por fim, há fundos defensivos de patentes que adquirem patentes para proteger seus membros contra litígios movidos por PAEs.

Qualquer que seja o modelo de negócio utilizado para a monetização de tecnologia patenteada, sempre há espaço para negociação, onde os implementadores buscam pagar o menor

3. For a comprehensive overview of the practices of patent aggregation as a business model, see the PhD publication by Niccolò Galli, *Patent Aggregation, Innovation and EU Competition Law* (2023, ProefschriftMaken), doi: [org/10.26481/dis.20230420ng](https://doi.org/10.26481/dis.20230420ng).

4. Severin de Wit, ‘The Case *eBay Inc. v MercExchange LLC*, Its Impact on NPEs and Patent Enforcement’, in C. Heath and A. Kamperman Sanders, *Landmark Cases and Their Legacy*, (2011, Kluwer Law International), pp. 121-33, who argues that even patent trolls may perform a useful function for small and medium-sized (SME) inventors who are otherwise incapable of exercising bargaining power to achieve the best possible royalty income.

*royalty* possível, e os titulares de patentes buscam receber a maior renda de *royalties* possível. Isso significa que sempre há uma faixa de percentuais de *royalty* onde, dependendo do poder de negociação do implementador e do titular da patente, um acordo final pode ser alcançado. É essa dinâmica que também contribui para a maior eficiência que caracteriza o licenciamento de patentes essenciais aos padrões (SEPs) através de organizações de padronização (SSOs). Tais SSOs são fundamentais para agrupar patentes relevantes a um certo setor de tecnologia e fornecer uma plataforma para o licenciamento justo, razoável e não discriminatório (FRAND) de SEPs para múltiplos implementadores. As SSOs mais conhecidas são ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*)<sup>5</sup> e a Associação de Padrões IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*)<sup>6</sup>. Uma vez que as patentes tenham sido reconhecidas como SEPs por uma SSO, os titulares de patentes normalmente emitem um compromisso (F)RAND<sup>7</sup> indicando sua disposição em licenciar sua tecnologia patenteada para implementadores globalmente.

Esta contribuição se concentra no desafio que surge do fato de que, apesar de tais aspirações globais, um portfólio de SEPs compreende direitos nacionais que são territorialmente limitados e independentes entre si. Isso oferece aos titulares de patentes a opção de levar suas disputas sobre “*hold-out*” de patentes, ou seja, quando o implementador é lento em aceitar o *royalty* proposto pelo licenciante, a tribunais favoráveis aos titulares de patentes que podem estar dispostos a conceder uma tutela de urgência. Inversamente, pode levar os implementadores a levar sua disputa sobre “*hold-up*” de patentes, ou seja, quando o titular da patente está reivindicando *royalties* excessivos ou não-FRAND, a um tribunal favorável ao implementador. Isso pode resultar no mesmo caso sendo arguido perante múltiplos foros. Isso resultou em uma prática de tribunais emitirem tutelas de urgência (anti-)anti-suit injunction, que pode ser uma prática indesejável do ponto de vista da economia processual. A questão é, portanto, se deveria haver uma maior ênfase na deferência judicial e atenção à cortesia internacional<sup>8</sup> entre tribunais.

## 2 Complexidades do FRAND e Competição

Sempre que um compromisso FRAND tenha sido declarado pelo titular de uma patente essencial a um padrão, é do interesse dele que a tecnologia patenteada seja implementada por terceiros e que acordos de licença sejam celebrados. O compromisso FRAND limita a capacidade do titular da patente de buscar uma tutela de urgência contra os implementadores, mas sim o força a se envolver em negociações. No contexto dessas negociações, espera-se então que o implementador responda positivamente a uma tentativa de chegar a um resultado negociado resultando em pagamento de *royalty* pelo uso da tecnologia patenteada. No caso *Huawei v. ZTE*<sup>9</sup>, o Tribunal de Justiça da União Europeia (*Court of Justice of the European Union* — CJEU) enquadrou as obrigações do titular e do implementador no contexto do Artigo 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (*Treaty for the Functioning of the European Union* — TFEU). Esse artigo do Tratado proíbe a conduta de uma empresa que constitua um abuso de sua posição dominante ao distorcer a concorrência. Um titular de patente de uma SEP é certamente

5. <https://www.etsi.org>

6. <https://www.ieee.org>

7. ‘FRAND’ describes the ETSI undertaking, and ‘RAND’ is the terminology used in the IEEE context. Practically there is little to no difference, so hereafter FRAND will be used.

8. “*Judicial comity*” doutrina da “cortesia judicial internacional”, sobre o reconhecimento e a aceitação voluntária das leis, procedimentos e decisões de outras jurisdições (ou *comity*, no direito anglo-saxão)

9. CJEU Case C-170/13 of 16-07-20215 *Huawei v ZTE*, ECLI:EU:C:2015:477.

capaz de exercer sua posição de forma que afete negativamente a concorrência e, para evitar abuso, as obrigações de tal titular de patente foram estabelecidas pelo CJEU da seguinte forma:

‘1. O Artigo 102 do TFUE deve ser interpretado no sentido de que o proprietário de uma patente essencial a uma norma estabelecida por um organismo de normalização, que tenha dado um compromisso irrevogável a esse organismo de conceder uma licença a terceiros em termos justos, razoáveis e não discriminatórios (termos ‘FRAND’), não abusa da sua posição dominante, na acepção desse artigo, ao intentar uma ação por infração visando uma tutela de urgência que proíba a infração da sua patente ou visando o recolhimento de produtos para cuja fabricação essa patente tenha sido utilizada, desde que:

- ♦ antes de intentar essa ação, o proprietário tenha, primeiro, alertado o alegado infrator da infração em causa, designando essa patente e especificando a forma como foi infringida e, segundo, após o alegado infrator ter manifestado a sua vontade de celebrar um contrato de licenciamento em termos FRAND, apresentado a esse infrator uma oferta específica e escrita de licença nesses termos, especificando, em particular, os royalties e a forma como devem ser calculados; e
- ♦ quando o alegado infrator continua a utilizar a patente em questão, o alegado infrator não tenha respondido diligentemente a essa oferta, em conformidade com as práticas comerciais reconhecidas no setor e de boa-fé, sendo esta uma matéria que deve ser estabelecida com base em fatores objetivos e que implica, nomeadamente, a inexistência de táticas dilatórias.

2. O Artigo 102 do TFUE deve ser interpretado no sentido de que não proíbe, em circunstâncias como as do processo principal, uma empresa em posição dominante e detentora de uma patente essencial a uma norma estabelecida por um organismo de normalização, que tenha dado um compromisso ao organismo de normalização de conceder licenças para essa patente em termos FRAND, de intentar uma ação por infração contra o alegado infrator da sua patente e pedir a prestação de contas em relação a atos de utilização passados dessa patente ou uma indemnização por danos relativos a esses atos de utilização.<sup>10</sup>

10. *Article 102 TFEU must be interpreted as meaning that the proprietor of a patent essential to a standard established by a standardisation body, which has given an irrevocable undertaking to that body to grant a licence to third parties on fair, reasonable and non-discriminatory (‘FRAND’) terms, does not abuse its dominant position, within the meaning of that article, by bringing an action for infringement seeking an injunction prohibiting the infringement of its patent or seeking the recall of products for the manufacture of which that patent has been used, as long as:*

- *prior to bringing that action, the proprietor has, first, alerted the alleged infringer of the infringement complained about by designating that patent and specifying the way in which it has been infringed, and, secondly, after the alleged infringer has expressed its willingness to conclude a licensing agreement on FRAND terms, presented to that infringer a specific, written offer for a licence on such terms, specifying, in particular, the royalty and the way in which it is to be calculated, and*

Portanto, o implementador deve responder a uma notificação feita pelo titular da SEP, e apresentar uma contraproposta que sinalize uma disposição em celebrar um acordo de licença. O marco *Huawei v. ZTE* pode, portanto, ser sintetizado nos seguintes passos:

Titular ou detentor da SEP	Implementador
<p><b>1.a Notificar o infrator:</b> Alertar o implementador por escrito sobre a alegada infração, especificando a patente e como é infringida.</p>	<p><b>1.b Expressar disposição:</b> Declarar disposição em celebrar um acordo de licença em termos FRAND.</p>
<p><b>2.a Apresentar uma proposta FRAND:</b> Fazer uma proposta de licença específica e por escrito em termos justos, razoáveis e não-discriminatórios (FRAND).</p>	<p><b>2.b Responder diligentemente:</b> Responder à proposta do titular da SEP com boa fé e sem táticas protelatórias.</p>
<p><b>3.b Resposta negativa:</b> Se o implementador não aceitar, deve fazer uma nova proposta por escrito em resposta.</p>	<p><b>3.a Fazer uma contraproposta:</b> Se essa proposta não for aceita, apresentar prontamente uma contraproposta por escrito.</p>
<p><b>4.a Buscar resolução alternativa:</b> Se um acordo FRAND não for alcançado, as partes podem concordar em ter um terceiro independente para determinar a taxa de <i>royalty</i>.</p>	<p><b>4.b Fornecer garantia pelo uso da SEP:</b> Se o implementador utilizar a SEP antes de um acordo ser alcançado, deve oferecer garantia apropriada para o pagamento pelo uso passado e futuro.</p>

Embora o marco *Huawei v. ZTE* pareça direto, existem vários fatores complicadores que podem ser vistos como estratégias nos acima mencionados fatores *hold-out* ou *hold-up*. É importante enfatizar que FRAND não significa que todas as taxas e condições de pagamento devem ser iguais para serem não-discriminatórias. Significa simplesmente que implementadores similares em termos de tamanho, volume de produção e posição de mercado devem ser tratados de forma similar. Na perspectiva do *hold-up*, a estratégia dos titulares é concluir acordos de licença com entidades menores ou implementadores de pequena escala na extremidade superior do espectro FRAND primeiro, de forma que possam argumentar que uma licença comparável não-discriminatória está disponível para implementadores subsequentes. Entidades menores e implementadores de pequena escala frequentemente não possuem poder de negociação, nem possuem portfólios de SEP que possam ter um efeito mitigador no patamar do *royalty*. As negociações de licença com implementadores subsequentes frequentemente se centrarão na questão de saber se a posição do implementador é de fato comparável à luz de uma prática de licenciamento estabelecida e comparável, ou se o titular deveria se contentar com uma taxa de *royalty* um tanto quanto menor. Isto é, por exemplo, mais evidente se um implementador subsequente consegue produzir e vender maiores volumes de produtos em comparação com um implementador inicial de pequena escala. A estratégia de muitos titulares de SEP é apresentar

• *where the alleged infringer continues to use the patent in question, the alleged infringer has not diligently responded to that offer, in accordance with recognised commercial practices in the field and in good faith, this being a matter which must be established on the basis of objective factors and which implies, in particular, that there are no delaying tactics.*

2. *Article 102 TFEU must be interpreted as not prohibiting, in circumstances such as those in the main proceedings, an undertaking in a dominant position and holding a patent essential to a standard established by a standardisation body, which has given an undertaking to the standardisation body to grant licences for that patent on FRAND terms, from bringing an action for infringement against the alleged infringer of its patent and seeking the rendering of accounts in relation to past acts of use of that patent or an award of damages in respect of those acts of use.*

seletivamente uma prática de licenciamento estabelecida na extremidade superior do espectro FRAND aceitável como representando uma taxa comparável e, portanto, não discriminatória para um implementador potencial. Os titulares de SEP tendem a superestimar o valor dos seus SEPs com base na decisão da SSO de adotar a tecnologia dentro do padrão. Este argumento é apresentado como mais persuasivo se o titular da patente fez várias contribuições ao padrão ou se um portfólio de múltiplas SEPs é licenciado. Porém, o implementador pode não precisar de uma licença para o portfólio completo e o valor agregado pela padronização pode não refletir o valor intrínseco da tecnologia em si. Uma falta de disposição do titular de SEP em valorá-la apropriadamente dentro do seu compromisso FRAND pode muito bem ser qualificada como uma tática de *hold-up*.

Do ponto de vista do *hold-out*, uma nova estratégia de cooperação surgiu na forma de grupos de negociação de licenças (*License Negotiation Groups — LNGs*), compostos por múltiplos implementadores. Os membros desses LNGs cooperam para exercer o máximo de poder de barganha em sua negociação coletiva com o titular de uma SEP. Essa negociação coletiva é frequentemente apresentada como um aumento de eficiência. O LNG representa múltiplas partes e, com isso, amplia a receita de *royalties* para o titular por meio de uma única licença negociada. É provável que essa licença se situe na faixa inferior do espectro FRAND, o que significa que o custo final para os consumidores que adquirem produtos que implementam a tecnologia também poderá ser menor.

Todavia, uma vez que os membros do LNG podem ser concorrentes nos mercados a jusante, essas negociações podem muito bem ser interpretadas como um esforço concertado que equivale a uma prática colusiva com vistas a reduzir a concorrência nesses mercados a jusante. Os benefícios projetados para os consumidores também não são garantidos.

Uma complicação adicional é que o resultado de um acordo do LNG com o titular da SEP nem sempre é vinculante para todos os membros do grupo. Entidades individuais podem muito bem se desvincular das negociações iniciadas pelo LNG para conduzir negociações bilaterais em busca de taxas de *royalties* ainda mais baixas com o titular da patente. Isso é certamente tentador quando o titular da patente demonstra disposição para reduzir a taxa e o membro do LNG possui uma posição de barganha individual relativamente mais forte do que a dos demais. Isso pode muito bem ser qualificado como uma tática de *hold-out*. Isso significa que as práticas de *hold-out* no âmbito dos LNGs arriscam conduzir a uma subavaliação da SEP em detrimento dos titulares.

É evidente que essas práticas de *hold-up* e *hold-out* não se alinham com as etapas estabelecidas pelo CJEU no caso *Huawei v. ZTE*, tampouco podem ser adequadamente enfrentadas caso essas etapas sejam aplicadas de forma rígida.

### 3 Resolução de conflito e *Anti-suit injunctions*

Uma *anti-suit injunction* pode ser descrita como uma ordem judicial cautelar emitida por um tribunal que proíbe uma parte litigante de iniciar ou dar continuidade a um litígio paralelo em outra jurisdição. Isso suscita questões fundamentais acerca do respeito aos tribunais estrangeiros, e da aplicação do direito estrangeiro pelo tribunal que determina tal medida.<sup>11</sup>

11. For an overview of anti-suit injunctions and the issue of comity, see Trevor Hartley, 'Comity and the Use of Antisuit Injunctions in International Litigation', 35(3) *American Journal of Comparative Law* (1987) 487-511; Clare Ambrose, 'Can Anti-Suit Injunctions Survive European Community Law?', 52(2) *International and Comparative Law Quarterly* (2003) 401-24; and Cameron Sim, 'Choice of Law and Anti-suit Injunctions:

No contexto dos litígios SEP FRAND, os tribunais podem, não obstante, determinar tal medida por diversas razões. A mais óbvia é o receio de que o litígio no estrangeiro possa afetar negativamente a própria capacidade de levar as partes a acordarem uma definição de *royalties*. Medidas cautelares ou a ameaça de uma tutela de urgência em outra jurisdição podem muito bem induzir um implementador a acordar ou a aceitar um *royalty* na extremidade superior do espectro FRAND. A outra razão reflete uma ambição mais elevada, qual seja, o sentimento de que o tribunal que emite tal *anti-suit injunction* se sente exclusivamente competente para fixar uma taxa global de *royalties*. Isso seja em virtude de ter sido o primeiro a ser acionado (*first-seized*), seja por se sentir mais bem posicionado para estabelecer uma taxa global em razão da proximidade com o titular da patente ou com o implementador. Isso pode, contudo, levar outros tribunais a reivindicarem sua competência mediante a concessão de uma *anti-anti-suit injunction* para neutralizar a imposição extraterritorial injustificada de jurisdição pelo tribunal que emitiu a *anti-suit injunction*.<sup>12</sup> Em um caso inicial, *Microsoft v. Motorola, Inc.*<sup>13</sup>, o Tribunal de Apelação dos Estados Unidos emitiu uma *anti-suit injunction* para impedir o prosseguimento de um processo paralelo na Alemanha. O litígio girava em torno da licença de *royalties* para patentes de WLAN e de *codec* de vídeo detidas pela Motorola. Tanto a Microsoft quanto a Motorola são membros das organizações de padronização Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (*Institute of Electrical and Electronics Engineers* — IEEE) e da União Internacional de Telecomunicações (*International Telecommunication Union* — ITU), as quais haviam declarado as patentes como essenciais ao padrão, tendo a Motorola assumido o compromisso de conceder uma licença RAND em âmbito mundial. O processo alemão foi iniciado pela Motorola seis meses após o início dos procedimentos nos Estados Unidos, nos quais a Microsoft havia alegado perante o tribunal norte-americano que a taxa de *royalties* oferecida pela Motorola não era FRAND. O tribunal alemão decidiu que a Microsoft havia infringido as patentes, resultando na proibição judicial de comercialização do Xbox pela Microsoft na Alemanha. Ao assim decidir, o *Landgericht Mannheim*<sup>14</sup> rejeitou o argumento da Microsoft de que a Motorola não poderia pleitear uma tutela de urgência porque a Motorola havia se compromissado a licenciar suas SEPs nos termos do compromisso FRAND. A execução da tutela de urgência, contudo, foi condicionada ao depósito de uma caução no valor de 30 milhões de euros. Antes que essa caução pudesse ser depositada, o tribunal norte-americano emitiu sua *anti-suit injunction*, decidindo que: “Se as questões são as mesmas e a primeira ação é dispositiva da ação a ser inibida são requisitos inter-relacionados; isto é, na medida em que a ação doméstica seja capaz de resolver todas as questões da ação estrangeira e todas as questões da ação estrangeira estejam abrangidas pela cláusula de eleição de foro, as questões são significativamente ‘as mesmas’.”<sup>15, 16</sup> Isso não significa dizer que o tribunal pretendeu afirmar que os processos nas duas jurisdições são idênticos, e reconhecendo, inclusive, que a *comity* entre tribunais pode surgir “quando o

---

Relocating Comity’, 62(3) *International and Comparative Law Quarterly* (2013) 703-26; and Felix Chan, ‘Anti-suit Injunctions and the Doctrine of Comity’, 79(2) *Modern Law Review* (2016) 341-54.

12. See in this context Felix Hess, ‘US anti-suit injunctions and German anti-anti-suit injunctions in SEP disputes’, 25 *Journal of World Intellectual Property* (2022) 536-55.
13. United States CoA, 9th Cir. in *Microsoft Corp. v Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).
14. Landgericht Mannheim 2 May 2012, case no. 2O240/11, *Motorola v Microsoft*.
15. Reference is made to the US Court of Appeals for the Ninth Circuit case *Applied Medical v Surgical*, 587 F.3d 909, 921 (9th Cir. 2009).
16. *Whether the issues are the same and the first action dispositive of the action to be enjoined are interrelated requirements; that is, to the extent the domestic action is capable of disposing of all the issues in the foreign action and all the issues in the foreign action fall under the forum selection clause, the issues are meaningfully “the same.”*

objeto da ação estrangeira é um direito de patente estrangeiro separado e independente”, ainda que essa patente cubra a mesma invenção. O Tribunal de Apelação dos Estados Unidos, contudo, alinhou-se à conclusão do tribunal de primeira instância de que: “A ação contratual doméstica pendente poderia resolver as questões da ação de patente alemã ‘porque as Patentes Europeias em questão na Ação Alemã foram incluídas na Carta de 29 de outubro da Motorola, oferecendo uma licença mundial para as patentes da Motorola essenciais ao Padrão H.264, e porque a Motorola contratou com a ITU o licenciamento das Patentes Europeias em termos RAND para todos os requerentes em uma base mundial’”.<sup>17</sup> A *anti-suit injunction* pleiteada pela Microsoft fundamentava-se na interpretação de um contrato FRAND por um tribunal norte-americano, e não em uma pretensão de impedir a Motorola de instaurar procedimentos de infração ou de validade de patentes perante um tribunal alemão competente em relação a uma patente alemã. O fundamento contratual para a emissão de uma *anti-suit injunction* está, assim, enraizado no compromisso assumido pela Motorola perante a SSO de conceder uma licença RAND. Ademais, e independentemente da questão de saber se a Motorola está em descumprimento ou não de sua obrigação contratual RAND, caso a Microsoft concorde em aceitar uma licença mundial com base nas taxas fixadas pelo tribunal, a Motorola não terá direito a tutela inibitória (*injunctive relief*). A *anti-suit injunction* contra a Motorola é, portanto, vista como um meio legítimo de encerrar ou solucionar o caso, uma vez que este poderia, de outra forma, ser negativamente afetado pela litigância estrangeira, a qual poderia: “(1) frustrar uma política do foro que emite a tutela de urgência; (2) ser vexatória ou opressiva; (3) ameaçar a jurisdição *in rem* ou *quasi in rem* do tribunal emitente; ou (4) quando os procedimentos prejudicarem outras considerações de equidade.”<sup>18, 19</sup>

No que diz respeito à *comity*, o Tribunal de Apelação no caso *Microsoft v. Motorola* considerou o impacto da tutela de urgência sobre a *comity* tolerável em razão da essência contratual do caso e da natureza limitada da ordem *anti-suit injunction*. O fato de os tribunais alemães não considerarem as obrigações contratuais do titular da SEP perante o implementador como de primordial importância em um litígio FRAND foi tido por irrelevante. A instauração do processo alemão enquanto o litígio já se encontrava pendente nos Estados Unidos foi considerada um fator atenuante no que tange às preocupações relativas à *comity*.

#### 4 Forum Conveniens Implementorem e (Anti-)Anti-suit Injunctions

Os titulares de SEPs e os implementadores certamente estavam tomando nota do caso *Microsoft v. Motorola*, à medida que se tornava evidente que o primeiro tribunal acionado em um litígio FRAND parecia estar no ‘assento do condutor’ quando se trata de fixar uma taxa global de *royalties*. Na escolha do caminho mais vantajoso, não se trata meramente de uma questão de taxas de *royalties* mais altas ou mais baixas. Os titulares de SEPs tendem a optar por jurisdições favoráveis ao titular, nas quais tutelas de urgência podem ser obtidas com base

17. *The pending domestic contract action could resolve the issues in the German patent action “because the European Patents at issue in the German Action were included in Motorola’s October 29 Letter offering a worldwide license for Motorola’s H.264 Standard-essential patents, and because Motorola contracted with the ITU to license the European Patents on RAND terms to all applicants on a worldwide basis”*

18. Reference is made to the US Court of Appeals for the Fifth Circuit case *In re Unterweser Reederei GMBH*, 428 F.2d 888, 896 (5th Cir. 1970).

19. (1) frustrate a policy of the forum issuing the injunction; (2) be vexatious or oppressive; (3) threaten the issuing court’s *in rem* or *quasi in rem* jurisdiction; or (4) where the proceedings prejudice other equitable considerations.

na alegação de que o implementador se nega ou é um licenciado relutante (*unwilling licensee*). Os implementadores buscam o foro onde a questão de saber se a oferta do titular da SEP é realmente FRAND é decidida. Há diferenças fundamentais no que diz respeito à determinação do FRAND, com tribunais adotando posições distintas sobre a essencialidade, sobre a existência de uma prática de licenciamento consolidada e sobre se esta pode servir como modelo para assegurar tratamento igualitário em circunstâncias equivalentes.

“Ajuizar uma ação contra um titular de SEP contestando o caráter FRAND da oferta em um foro percebido como favorável ao implementador não é apenas atrativo para a obtenção de uma taxa global, mas constitui também um bônus caso uma *anti-suit injunction* possa ser obtida.”<sup>20</sup> Por essa razão, os implementadores voltaram-se aos tribunais chineses, onde decisões favoráveis eram esperadas por diversas razões. Primeiro, em razão das expectativas geradas pelo fato de a China ser o polo de produção de muitos produtos que implementam tecnologia padronizada. Segundo, em razão de decisões judiciais que de fato confirmaram uma fixação global de *royalties* baixa e favorável ao implementador, em comparação com outros foros. Terceiro, em razão da disposição dos tribunais chineses para emitir *anti-suit injunctions*. Ainda que a *anti-suit injunction* seja uma ordem dirigida a uma parte impedindo-a de dar continuidade a um litígio em outra jurisdição, tribunais de outras jurisdições podem entender que a ordem limita a capacidade de uma parte de buscar uma solução perante eles. Aqui, as próprias declarações das partes podem ser utilizadas contra elas. No litígio entre Ericsson e Samsung sobre a determinação do FRAND, a Ericsson iniciou procedimentos no Texas em 11 de dezembro de 2020, requerendo a determinação do FRAND em relação às suas patentes essenciais aos padrões 4G e 5G. Em 25 de dezembro de 2020, veio a público que a Samsung, na qualidade de implementadora, havia secretamente acionado o Tribunal Intermediário do Povo de Wuhan, o qual emitiu uma *anti-suit injunction* contra a Ericsson, ordenando-a a abster-se de dar prosseguimento a essa ação de determinação FRAND ou de buscar tutela inibitória (*injunctive relief*) em qualquer outro foro. Isso significou que a Ericsson ficou efetivamente barrada de fazer valer seus direitos de patente nos Estados Unidos (ou em outros países). A Ericsson subsequentemente requereu uma ordem de restrição temporária e uma tutela de urgência *anti-interference injunction* relacionadas à ação em Wuhan perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste do Texas<sup>21</sup>. Isso resultou em uma ordem *anti-anti-suit* contra a Samsung. O raciocínio decisório reflete as realidades econômicas relativas à localidade de produção, de constituição societária, às negociações, ao devido processo legal e às declarações feitas pela Samsung em outros procedimentos. Os demandantes argumentaram de forma persuasiva:

O tribunal de Wuhan é uma escolha estranha, uma vez que nem a Ericsson nem a Samsung possuem uma conexão forte com aquela localidade. Wuhan não é a sede corporativa de nenhuma das duas empresas. A China é o 30º mercado da Samsung para dispositivos celulares, atrás tanto do Canadá quanto da Polônia. Nenhum dos negociadores de licenciamento das partes reside em Wuhan, e nenhuma das negociações de licenciamento das partes teve qualquer conexão com Wuhan. É

20. Something that clearly worried the European Commission, see the report *Making the Most of the EU's Innovative Potential: An Intellectual Property Action Plan to Support the EU's Recovery and Resilience*, COM (2020) 760 final (Nov 25, 2020) at 17.

21. United States District Court for the Eastern District of Texas 11 January 2011, *Ericsson, Inc. v Samsung Electronics. Co.*, No. 2:20-CV-00380-JRG, 2021 WL 89980.

particularmente surpreendente que a Samsung, uma empresa coreana, tenha entrado com uma ação na China para buscar uma adjudicação FRAND. Há menos de dois anos, a Samsung afirmou a um tribunal federal dos EUA, em registro público em uma audiência sobre um caso de violação de termos FRAND, que os tribunais chineses são “antagônicos ao sistema judicial dos Estados Unidos”, “inquisitoriais”, não possuem “requisitos de devido processo legal” e que, como resultado, a Samsung não poderia receber uma “determinação FRAND plena e justa”<sup>22, 23</sup>

A *anti-antisuit injunction* que o tribunal determinou era vista como menos invasiva, na medida em que representa uma ordem para que a “Samsung não prossiga ou faça cumprir, de outra forma, tutelas de urgência de outros tribunais que interfiram na jurisdição deste Tribunal ou, de outro modo, prejudiquem a capacidade da Ericsson de fazer valer as suas patentes nos Estados Unidos com toda a extensão permitida por lei.”<sup>24</sup>

## 5 A Perspectiva na União Europeia

A prevenção da jurisdição sobre o exercício dos direitos de patente pode, de fato, legitimar a concessão de *anti-anti-suit injunctions*<sup>25</sup>. Esta é uma regra de competência exclusiva no espaço judiciário europeu definida no Artigo 24 do Regulamento Bruxelas I-bis<sup>26</sup>. Esta disposição serve para dar segurança jurídica quanto ao local onde se pode ser demandado, e proteção para cidadãos domiciliados na UE. Em sua decisão em *Gat v Luk*<sup>27</sup>, o CJEU decidiu que, quando o réu apresenta uma reconvenção ou uma defesa de invalidade, o tribunal perderá a jurisdição para julgar a infração em outros países (solução do Reino Unido), ou a ação de infração precisará ser suspensa até que um tribunal estrangeiro tenha decidido sobre a questão da validade (solução holandesa). Esta posição foi codificada nos Artigos 4 e 24 do Regulamento Bruxelas I-bis<sup>28</sup>.

22. Ibid. Document 11, pp. 1-2 (pp. 5-6/23).

23. *The Wuhan court is an odd choice, as neither Ericsson nor Samsung have a strong connection there. Wuhan is not a corporate home to either company. China is Samsung's 30th largest market for cellular devices, behind both Canada and Poland. None of the parties' licensing negotiators reside in Wuhan, and none of the parties' licensing negotiations had any connection to Wuhan. It is particularly surprising that Samsung, a Korean company, would file a suit in China to seek a FRAND adjudication. Less than two years ago, Samsung told a U.S. federal court, on the public record in a hearing in a breach of FRAND case, that Chinese courts are "antithetical to the United States judicial system," "inquisitorial," have "no due process requirements," and that as a result, Samsung could not receive a "full and fair FRAND determination."*

24. *Samsung not to further pursue or enforce injunctions from other courts that would interfere with the jurisdiction of this Court or otherwise impair Ericsson's ability to assert its United States patents to the full extent permitted by law.*

25. F.K. Hess, 'US anti-suit injunctions and German anti-anti-suit injunctions in SEP disputes', 2022 *Journal of World Intellectual Property* 25, pp.536-555.

26. Regulation (EU) 1215/2012, Brussels Recast, or Brussels I-bis Regulation.

27. CJEU Case C-4/03 of 13 July 2005, *KG (GAT) / Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK)*, ECLI:EU:C:2006:457.

28. Brussels I-bis Regulation

### Article 4

1. Subject to this Regulation, persons domiciled in a Member State shall, whatever their nationality, be sued in the courts of that Member State.

Em *BSH v. Electrolux*<sup>29</sup>, o CJEU recuou em parte da sua decisão anterior em *Gat v. Luk*, mas isso não altera fundamentalmente a prevalência da alegação de jurisdição exclusiva em relação a litígios de propriedade intelectual que podem dar origem à emissão de uma *anti-anti-suit injunction*. O que *BSH v. Electrolux* de fato faz é permitir que os tribunais da UE exerçam jurisdição de longo alcance (*long-arm jurisdiction*) em relação a réus que são demandados em seu domicílio a respeito de infrações de propriedade intelectual realizadas fora da sua jurisdição de domicílio. Em *BSH v. Electrolux*, a BSH processou a Electrolux (uma empresa sueca) perante o Tribunal de Patentes e Comércio na Suécia, alegando infração de sua Patente Europeia 1434512, validada para certos estados da UE (na época, incluindo o Reino Unido) e para a Turquia, em todos esses países, e pedindo uma tutela de urgência e perdas e danos. A Electrolux argumentou que as patentes eram inválidas e que o tribunal não tinha jurisdição, uma vez que o Art. 24(4) do Regulamento de Bruxelas estabelece que, se a invalidade for suscitada, o tribunal não tem jurisdição para a infração. O CJEU, com efeito, reverteu *GAT v. LUK* e decidiu que demandar o réu em seu domicílio, nos termos do Art. 4(1), é uma regra de princípio à qual o Art. 24 fornece uma exceção: “O Art. 4(1) tornar-se-ia letra morta para litígios de patentes, uma vez que, na maioria das vezes, a invalidade será arguida, o que torna a questão da jurisdição altamente imprevisível, certamente se a invalidade puder ser arguida em qualquer fase do processo. Um tribunal não pode ignorar o fato de que uma ação de invalidade foi proposta no(s) país(es) da patente. O Tribunal propõe a possibilidade de sobrestamento, se apropriado, caso exista uma possibilidade razoável e não negligenciável de que a patente seja declarada inválida.”<sup>30</sup> No entanto, as constatações do CJEU são limitadas aos Estados-Membros da *EU*. Em relação aos Estados-Membros da EPO que não pertencem à UE (e.g. Turquia e Reino Unido), o tribunal decidiu que o Art. 24(4) não é aplicável. A decisão dá origem à questão de o que acontece caso um réu domiciliado na *UE* seja demandado pela alegada infração de uma patente europeia em um Estado não-*EU*? Quando a invalidade é apresentada como uma defesa à jurisdição em tal caso, ela pode ser tratada com efeito *inter partes*. De fato, em uma decisão recente da divisão local de Mannheim do Tribunal Unificado de Patentes (*Unified Patent Court — UPC*)<sup>31</sup> em *Fujifilm v. Kodak*, o tribunal afirmou jurisdição sobre infrações de patentes no Reino Unido.

2. Persons who are not nationals of the Member State in which they are domiciled shall be governed by the rules of jurisdiction applicable to nationals of that Member State.

#### Article 24

The following courts of a Member State shall have exclusive jurisdiction, regardless of the domicile of the parties:

(4) in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence, the courts of the Member State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under the terms of an instrument of the Union or an international convention deemed to have taken place.

Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the Grant of European Patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each Member State shall have exclusive jurisdiction in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that Member State.

29. CJEU Case C-339/22 of 25 February 2025, *BSH Hausgeräte v Electrolux*, ECLI:EU:C:2025:108.
30. Art. 4(1) would become a dead letter for patent disputes as most of the time invalidity will be raised which makes the question of jurisdiction highly unpredictable certainly if invalidity can be raised at any stage of the proceedings. A court cannot disregard the fact that an invalidity case has been brought in the country/countries of the patent. The Court proposes the possibility of a stay, if appropriate, if there is a reasonable, non-negligible possibility that the patent is declared invalid.
31. UPC Local Division Mannheim, decision of 18 July 2025, UPC\_CFI\_365/2023, available at [https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api\\_order/22171649F38D5EA5867DA76378B5A2AA\\_en.pdf](https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/22171649F38D5EA5867DA76378B5A2AA_en.pdf)

Neste caso, a Fujifilm havia instaurado procedimentos contra três empresas Kodak domiciliadas na Alemanha (em conjunto “Kodak”) por infração das designações alemã e do Reino Unido de suas patentes europeias relacionadas a chapas de impressão. O tribunal afirmou que, seguindo a decisão do CJEU em *Electrolux*, o UPC tem jurisdição para decidir a infração da patente do Reino Unido, mesmo se a invalidade fosse apresentada como uma defesa. Isso ocorreu com base em que os réus estavam domiciliados em um Estado-Membro da UE participante do UPC (Alemanha) e a patente foi concedida em um estado não-membro da UE (o Reino Unido) que não é parte da Convenção de Lugano ou de outro acordo bilateral que pudesse limitar a jurisdição estendendo-se ao Reino Unido sob o Artigo 4(1) do Regulamento de Bruxelas I-bis. Inversamente, em *Fujifilm v. Kodak*, o UPC até mesmo concedeu o pedido da Fujifilm para uma tutela de urgência permanente, observando que, embora o pedido tivesse sua base na lei do Reino Unido, não havia sido submetido que os poderes para conceder uma tutela de urgência sob a lei do Reino Unido diferem dos poderes do UPC sob o Acordo do Tribunal Unificado de Patentes (*Unified Patent Court Agreement* — UPCA). Como tal, o UPC decidiu que tinha discricionariedade para conceder a tutela de urgência permanente sob ambas, a lei do Reino Unido e o UPCA. Com referência à fundamentação em sua decisão anterior na qual uma tutela de urgência permanente havia sido concedida para o território alemão, procedeu então a exercer essa discricionariedade para fazê-lo para o Reino Unido também.<sup>32</sup>

Embora todos os casos acima se relacionem a patentes concedidas sob a jurisdição comum da UPC, a questão permanece se a mesma lógica puder também ser aplicada a patentes não-europeias em casos onde um réu baseado na UE é demandado por infração de patente em, digamos, China ou nos EUA. Qualquer que seja o caso, a prática da UE pode dar origem a *anti-suit injunctions* para prevenir a jurisdição de longo alcance da UE e a respostas *anti-anti-suit* de tribunais europeus se essas disputas também envolverem a determinação FRAND global. Ironicamente, isso é exatamente o que está acontecendo atualmente em relação a patentes europeias onde os tribunais do Reino Unido são primeiramente acionados para definir taxas FRAND globais. Devido ao fato de que o Reino Unido não é mais um Estado-Membro da UE e não é um membro da Convenção de Lugano, ele também não é mais parte da estrutura da UE de cooperação mútua e, portanto, não é coberto pela doutrina encontrada na decisão do CJEU no caso de *Turner v. Grovit*.<sup>33</sup> Neste caso, decidiu-se que uma tutela de urgência concedida por um tribunal de um Estado Contratante proibindo uma parte de iniciar ou continuar procedimentos judiciais perante um tribunal em outro Estado Contratante é incompatível com o princípio de cooperação mútua subjacente à Convenção Relativa à Competência Judiciária, ao Reconhecimento e à Execução de Decisões em Matéria Civil e Comercial.

## 6 O Reino Unido e o Tribunal Unificado de Patentes

No caso *Unwired Planet v. Huawei*,<sup>34</sup> a Suprema Corte do Reino Unido (*United Kingdom Supreme Court* — UKSC) decidiu que FRAND é uma defesa contratual à infração de uma SEP. A UKSC adotou a posição de que, sob este arranjo, o titular da SEP expressou uma disposição

32. UPC Local Division Dusseldorf, decision of 28 January 2025, UPC\_CFI\_355/2023, available at [https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api\\_order/CC5DDB59B23C4060B18ADA327BFB5640\\_en.pdf](https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/CC5DDB59B23C4060B18ADA327BFB5640_en.pdf)

33. CJEU Case C-1549/02 of 27 April 2024, *Gregory Paul Turner v Felix Fareed Ismail Grovit, Haranda Ltd, Changepoint SA*, ECLI:EU:C:2004:228.

34. UK Supreme Court 26 August 2020, *Unwired Planet v Huawei* [2020] UKSC 37.

de conceder uma licença e que qualquer implementador está disposto a tomar uma licença, significando que a única questão restante é se as partes estão dispostas a conceder e tomar uma licença a uma taxa de *royalties* que é, de fato, FRAND. O compromisso FRAND pelo titular da SEP dado no contexto de uma SSO internacional (no caso em apreço, ETSI) significa que qualquer implementador terceiro tem uma pretensão contratual exigível baseada na cláusula de terceiros nos termos da SSO. Com base no compromisso contratual FRAND, os tribunais ingleses assumem jurisdição sobre o julgamento do estabelecimento de uma licença FRAND global, onde a execução das patentes SEP no portfólio é tornada condicional ao contrato.

Nesta luz, os tribunais ingleses têm jurisdição e podem adequadamente exercer um poder, sem o acordo de ambas as partes, para conceder uma tutela de urgência para restringir a infração de uma patente do Reino Unido que seja SEP, a menos que o implementador da invenção patenteada celebre uma licença global de um portfólio multinacional de patentes. O tribunal inglês pode também determinar as taxas de *royalties* e outros termos de tal licença. Uma falha pelo titular da SEP em aceitar os termos resulta em uma recusa em emitir uma tutela de urgência, e uma falha pelo implementador em aceitar os termos resulta em uma tutela de urgência para o foro do Reino Unido. Além disso, a UKSC afastou-se do protocolo de *Huawei v. ZTE* do CJEU, pois decidiu que “a natureza da notificação ou consulta exigida dependerá das circunstâncias do caso”<sup>35</sup>. Após *Unwired Planet v. Huawei*, os tribunais do Reino Unido tornaram-se um foro atrativo para os implementadores, uma vez que eles poderiam obter uma decisão sobre uma taxa global de *royalties* através de um único procedimento.

O procedimento do Reino Unido foi tornado ainda mais atrativo para os implementadores após a introdução da ‘declaração de licença provisória’ (*interim license declaration* — ILD), que é um meio de declarar termos de licenciamento temporários por meio de tutela declaratória cautelar com base na avaliação do tribunal do que um licenciante disposto faria nas circunstâncias dadas. Presumindo que o titular da SEP está de fato disposto, ele concederia uma licença, uma vez que garantir um fluxo de renda de *royalties* é o propósito integral do compromisso FRAND. A declaração de licença provisória resulta em pagamentos de *royalties* sendo iniciados pelo implementador enquanto pende a determinação FRAND final pelo tribunal. Na prática, esta taxa temporária é usualmente<sup>36</sup> definida em uma posição intermediária entre as posições que as partes tomaram em relação à taxa FRAND em questão. Em *Panasonic v. Xiaomi*,<sup>37</sup> e *Lenovo v. Ericsson*,<sup>38</sup> a definição de uma licença provisória pelo tribunal provou ter um efeito muito persuasivo e ambos os casos foram, por fim, resolvidos por acordo.<sup>39</sup>

O caso inglês de *Amazon v. InterDigital*<sup>40</sup> parecia ser resolvido por meio de um cenário semelhante quando, em agosto de 2025, a Amazon buscou o estabelecimento de uma licença RAND, tanto definitiva, ou por meio de um acordo de licença provisória. O que se seguiu foi uma notável troca de ordens.

35. *the nature of the notice or consultation required will depend on the circumstances of the case*

36. See Jorge L. Contreras, ‘*Panasonic v. Xiaomi*: the UK interim license’, in J.L. Contreras, *FRAND Cases in Context* (2026, Edward Elgar) pp. 398-408.

37. Court of Appeal of England and Wales 3 October 2024, *Panasonic v. Xiaomi* [2024] EWCA Civ 1143.

38. Court of Appeal of England and Wales 28 February 2025, *Lenovo v. Ericsson* [2025] EWCA Civ 182.

39. See also Court of Appeal of England and Wales 6 March 2025, *Tesla v. InterDigital and Avanci* [2025] EWCA Civ 193 holding that Tesla is not entitled to a license for use of 5G technologies in vehicles under the Avanci 5G platform on FRAND terms as Avanci does not fulfil any of the individual SEP owner’s ETSI obligations and merely provides an arrangement through which these SEP owners can choose to license their SEPs in addition to and outside the scope of their ETSI FRAND undertaking.

40. High Court 9 October 2025, *Amazon v. InterDigital* [2025] EWHC 2600 (Pat.).

Em setembro de 2025, a InterDigital obteve uma ordem AASI (*anti-anti-suit injunction*) *ex parte* da Divisão Local do UPC em Mannheim.<sup>41</sup> A ordem, com base no Artigo 33.1.a. do UPCA, restringiu a Amazon, sob pena de € 250.000 por dia, de solicitar aos tribunais ingleses a emissão de uma ASI (*anti-suit injunction*) para impedir a InterDigital de prosseguir com procedimentos de infração de patente perante o UPC. Além disso, a ordem também restringiu a Amazon de solicitar uma licença provisória, em outras palavras, uma tutela de urgência anti-licenciamento-provisório (*anti-interim-licence injunction* — AILI). A InterDigital apenas ajuizou seus procedimentos de tutela de urgência perante o UPC em 7 de novembro de 2025, e assim a AASI serviu para assegurar preventivamente a jurisdição do UPC a respeito de “violações de patentes, reais ou ameaçadas”<sup>42</sup>. Enquanto isso, no entanto, o Juiz Mead na Alta Corte havia emitido uma AASI *ex parte* contra a InterDigital, restringindo-a de buscar quaisquer medidas para impedir a Amazon de buscar a determinação RAND final perante o seu tribunal.<sup>43</sup> Fazendo isso, ele declarou: “Portanto, absolutamente nada do que digo no curso desta sentença, e absolutamente nada decorrente de qualquer ordem que eu profira (e irei proferir uma) deve ser entendido como hostil ao UPC ou ao tribunal de Munique, ou como retaliatório.”<sup>44, 45</sup>

Durante os procedimentos em dezembro, o Juiz Mead confirmou, com referência à abordagem de Unwired Planet do Reino Unido<sup>46</sup>, que fornece jurisdição para a determinação FRAND global, que: “[...] A InterDigital pode argumentar perante o UPC ou o tribunal alemão que qualquer tutela RAND final no Reino Unido é ineficaz lá [...]. A InterDigital pode intentar e dar prosseguimento a ações por infração. Pode apresentar pedidos sobrepostos de fixação de taxas, se assim o desejar. Apenas não pode tentar impedir que o Julgamento Final RAND no Reino Unido prossiga.”<sup>47, 48</sup>

A Divisão Local de Mannheim do UPC<sup>49</sup>, em sua Ordem Final, reagiu confirmando sua AASI e AILI e elevou a penalidade para um pagamento único de € 50.000.000 ou € 500.000 por dia por descumprimento.<sup>50</sup> Em sua ordem, o Tribunal de Primeira Instância (*Court of First* — CFI) do UPC rejeitou o argumento da Amazon de que a obrigação RAND contratual da InterDigital tem um efeito extraterritorial inevitável, de modo que uma determinação provisória ou final de *royalties* pela Alta Corte seria excessiva: “O que os Recorridos chamam de ‘efeito de transbordamento’ é, na verdade, uma intrusão de longo alcance na ordem jurídica de um território diferente, o que viola a *comity*. Uma licença provisória visa impor um ônus indevido aos titulares de patentes para a execução de seus direitos de patente em relação a território fora

41. UPC, LD Mannheim 30 September 2025, UPC\_CFI\_936/2025 (*InterDigital v Amazon*).

42. *actual or threatened infringements of patents*.

43. High Court 20 October 2025, *Amazon v InterDigital* [2025] EWHC 2708 (Pat.), para 39.

44. *Ibid.* para. 21.

45. *So, absolutely nothing I say in the course of this judgment, and absolutely nothing arising from any order that I make (and I am going to make one) should be understood as hostile to the UPC or the Munich court, or retaliatory.*

46. See note 25 above, and High Court 5 December 2025 *Amazon v InterDigital* [2025] EWHC 3170 (Pat.), para. 87.

47. High Court 5 December 2025 *Amazon v InterDigital* [2025] EWHC 3170 (Pat.), para. 86.

48. *[...] InterDigital can argue to the UPC or the German court that any final RAND relief in the UK is ineffective there [...]. InterDigital can bring and continue infringement claims. It can bring overlapping rate-setting claims if it wants. It just cannot try to prevent the UK Final RAND Trial going ahead*

49. UPC, LD Mannheim 22 December 2025, UPC\_CFI\_936/2025 (*InterDigital v Amazon*).

50. *Ibid.*, para. 85.

do Reino Unido.”<sup>51, 52</sup> E uma violação da ordem pública dos Estados-Membros da UE.<sup>53</sup> Isso é tornado explícito no sentido de que medidas tomadas por tribunais estrangeiros têm efeito limitado, de modo que tal “ordem, sentença ou outra decisão não interfira no acesso ao UPC”.<sup>54,55</sup> A fundamentação do CFI do UPC é que o efeito das medidas do Reino Unido e das sanções relacionadas são dissuasórias para o titular da patente que deseja instaurar procedimentos de infração ou impugnações a quaisquer termos FRAND temporários ou finais definidos pelos tribunais do Reino Unido perante o UPC. O CFI do UPC decidiu:

“Um titular de patente que não concede uma licença provisória deve esperar seriamente consequências negativas apenas por esse motivo, especialmente se, em vez disso, intentar ações por infração de patente perante o UPC, por acreditar que não está obrigado a celebrar uma licença provisória. Essas consequências negativas podem dissuadi-lo de buscar a execução judicial perante o UPC, o que é protegido por direitos fundamentais.”<sup>56, 57</sup>

De acordo com o CFI do UPC, um compromisso FRAND não é uma mera questão de direito contratual com efeito perante terceiros, mas um acordo de definição de padrões sujeito à lei de concorrência da UE, que não impede o direito do titular da patente de buscar tutela inibitória se as negociações falharem.<sup>58</sup> Nesta fundamentação, o pedido de um implementador para determinação FRAND no Reino Unido não resulta no implementador ser qualificado como um licenciado disposto, nem resulta em uma defesa contra a infração perante o UPC. O CFI do UPC também se referiu ao caso de arbitragem da OMC WT/D611/ARB25 *China – Enforcement of Intellectual Property Rights (EU)* de 21 de julho de 2025,<sup>59</sup> discutido mais adiante. De acordo com o CFI do UPC, as obrigações do Acordo TRIPS são violadas se “os tribunais de um Estado concedem tutelas *anti-suit* a fim de impedir que as partes busquem seus direitos de propriedade intelectual em outras jurisdições, uma vez que isso poderia resultar em forçar o titular de uma SEP a aceitar taxas globais abaixo dos padrões FRAND.”<sup>60, 61</sup>

51. Ibid. para. 51.

52. *What Respondents call a „spill-over effect” is actually a far-reaching intrusion into the legal order of a different territory, which violates comity. An interim-licence aims at imposing an undue burden upon patent owners to enforce their patent rights regarding non-UK territory.*

53. Ibid. at 54, with reference to fundamental right to property and access to the judiciary as enshrined in Articles 17(2) and 47(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and EU competition law enshrined in Articles 101 and 102 of the Treaty for the Functioning of the European Union.

54. Ibid. para. 39.

55. *order, judgement or other decision does not interfere with access to the UPC.*

56. Ibid. para. 45.

57. *[A] patent proprietor who does not grant an interim license must seriously expect negative consequences for that reason alone, especially if he instead brings patent infringement actions before the UPC because he believes that he is not obliged to conclude an interim license. These negative consequences may deter him from seeking judicial enforcement before the UPC, which is protected by fundamental rights.*

58. As affirmed by the CJEU in *Huawei v ZTE*, note 7 above.

59. WT/DS611/ARB25, see below for a detailed analysis.

60. UPC, LD Mannheim 22 December 2025, UPC\_CFI\_936/2025 (*InterDigital v Amazon*), paras 55-56.

61. *courts of a state grant anti-suit relief in order to hinder parties pursuing their intellectual property rights in other jurisdictions as this could result in forcing the SEP owner to accept global infra-FRAND rates.*

Uma vez que os implementadores tipicamente buscarão a determinação FRAND por foros que são conhecidos por fixar baixos *royalties* ou até mesmo favorecer implementadores nacionais, é fácil entender que o CFI do UPC buscou alinhar-se com a posição da UE na disputa da OMC.<sup>62</sup>

A Amazon foi considerada em descumprimento da AILI,<sup>63</sup> mas as medidas foram suspensas uma vez que a Amazon se comprometeu a não buscar quaisquer perdas e danos decorrentes das constatações RAND inglesas no contexto de procedimentos de execução do UPC. Este compromisso também foi comunicado ao Juiz Meade na audiência de 5 de março de 2026, onde foi recebido como uma “declaração puramente performática da intenção da Amazon que a LD do UPC exige que seja feita no meu tribunal por alguma razão”.<sup>64, 65</sup> O juiz prosseguiu a expressar seu descontentamento com a decisão do CFI do UPC, afirmando que: “Tenho reservas muito consideráveis, pois penso que o rumo geral da LD do UPC teve e terá um efeito injusto e lamentável no âmbito dos processos no Reino Unido.”<sup>66, 67</sup>

A Amazon recorreu da ordem da Divisão Local de Mannheim do UPC para emitir uma AILI, e o Tribunal de Recurso do UPC (*Court of Appeal* — COA) ouviu o caso em 28 de maio de 2026.<sup>68</sup> Na audiência, o Tribunal de Recurso do UPC emitiu uma avaliação preliminar de que não aceitará qualquer interferência de tribunais do Reino Unido (ou outros tribunais estrangeiros) no acesso do titular da patente recorrer à jurisdição do UPC. Este princípio aplica-se a declarações, tais como licenças provisórias, se elas afetarem direitos de patente registrados nos estados-membros contratantes do UPC que possam, de qualquer forma, resultar em um efeito inibitório (*chilling effect*) na decisão de um titular de patente de instaurar e litigar pretensões de infração no UPC ou executar julgamentos do UPC. No entanto, uma série de questões relacionadas à *comity* foram levantadas, questionando se uma AILI que se estendesse à tutela final interferiria indevidamente no processo do tribunal do Reino Unido. Afinal, a própria jurisdição de longo alcance do UPC sobre patentes estrangeiras após a decisão do CJEU em *BSH v. Electrolux*<sup>69</sup> pode levantar questões semelhantes de *comity* para os tribunais do Reino Unido. Isso pode ter sinalizado à InterDigital que o COA do UPC pode não seguir a fundamentação completa e o amplo escopo da ordem de AILI da LD de Mannheim do UPC. A InterDigital declarou que ofereceu à Amazon arbitragem vinculante, ao passo que a Amazon respondeu que preferia uma decisão pública de tribunal. Em 11 de junho de 2026, a InterDigital anunciou<sup>70</sup> que os termos do acordo de licença serão resolvidos por meio de arbitragem vinculante, e que todos os litígios serão retirados. A Amazon mais tarde contradisse esta declaração e esclareceu que:

62. In this context see the pending case *WT/DS632 China — Worldwide Licensing Terms for Standard Essential Patents (EU)*, available at [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds632\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds632_e.htm).

63. Amazon’s interim appeal to the UPC Court of Appeal seeking to suspend the AASI and AILI was rejected, UPC Court of Appeal 29 December 2025, UPC-COA-0000936/2025 (*Amazon v InterDigital*).

64. High Court 5 March 2026 *Amazon v InterDigital* [2026] EWHC 499 (Pat.), para. 9.

65. *purely performative statement of Amazon’s intention which the UPC LD requires to be made in my court for some reason.*

66. *Ibid.*, para. 7.

67. *I have very considerable reservations because I think that the UPC LD’s overall course has had and will have an unfair and unfortunate effect within the UK proceedings.*

68. UPC CoA 28 May 2026, *Amazon v InterDigital* UPC-COA-0000936/2025, <https://www.unifiedpatentcourt.org/en/calendar-of-oral-hearings/182814>.

69. Note 21 above.

70. *InterDigital and Amazon enter into new video services and devices license agreement*, Company Release - 6/11/2026, available at <https://ir.interdigital.com/news-events/press-releases/news-details/2026/InterDigital-and-Amazon-enter-into-new-video-services-and-devices-license-agreement/default.aspx>.

“Embora estejamos em negociações quanto a um processo de arbitragem, ainda não foi assinado nenhum acordo. A Amazon e a InterDigital ainda não celebraram um contrato de licença de patente e os litígios em curso com a InterDigital ainda não foram resolvidos.”<sup>71,72</sup> No momento da redação deste artigo, a decisão do Tribunal de Recurso do UPC ainda não estava disponível. Se as partes de fato retirarem suas ações judiciais, ela pode nunca ver a luz do dia.

## 7 *Anti-suit Injunctions* e a OMC

A posição dos tribunais da UE, incluindo a do UPC, pode ser vista à luz da sentença arbitral da OMC no caso *China – Enforcement of Intellectual Property Rights* (UE).<sup>73</sup> A União Europeia solicitou consultas com a China em 18 de fevereiro de 2022, e um Painel foi estabelecido em 7 de dezembro de 2022 nos termos do Artigo 6 do Entendimento sobre Solução de Controvérsias (*Dispute Settlement Understanding* — DSU) da OMC. A disputa centra-se em torno da questão de saber se as práticas de *anti-suit injunctions* da China estão contrariando o Acordo TRIPS.<sup>74</sup> Além disso, a UE apontou para o endosso pelo NPC e pelo SPC das *anti-suit injunctions* para manter a soberania judicial chinesa sobre os direitos de propriedade intelectual relacionados ao exterior.<sup>75</sup> Em 4 de julho de 2023, a China e a União Europeia notificaram ao DSB seu acordo mútuo para ingressar em arbitragem sob o Artigo 25 do DSU<sup>76</sup> para decidir qualquer recurso do relatório final do painel. Isso ocorre porque o Órgão de Apelação (*Appellate Body* — AB) da OMC não estar operacional devido a um impasse político sobre a nomeação de juízes,<sup>77</sup> e é improvável que a reforma proposta resulte em uma reabertura.<sup>78</sup> Os Membros da OMC que se comprometeram com o Arranjo Multipartitário de Arbitragem de Apelação Provisória (*Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* — MPIA),<sup>79</sup> tais como a UE e a China, podem, no entanto, impedir que relatórios do painel sejam recorridos ‘para o vazio’. Como resultado,

71. See Florian Mueller, ‘Amazon contradicts InterDigital’s announcement on dispute resolution: unprecedented situation’, ip fray post of 12 June 2026, available at <https://ipfray.com/amazon-contradicts-interdigitals-announcement-on-dispute-resolution-unprecedented-situation/>; and Mathieu Klos, ‘Amazon and InterDigital will settle their FRAND dispute through arbitration’, Juve Patent 12 June 2026, available at <https://www.juvepatent.com/cases/amazon-and-interdigital-will-settle-their-frand-dispute-through-arbitration/>.

72. *While we are in negotiations regarding an arbitration process, no agreement has yet been signed. Amazon and InterDigital have not yet entered into a patent license agreement and our ongoing litigations with InterDigital have not yet resolved.*

73. WT/DS611/ARB25.

74. See the referral to the WTO Dispute Settlement Body (DSB) in document WT/DS611/5, alleging breaches of Articles 1.1, 28.1, 28.2, 41.1, 44.1, 63.1, and 63.3 of the TRIPS Agreement.

75. See WT/DS611/5 *China – Enforcement of Intellectual Property Rights*, pp 1-6.

76. *Agreed Procedures for Arbitration under Article 25 of the DSU*, WT/DS611/7.

77. See Peter van den Bossche, ‘The TRIPS Agreement and WTO Dispute Settlement: Past, Present and Future’, in C. Heath and A. Kamperman Sanders (eds.), *25 Years of the TRIPS Agreement* (2022, Kluwer Law International), p. 257-75.

78. See Peter van den Bossche, ‘The Uncertain Future of WTO Dispute Settlement: An Appraisal of the February 2024 Consolidated Text Resulting from the Molina Process on Dispute Settlement Reform’, *World Trade Institute Working Paper No. 2/2024*.

79. According to the WTO website the following WTO members are parties to the MPIA: Australia; Barbados; Benin; Brazil; Canada; Chile; China; Colombia; Costa Rica; Ecuador; the European Union; Guatemala; Hong Kong, China; Iceland; Japan; Liechtenstein; Macao, China; Malaysia; Mexico; Moldova, Republic of; Montenegro; New Zealand; Nicaragua; Norway; Pakistan; Paraguay; Peru; the Philippines; Singapore; Switzerland; Ukraine; Viet Nam; the United Kingdom; and Uruguay, see [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/altlds\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/altlds_e.htm)

o relatório do painel no DS6118<sup>80</sup> foi concluído por um recurso MPIA em arbitragem em 21 de julho de 2025.

Para entender a disputa, deve-se começar com a constituição da China, que designa o Congresso Nacional do Povo (*National People's Congress* — NPC) como o mais alto órgão do Estado.<sup>81</sup> O órgão permanente do NPC, o Comitê Permanente do NPC, tem o poder de emitir interpretações formais de normas que têm força de lei. Além disso, o Supremo Tribunal Popular (*Supreme People's Court* — SPC) pode também emitir interpretações judiciais e pode também publicar orientações para casos de intrusão. Estas interpretações judiciais têm efeito legal e podem servir como a base legal para julgamentos e decisões de tribunais populares (inferiores). Os casos orientadores são selecionados e publicados regularmente pelo SPC. Além disso, o SPC e os tribunais inferiores publicam regularmente<sup>82</sup> “casos típicos” (典型案例) e “casos orientadores” (指导性案例) para estabelecer precedentes legais, harmonizar práticas judiciais e comunicar prioridades políticas de cima para baixo. Tribunais chineses emitiram *anti-suit injunctions* em várias disputas FRAND. Cinco destes casos, alguns já discutidos brevemente acima, tornaram-se parte do painel da OMC e do procedimento MPIA e formaram a base para a afirmação da União Europeia de que as decisões demonstravam a existência de uma política de *anti-suit injunction* como uma medida não escrita de aplicação geral e prospectiva. Em todas as instâncias, o implementador instaurou procedimentos perante um tribunal chinês buscando uma determinação FRAND e, como parte dos procedimentos, solicitou que o titular da patente fosse impedido de instaurar procedimentos de infração de patente ou buscar tutela inibitória no exterior.

1. *Huawei v. Conversant*,<sup>83</sup> em que a Huawei buscou uma declaração de não infração, solicitando simultaneamente o estabelecimento de termos FRAND. A Conversant havia obtido uma medida inibitória na Alemanha,<sup>84</sup> proibindo a Huawei de vender produtos 4G naquele país. O SPC então emitiu uma ASI proibindo a execução da medida inibitória alemã sob pena de multa diária de RMB 1 milhão, estabelecendo uma tendência;<sup>85</sup>
2. *Xiaomi v. InterDigital*,<sup>86</sup> em que a Xiaomi solicitou uma determinação FRAND relativa a SEPs em tecnologias 3G e 4G detidas pela

80. WT/DS611/11 of 24 April 2025.

81. Article 67(4) Constitution of the People's Republic of China.

82. See <https://english.court.govcn/cases.html>

83. Supreme People's Court of the People's Republic of China, Civil Ruling, 28 August 2020, *Huawei Technology Co. LTD and Conversant Wireless Licensing S. à r. 1.* (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong No. 732, No. 733 and No. 734, Zhi yi. 中华人民共和国最高人民法院, 华为与康文森案 (2019) 最高法知民终 732、733、734号之一裁定书.

84. District Court of Düsseldorf, 27 August 2020, Case-No. 4b O 30/18, *Conversant Wireless v Huawei Technologies*.

85. Jyh-An Lee, 'Huawei v. Conversant: Anti-Suit Injunctions in China – A Response In-Kind to the West', in J.L. Contreras (ed.), *FRAND Cases in Context* (2026, Edward Elgar), CUHK Research Paper No. 2026-02, <https://ssrn.com/abstract=6147647>.

86. Wuhan Intermediate People's Court of Hubei Province, Civil Ruling, 23 September 2020, *Xiaomi and InterDigital* (2020) E 01 Zhi Min Chu No.169 Zhi yi. 湖北省武汉市中级人民法院, 小米与交互数字案 (2020) 鄂01知民初169号之一裁定书; and refusing to entertain InterDigital's request for reconsideration of the anti-suit injunction and daily penalties in Wuhan Intermediate People's Court, Civil ruling of 04 December

InterDigital perante o Tribunal de Wuhan. Paralelamente, a InterDigital iniciou uma ação por infração contra a Xiaomi na Índia, sobre a qual o Tribunal de Wuhan emitiu uma ASI sob pena de multa diária de RMB 1 milhão. Como parte da ASI, o Tribunal de Wuhan também proibiu a InterDigital de solicitar ou executar medidas inibitórias em qualquer lugar do mundo, e de solicitar a qualquer tribunal, que não os chineses, que determinasse as taxas de licenciamento de SEP ou disputas de licenciamento.<sup>87</sup> O Tribunal Superior de Delhi então emitiu uma *anti-anti-suit injunction* (AASI).<sup>88</sup> A InterDigital, em seguida, solicitou também ao Tribunal Regional de Munique que proibisse a Xiaomi de executar sua ASI para que pudesse iniciar processos de infração contra a Xiaomi na Alemanha. O tribunal de Munique confirmou, de fato, que a InterDigital estava livre para iniciar processos de infração de patente na Alemanha na forma de uma AASI. As partes celebraram um acordo sobre uma taxa global em 3 de agosto de 2021,<sup>89</sup>

3. *ZTE v. Conversant*,<sup>90</sup> em que a ZTE solicitou uma determinação FRAND relativa às patentes chinesas da Conversant perante o tribunal de Shenzhen. Paralelamente, a Conversant entrou com um processo por infração de patente perante o Tribunal Distrital de Düsseldorf, resultando em uma medida inibitória que proibia a ZTE de comercializar certos telefones e tablets UMTS na Alemanha. O tribunal também concluiu<sup>91</sup> que a oferta da Conversant à ZTE em relação às suas SEPs não violava o princípio FRAND.<sup>92</sup> A ZTE solicitou uma ASI ao Tribunal de Shenzhen para impedir a Conversant de executar a medida inibitória alemã, a qual foi concedida sob pena de multa diária de RMB 600.000. A ZTE e a

2020, in case between Xiaomi and InterDigital, (2020) E 01 Zhi Min Chu No.169 Zhi er. 湖北省武汉市中级人民法院, 小米与交互数字案 (2020) 鄂01知民初169号之二裁定书.

87. Note that this broadening of the scope of the ASI without beyond the endorsement by the SPC in *Huawei v Conversant* of the use of the Chinese Law of Civil Procedure and the availability and scope of ASIs led to a claim by the EU in respect of a failure to meet obligations articulated in Article 63.1 TRIPS Agreement on transparency.
88. Delhi High Court 9 October 2020, I.A. 8772/2020 in CS (COMM) 295/2020, *Interdigital Technology Corporation & Ors. v Xiaomi Corporation & Ors.*, pointing to the principle of territoriality in patent cases and the fact that: ‘The case before the High Court initiated by the Plaintiffs was concerning the perceived infringement, by the Defendants, of six select and specific Indian patents. Whereas, the case before the Wuhan Court concerned the entire portfolio of all SEPs held by the Plaintiffs.’
89. Munich Regional Court I, 25 February 2021, Case-No. 7 O 14276/20, *InterDigital v Xiaomi*, GRUR-RS 2021, 3995.
90. Shenzhen Intermediate People’s Court of Guangdong Province, Civil ruling of 28 September 2020, in case between ZTE and Conversant (2018) Yue 03 Min Chu No. 335 Zhi yi. 广东省深圳市中级人民法院, 中兴与康文森案 (2018) 粤03民初335号之一民事裁定书, ordering Conversant not to enforce an injunction issued by the Düsseldorf Court.
91. Düsseldorf District Court, 27 August 2020, Case-No. 4b O 31/18, *Conversant Wireless v ZTE*.
92. Note that Conversant’s FRAND rates were about 18 times higher than the Chinese rates.

Conversant chegaram a um acordo de licenciamento global em 2 de novembro de 2020;

4. *OPPO v. Sharp*<sup>93</sup> foi um cenário ainda mais interessante, visto que a Sharp havia ajuizado primeiramente, em janeiro de 2020, uma ação por infração de patente referente à tecnologia Wi-Fi contra telefones móveis da OPPO perante o Tribunal Distrital de Tóquio, a qual foi estendida em março com duas outras ações por infração de patente. Enquanto isso, a OPPO havia ajuizado uma ação contra a Sharp perante o Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen, solicitando ao tribunal que confirmasse que a Sharp havia violado o princípio FRAND durante o processo de negociação e que determinasse as condições de licenciamento de certas SEPs relacionadas a Wi-Fi, SEPs relacionadas a 3G e SEPs relacionadas a 4G. A Sharp também iniciou processos contra a OPPO na Alemanha perante o Tribunal Distrital de Munique e o Tribunal Distrital de Mannheim referentes à tecnologia LTE 4G. Em 16 de outubro, o Tribunal de Shenzhen concedeu uma ASI proibindo a Sharp e suas afiliadas de iniciar novas ações por infração de patente e/ou solicitar novas medidas inibitórias judiciais ou outras medidas similares em outros países, sob pena de RMB 1 milhão. Em 8 de outubro de 2021, as partes solucionaram a disputa;
5. *Samsung v. Ericsson*<sup>94</sup> tratou de negociações fracassadas para renovar um acordo de licenciamento cruzado (*cross-licence*) referente a SEPs de 2G, 3G e 4G, cujo vencimento estava previsto para 2020. A Samsung solicitou a determinação de termos globais de licenciamento sobre os *royalties* a serem pagos pelas SEPs de 4G e 5G detidas pela Ericsson perante o Tribunal Popular Intermediário de Wuhan. No entanto, a Ericsson já havia iniciado processos paralelos perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste do Texas, solicitando a confirmação de que a oferta de licenciamento da Ericsson à Samsung era FRAND.<sup>95</sup> O Tribunal de Wuhan, não obstante, concedeu uma ASI com uma multa por descumprimento fixada em 1 milhão de RMB por dia. Mesmo após a Ericsson e a Samsung celebrarem um acordo de licenciamento cruzado global plurianual, cobrindo vendas a partir de 1º de janeiro

93. Shenzhen Intermediate People's Court of Guangdong Province, Civil ruling of 16 October 2020, in case between OPPO and Sharp (2020) Yue 03 Minchu No. 689 Zhi yi. 广东省深圳市中级人民法院, OPPO与夏普 (2020) 粤03民初689号之一民事裁定书, prohibiting Sharp, under the sanction of daily penalties, from initiating a patent infringement case or requesting an injunction against OPPO and its affiliates based on its WiFi, 3G and 4G SEPs involved in that case anywhere in the world.

94. Wuhan Intermediate People's Court of Hubei Province, Civil ruling of 25 December 2020, in case between Samsung and Ericsson (2020) E 01 Zhi Min Chu No. 743. 湖北省武汉市中级人民法院, 三星与爱立信案 (2020) 鄂01知民初743号裁定书.

95. Note 15 above.

de 2021, o Tribunal de Wuhan rejeitou o pedido de reconsideração da Ericsson apenas em 10 de março de 2021.<sup>96</sup>

De acordo com a UE, os cinco casos de ASI demonstraram a existência de uma medida não escrita de aplicação geral e prospectiva que foi endossada pelo Comitê Permanente do NPC e pelo SPC. Em 2020, o SPC selecionou a Decisão do Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen em *OPPO v. Sharp* como um dos dez principais casos de IP ‘típicos’, e notou que esta decisão estava alinhada com a sua interpretação da Lei de Processo Civil e da política chinesas.<sup>97</sup> Além disso, confirmou que os tribunais chineses podem emitir *anti-suit injunctions* que abrangem proibições de instaurar casos de infração de patente em qualquer jurisdição fora da China, incluindo pedidos de uma tutela de urgência ou tutela semelhante sob sanção de 1 milhão de RMB por dia. Em 2022, no caso *OPPO v. Nokia*, o SPC reafirmou o direito de os tribunais

96. 1) *Huawei v Conversant*, where Huawei sought a declaration for non-infringement while asking for FRAND terms to be established. Conversant had obtained an injunction in Germany, prohibiting Huawei from selling 4G products in Germany. The SPC then issued an ASI prohibiting the enforcement of the German injunction upon penalty of a daily fine of RMB 1 million, establishing a trend;
- 2) *Xiaomi v InterDigital*, where Xiaomi requested a FRAND determination concerning SEPs on 3G and 4G technologies owned by InterDigital before the Wuhan Court. In parallel InterDigital initiated infringement action against Xiaomi in India, upon which the Wuhan Court issued an ASI upon penalty of a daily fine of RMB 1 million. As part of the ASI, the Wuhan Court also enjoined InterDigital from applying for or enforcing injunction anywhere in the world, and from requesting any court other than the Chinese to determine the SEP license fee rates or licence disputes. The Delhi High Court then issued an anti-anti-suit injunction. InterDigital then also requested the Regional Munich Court to prohibit Xiaomi from enforcing its ASI so that it could initiate infringement proceedings against Xiaomi in Germany. The Munich court indeed confirmed that InterDigital was free to initiate patent infringement proceedings in Germany in the form of an AAAASI. Parties settled on a global rate on 3 August 2021;
- 3) *ZTE v Conversant*, where ZTE requested a FRAND determination concerning Conversant’s Chinese patents before the Shenzhen court. In parallel Conversant filed for patent infringement proceedings before the Düsseldorf District Court, resulting in an injunction prohibiting ZTE from commercialising certain UMTS phones and tablets in Germany. It also found that Conversant’s offer to ZTE in respect of its SEPs did not violate the FRAND principle. ZTE applied for an ASI to prevent Conversant from enforcing the German injunction with the Shenzhen Court, which it granted under penalty of a daily fine of RMB 600.000. ZTE and Conversant reached a global licensing arrangement on 2 November 2020.
- 4) *OPPO v Sharp* was an even more interesting scenario, as Sharp had first filed for patent infringement concerning Wi-Fi technology against OPPO mobile telephones before the Tokyo District Court in January 2020, which it extended in March with two further patent infringement suits. Meanwhile OPPO had filed a lawsuit against Sharp before the Shenzhen Intermediate People’s Court requesting the court to confirm that Sharp had violated the FRAND principle during the negotiation process and to determine the licensing conditions of certain Wi-Fi related SEPs, 3G related SEPs, and 4G related SEPs. Sharp also started proceedings against OPPO in Germany before the Munich District Court and the Mannheim District Court concerning LTE 4G technology. On 16 October the Shenzhen Court granted an ASI prohibiting Sharp and its affiliates from initiating new patent infringement lawsuits, and/or applying for new judicial injunctions or other similar measures in other countries upon penalty of RMB 1 million. On 8 October 2021 parties settled the dispute;
- 5) *Samsung v Ericsson* concerned failed negotiations to renew a cross-licence agreement covering 2G, 3G, and 4G SEPs that was due to expire in 2020. Samsung requested determination of global licensing terms on royalties to be paid for 4G and 5G SEPs owned by Ericsson before the Wuhan Intermediate People’s Court. However, Ericsson had already initiated parallel proceedings before the United States District Court for the Eastern District of Texas requesting the confirmation that Ericsson’s licence offer to Samsung was FRAND. The Wuhan Court nevertheless granted an ASI with a penalty for breach set at 1 million RMB per day. Even after Ericsson and Samsung entered into a multi-year global cross-licensing agreement covering sales from 1 January 2021, the Wuhan Court rejected Ericsson’s reconsideration request as late as 10 March 2021.
97. Published on 22 April 2021. 最高人民法院, 2020年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例. Page 1.

chineses fixarem taxas globais de licenciamento FRAND para SEPs.<sup>98</sup> A decisão do SPC segue a sua publicação do início daquele mesmo ano sobre a implementação da ‘Decisão do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo sobre Diversas Questões Relativas a Procedimentos de Litígio em Casos de Patentes e de Outras Propriedades Intelectuais’ (*Decision of the Standing Committee of the National People’s Congress on Several Issues Concerning Litigation Procedures in Patent and Other Intellectual Property Cases*),<sup>99</sup> descrevendo a prática da China como “um sistema de tutela de urgência *anti-suit injunction* com características chinesas e a manutenção da soberania judicial sobre direitos de propriedade intelectual de natureza internacional”.<sup>100, 101</sup> Conforme seu Plano dos Tribunais Populares para a Proteção Judicial dos Direitos de PI (2021-2025) (*Plan of the People’s Courts for the Judicial Protection of IP Rights*).<sup>102</sup>

Uma deficiência em termos de segurança jurídica foi uma das alegações da União Europeia a respeito do Artigo 63.1 do TRIPS. Esta disposição exige que os Membros da OMC publiquem decisões judiciais de aplicação geral. Este é um requisito de devido processo legal que foi considerado pelo Painel e pelos árbitros do MPIA como uma obrigação comercial estrutural para assegurar a previsibilidade jurídica e a transparência na governança do comércio global.<sup>103</sup> O cerne da controvérsia foi que a ASI em *Xiaomi v. InterDigital* foi mais ampla em escopo do que a articulação do SPC em *Huawei v. Conversant*. O painel havia constatado que o tribunal de Wuhan em *Xiaomi v. InterDigital*: “chegou a uma conclusão jurídica inédita que não era clara nem a partir das leis e regulamentos da China, nem da sua prática judicial.”<sup>104, 105</sup> Esta nova interpretação foi incluída em um Relatório de Trabalho do Tribunal Popular da Província de Hubei de 2021, mas a China havia explicado na audiência que apenas casos orientadores selecionados e publicados pelo SPC são dotados de autoridade e podem ser invocados pelas partes como tendo o efeito de vincular tribunais inferiores em casos futuros.<sup>106</sup> No entanto, a designação pelo Relatório de Trabalho do Tribunal Popular Superior da Província de Hubei da decisão em *Xiaomi v. InterDigital* como ‘prática útil’ em matérias de ‘proteção judicial de direitos de propriedade intelectual’ foi considerada pelo Painel<sup>107</sup> e endossada pelos Árbitros do MPIA como uma decisão judicial ‘típica’ de aplicação geral que teria exigido que a China assegurasse previsibilidade jurídica e transparência por meio de publicação adequada.

98. Supreme People’s Court of the People’s Republic of China, Civil Ruling of 7 September 2022, in case between OPPO and Nokia (2022) Zui Gao Fa Zhi Min Xia Zhong No. 167. 最高法院,OPPO与诺基亚 (2022) 最高法知民辖终167号裁定书.

99. Supreme People’s Court, *Report on the Implementation of the Decision of the Standing Committee of the National People’s Congress on Several Issues concerning Litigation Procedures in Patent and Other Intellectual Property Cases*, 27 February 2022 at the 33<sup>rd</sup> session of the Standing Committee of the Thirteenth National People’s Congress. 最高人民法院关于《全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》实施情况的报告, 2022年2月27日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十三次会议上, as cited in WT/DS611/11.

100. *Ibid.* p. 10, as cited in WT/DS611/11.

101. *an anti-suit injunction system with Chinese characteristics, and the maintenance of judicial sovereignty over foreign-related intellectual property rights.*

102. Supreme People’s Court, Five-Year Plan of the People’s Courts on the Judicial Protection of Intellectual Property Rights (2021-2025), 22 July 2021, as cited in WT/DS611/11.

103. MPIA Award para. 4.212.

104. Even if the availability of ASIs in the context of SEP litigation was already established with *Huawei v. Conversant*, see MPIA Award para. 4.227.

105. *reached a novel legal conclusion that was not clear either from China’s laws and regulations or from its judicial practice.*

106. MPIA Award para. 4.230 and 4.232.

107. Panel Report, para. 7.390.

No entanto, a questão principal na disputa girou em torno de duas perguntas,<sup>108</sup> primeiro se há de fato uma política chinesa de ASI, e segundo, se esta política está alinhada com o Artigo 1(1) do TRIPS lido em conjunto com:

- a) Artigo 28(1) do TRIPS, sobre os direitos exclusivos conferidos;
- b) Artigo 28(2) do TRIPS, sobre o direito do titular da patente de celebrar contratos de licenciamento;
- c) Artigo 41(1) do TRIPS, sobre a disponibilidade de medidas eficazes contra infrações; e
- d) Artigo 44 do TRIPS, sobre os poderes das autoridades judiciais de ordenar uma tutela de urgência.<sup>109</sup>

O Painel da OMC primeiro teve que estabelecer se há uma medida que a OMC possa avaliar no contexto das obrigações do Acordo TRIPS. Para que esse seja o caso, a prática judicial não escrita deveria ter atributos normativos.<sup>110</sup> O painel constatou:

As cinco instâncias em que ASIs foram concedidas pelos tribunais chineses são suficientes para demonstrar a natureza específica da política de ASIs como regra ou norma de aplicação geral e prospectiva. Mesmo reconhecendo que alguns dos elementos que sustentam a existência desta política surgiram após a prolação dessas decisões judiciais, estas decisões refletem a política e como ela opera na prática. A política, enquanto princípio ou curso de ação pelo qual os tribunais chineses são empoderados a emitir ASIs no contexto de litígios de SEPs, está suficientemente manifestada e evidenciada por meio dessas decisões. O fato de esta política ter sido sancionada, endossada e promovida pela China por meio de ações ocorridas após a prolação dessas decisões não significa que o conteúdo substantivo da política [...] não tenha sido aplicado e evidenciado por meio das decisões judiciais pertinentes.<sup>11112</sup>

108. There was a further complaint about Article 63 TRIPS on transparency and the fact that a few ASI decisions were not publicly available.

109. a) *Article 28(1) TRIPS on exclusive rights conferred;*  
 b) *28(2) TRIPS on the patentee's right to conclude licensing contracts;*  
 c) *Article 41(1) TRIPS on the availability of effective infringement action; and*  
 d) *Article 44 TRIPS on the judicial authorities' powers to order an injunction.*

110. WT/DS611/11, para 7.172: “[...] the Panel is persuaded that these policy objectives were to be implemented by Chinese courts at all levels. Furthermore, the Panel is persuaded that the ASIs issued by the intermediate people’s courts as well as the designation of some of these decisions as typical cases, or other types of designations, were in furtherance of these policy objectives.”

111. WT/DS611/11, para 7.201.

112. *The five instances where ASIs have been granted by Chinese courts are sufficient to demonstrate the specific nature of the ASI policy as a rule or norm of general and prospective application. Even acknowledging that some of the elements that support the existence of this policy came after these court decisions were issued, these decisions reflect the policy and how it operates in practice. The policy, as a principle or course of action, whereby Chinese courts are empowered to issue ASIs in the context of SEP litigation, is sufficiently manifested and evidenced through these decisions. The fact that this policy was sanctioned, endorsed, and promoted by China*

O Painel da OMC concluiu que havia, de fato, uma política que cria expectativas junto a atores públicos e privados de que as ASIs estão disponíveis e de que há uma alta probabilidade de que estas tutelas de urgência permaneçam disponíveis no futuro.<sup>113</sup> Em outras palavras, a política de ASI é uma regra ou uma norma de aplicação geral e prospectiva e, se um implementador apresentasse um pedido de ASI no contexto de um litígio de SEP perante um tribunal chinês, o tribunal seria competente para apreciar o pedido, teria uma base legal e fatores para avaliar as circunstâncias daquele caso, e potencialmente o concederia juntamente com a imposição de multas diárias cumulativas para executá-lo em caso de descumprimento. A questão subsequente a ser respondida é, então, se a política de ASI chinesa está alinhada com o Acordo TRIPS.

Aqui chegamos à divergência fundamental de opinião entre o relatório do Painel e a Sentença Arbitral. A razão para esta divergência reside na diferença na leitura do Artigo 1(1) do TRIPS, que dispõe o seguinte:

Os Membros **darão efeito** [grifo nosso] às disposições deste Acordo. Os Membros podem, mas não são obrigados a implementar em sua legislação proteção mais extensa do que a exigida por este Acordo, desde que tal proteção não contravenha as disposições deste Acordo. Os Membros terão liberdade para determinar o método apropriado de implementação das disposições deste Acordo dentro de seu próprio sistema jurídico e prática.<sup>114</sup>

## 7.1 O Painel

O Painel decidiu que os Membros da OMC meramente têm que dar efeito às disposições do Acordo TRIPS na medida em que isso concerne apenas à sua própria jurisdição,<sup>115</sup> significando que os Tribunais Chineses não têm que exercer contenção ao emitir *anti-suit injunctions* que tenham efeitos extraterritoriais prejudicando a proteção e a execução dos IPRs em outros Membros da OMC de acordo com as suas respectivas leis. O Painel não vislumbrou nenhuma obrigação adicional relativa ao objeto e propósito do Acordo TRIPS ou à sua implementação por outros membros da OMC além do padrão mínimo absoluto, de modo que: “se um Membro promulgar medidas que neguem os padrões mínimos de proteção e execução que o Acordo TRIPS exige que ele implemente dentro de seu sistema jurídico interno, isso seria, de fato,

*through actions that took place after these decisions were issued does not mean that the substantive content of the policy [...] has not been applied and evidenced through the relevant court decisions.*

113. WT/DS611/11, para 7.204: In summary, the Panel is persuaded that the ASI policy exhibits normative attributes as it creates expectations by public and private actors regarding the availability of ASIs in the context of SEP litigation, it is meant to be applied generally by Chinese courts and affects an undetermined number of economic operators, and there is a high likelihood of its continuation in the future.”
114. *Members shall give effect [emphasis added] to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.*
115. Panel Report para. 7.231: ‘[T]he Panel considers that Article 1.1, first sentence of the TRIPS Agreement requires Members to implement the provisions of the TRIPS Agreement within their own domestic legal systems. The Panel sees no basis to conclude that Article 1.1, first sentence contains any additional obligation relating to the object and purpose of the TRIPS Agreement or implementation of the TRIPS Agreement by other WTO Members.’

contrário à obrigação de dar efeito às disposições do Acordo TRIPS. Isso, contudo, não implica que o Artigo 1.1, primeira sentença, também imponha obrigações *vis-à-vis* a implementação do Acordo TRIPS por outro Membro.<sup>116, 117</sup> O Painel então constatou que o Artigo 28 do TRIPS meramente concede uma proteção mínima dentro do território de cada Membro da OMC. No que diz respeito ao Artigo 28.1 do TRIPS, exige-se, portanto, que a China assegure que uma patente confira os direitos exclusivos dentro de seu sistema jurídico nacional e, no que diz respeito ao Artigo 28.2 do TRIPS, a China deve assegurar que os proprietários de patentes tenham o direito de celebrar contratos de licenciamento a respeito de patentes concedidas na China. No que diz respeito ao Artigo 41.1 do TRIPS, a China deve assegurar que os procedimentos de execução especificados estejam disponíveis aos titulares de direitos que buscam cessar, prevenir, dissuadir ou remediar uma infração de seu direito de PI.<sup>118</sup> Sob essa ótica, o litígio de SEP na China é instaurado por implementadores e, portanto, não aborda a infração, mas a determinação de uma taxa FRAND sob um acordo que o titular da patente concordou em celebrar com o implementador como parte de seu compromisso de SEP. Em outras palavras, ações relativas à execução só podem ser iniciadas pelo titular do direito. A política chinesa de ASI e qualquer ordem de ASI dela derivada não podem, portanto, qualificar-se como um ‘procedimento de execução’, uma vez que são direcionadas a uma parte (o titular da patente) da disputa. Uma ASI não afeta, portanto, o poder das autoridades judiciais de outros membros da OMC de ordenar que uma parte cesse a infração em relação à patente registrada em sua jurisdição, conforme contido no Artigo 44 do TRIPS.<sup>119</sup>

## 7.2 Os árbitros do MPIA

Os árbitros do MPIA viram isso de forma fundamentalmente diferente. Embora a sentença arbitral do MPIA no caso *China – Enforcement of Intellectual Property Rights* (UE) tenha reafirmado o princípio da independência dos direitos já consagrado no Artigo 4bis da Convenção de Paris e, portanto, a natureza territorial das patentes,<sup>120</sup> ela reverteu, não obstante, a interpretação do Painel sobre o Artigo 1.1 do TRIPS, constatando que os membros da OMC devem abster-se de adotar medidas que invadam a jurisdição de outros Membros e os impeçam de regular os direitos de propriedade intelectual em seus territórios.<sup>121</sup> Os árbitros encontraram apoio no contexto mais amplo do Acordo TRIPS, que demonstra que as obrigações do sistema doméstico “de membros individuais para a proteção eficaz e adequada dos direitos de PI dentro de seus próprios territórios não existem isoladamente. Pelo contrário, o Acordo TRIPS prevê a cooperação entre os Membros.”<sup>122, 123</sup> Os árbitros do MPIA decidiram que é claro, a partir

116. Panel Report para. 7.230.

117. *if a Member were to enact measures that negated the minimum standards of protection and enforcement that the TRIPS Agreement requires it to implement within its domestic legal system, that would indeed be contrary to the obligation to give effect to the provisions of the TRIPS Agreement. That, however, does not imply that Article 1.1, first sentence also imposes obligations vis-à-vis another Member’s implementation of the TRIPS Agreement.*

118. Panel Report para. 7.308.

119. Panel Report para. 7.303

120. MPIA Award para. 4.61: ‘The raison d’être of the TRIPS Agreement is to have minimum standards for the protection and enforcement of IP rights given effect through national systems in the territory of each WTO Member.’

121. MPIA Award para. 4.71-4.74.

122. MPIA Award para. 4.60.

123. *of individual Members for the effective and adequate protection of IP rights within their own territories do not exist in isolation. Rather, the TRIPS Agreement provides for cooperation among Members.*

do contexto do Artigo 1.1 do TRIPS, que padrões mínimos para a proteção e execução dos direitos de propriedade intelectual estão em vigor em cada Membro da OMC, resultando em uma multiplicidade de sistemas nacionais que interagem, se necessário.<sup>124</sup> Neste contexto, os árbitros do MPIA enfatizaram a natureza comercial do Acordo TRIPS, conforme expresso nos considerandos do Acordo e nos objetivos estabelecidos nos Artigos 7 e 8 do TRIPS,<sup>125</sup> e assim os Árbitros do MPIA decidiram que:

*[...] a territorialidade dos direitos de PI prevista pelo Acordo TRIPS, aliada à obrigação de cada Membro da OMC de possuir seu próprio sistema nacional em seu território, significa que os ‘sistemas nacionais’ que oferecem proteção eficaz e adequada dos direitos de PI em seus territórios não podem funcionar se, ao mesmo tempo, for permitido aos Membros frustrar a proteção dos direitos de PI relacionados ao comércio concedidos por outros Membros em seus territórios, em conformidade com a implementação do Acordo TRIPS. Este é um corolário fundamental do dever de cada Membro de dar efeito ao Acordo TRIPS dentro de seu próprio sistema jurídico interno. Além disso, o equilíbrio de direitos e obrigações previsto no Artigo 7 seria anulado se um Membro da OMC impedisse ou frustrasse o exercício de direitos de PI derivados da implementação do Acordo TRIPS por outro Membro no território desse outro Membro. As disposições do Acordo TRIPS seriam tornadas inoperantes se fosse permitido aos Membros frustrar a implementação, por parte de outros Membros, de suas obrigações sob o Acordo TRIPS de fornecer padrões mínimos para os direitos de PI e prover sua execução eficaz.*<sup>126, 127</sup>

Ao fazê-lo, os árbitros do MPIA foram além da letra da disposição específica, examinando o objeto e o propósito do Acordo TRIPS como um todo.<sup>128</sup> Esta abordagem resultou em uma

124. MPIA Award para. 4.61: ‘In our view, it is clear from the context of the first sentence of Article 1.1 that the TRIPS Agreement seeks to establish “national systems” for the effective and adequate protection of IP in each and every Member, and that these “national systems” may interact where necessary to address trade-related aspects of IP rights.’

125. MPIA Award paras.4.68-4.69, with reference to the panels in *Australia – Tobacco Plain Packaging*, para. 7.2402: ‘Articles 7 and 8, together with the preamble of the TRIPS Agreement, set out general goals and principles underlying the TRIPS Agreement, which are to be borne in mind when specific provisions of the Agreement are being interpreted in their context and in light of the object and purpose of the Agreement.’

126. MPIA Award para. 4.70.

127. [...] *the territoriality of IP rights envisaged by the TRIPS Agreement coupled with the obligation for every WTO Member to have its own national system in its territory means that the “national systems” providing effective and adequate protection of IP rights in their territories cannot function if at the same time Members are allowed to frustrate the protection of the trade-related IP rights granted by other Members in their territories pursuant to their implementation of the TRIPS Agreement. This is a key corollary of each Member’s duty to give effect to the TRIPS Agreement within its own domestic legal system. Furthermore, the balance of rights and obligations foreseen in Article 7 would be defeated if a WTO Member prevents or frustrates the exercise of IP rights derived from the implementation of the TRIPS Agreement by another Member in that other Member’s territory. The provisions of the TRIPS Agreement would be rendered inoperative if Members were allowed to frustrate other Members’ implementation of their obligations under the TRIPS Agreement to provide minimum standards for IP rights and provide for their effective enforcement.*

128. An application of Article 31.1 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).

leitura diferente daquela do Painel no que diz respeito às obrigações estabelecidas no Artigo 28.1 do TRIPS. Os árbitros do MPIA constataram que as ASIs da China limitavam os titulares de patentes em sua capacidade de prevenir o uso não autorizado de sua invenção por meio de litígios no exterior, limitando, assim, sua capacidade de executar esses direitos exclusivos.<sup>129</sup> O mesmo se aplica ao Artigo 28.2 do TRIPS, uma vez que a política de ASI da China afeta não apenas o direito de celebrar contratos de licenciamento a respeito de patentes concedidas na China, mas também limita o direito dos titulares de patentes de celebrar contratos de licenciamento a respeito de suas patentes paralelas em outros Membros da OMC.<sup>130</sup> Isso não obstante o fato de que, de acordo com os árbitros do MPIA: “o titular de uma SEP renunciou efetivamente ao seu direito de não celebrar contratos de licenciamento, sob a condição de obter taxas FRAND para tais contratos. Isso exige, necessariamente, que os usuários entrem em negociações de boa-fé quanto ao que essas taxas FRAND serão.”<sup>131, 132</sup> Em essência, esta é uma questão de contrato ou concorrência, e não de direito de propriedade intelectual. Não obstante, mesmo se considerarmos um compromisso contratual do titular da patente de licenciar em termos FRAND como sendo de natureza global, um tribunal provocado para resolver um conflito sobre termos FRAND deve estar consciente de não prejudicar a avaliação sobre a validade e a infração de uma patente estrangeira por um tribunal estrangeiro. O princípio da independência dos direitos<sup>133</sup> serve, portanto, para permitir que os outros Membros da OMC cumpram suas obrigações do TRIPS da OMC, tornando necessária a *comity* entre tribunais.

Com base nisto, nos cinco casos chineses de SEP, a política de ASI foi considerada contrária ao Acordo TRIPS.

A leitura do Artigo 1.1 do TRIPS pelos árbitros do MPIA não altera sua avaliação das constatações do Painel no que diz respeito às disposições do TRIPS sobre procedimentos de execução. Estas disposições, Artigos 44.1 e 44 do TRIPS, permitem “a um titular de direitos (ou ao governo) buscar medidas para interromper, impedir, dissuadir ou remediar uma infração aos direitos de PI previstos no Acordo TRIPS”.<sup>134</sup> A maioria das disputas FRAND é, afinal, instaurada por implementadores, e o mero fato de que a execução possa ser o objeto de tal procedimento ou possa estar implicada no resultado de tal procedimento não significa automaticamente que tal procedimento se qualifique como um ‘procedimento de execução’ no sentido do Artigo 41 do TRIPS. Aqui, os Árbitros concordam com o Painel que a integridade territorial do sistema de patentes em outros membros da OMC não é negativamente impactada, uma vez que nada na política de ASI, nem uma ASI emitida a partir dela, afeta a autoridade de uma autoridade judicial de outro Membro da OMC. Afinal, a emissão de uma ASI pode restringir os titulares de SEP de solicitar que as autoridades judiciais de outros Membros exerçam sua ‘autoridade’ a este respeito, mas a própria ASI não limita a ‘autoridade’ das autoridades judiciais do Membro da OMC onde a patente está concedida.<sup>135</sup> Nenhuma violação das obrigações do TRIPS é, portanto, constatada no que diz respeito às disposições de execução.

129. MPIA Award paras. 4.6.1-4.6.4.

130. MPIA Award paras. 4.7.1-4.7.4.

131. MPIA Award para. 4.145.

132. *[t]he SEP holder has effectively waived its right not to conclude licensing contracts, conditioned on obtaining FRAND rates for such contracts. This necessarily requires users to enter into good faith negotiations as to what those FRAND rates will be*

133. See Article 4bis of the Paris Convention, and footnote 93 above.

134. *a right holder (or the government) to seek measures to stop, prevent, deter, or remedy an infringement of IP rights provided for in the TRIPS Agreement.*

135. MPIA Award paras. 4.8.1-4.9.4

### 7.3 WT/DS611 e seu impacto

A Sentença Arbitral no caso *China – Enforcement of Intellectual Property Rights*<sup>136</sup> reafirma o princípio da territorialidade no contexto dos direitos de propriedade intelectual, ainda que no cenário de um acordo de comércio internacional. A natureza territorial dos direitos de patentes é, portanto, vista através do prisma da soberania nacional sobre os direitos de patente nacionais e das obrigações internacionais ao mesmo tempo. Neste contexto, as obrigações individuais dos Membros da OMC não se limitam à criação de um sistema doméstico de propriedade intelectual, mas, acima de tudo, estendem-se à criação de um sistema global de propriedade intelectual de direitos paralelos. Uma vez que esses direitos paralelos são parte da *raison d'être*<sup>137</sup> do Acordo TRIPS, uma política de ASI que limite a execução de tais direitos paralelos viola o Acordo.

O efeito prático desta Sentença ainda está por ser visto, dada a natureza *inter partes* da arbitragem. A Sentença fornece uma orientação clara sobre a legalidade das ASIs como política, mas não fornece orientação adicional sobre a maneira pela qual alguns tribunais se colocaram como foros que se consideram competentes para estabelecer condições de licenciamento globais, vinculantes e exequíveis, para patentes domésticas e estrangeiras sem o consentimento de ambas as partes. Obviamente, os árbitros do MPIA foram limitados pelas reclamações e apelações apresentadas. Por esta razão, é interessante acompanhar o efeito do caso *WT/DS632 China – Worldwide Licensing Terms for Standard Essential Patents*,<sup>138</sup> onde a UE apresentou a reclamação de que os Tribunais Chineses, ao fixarem condições de licenciamento globais, vinculantes e exequíveis para patentes SEP, seguem uma política de proporcionar aos fabricantes chineses um acesso mais barato a essa tecnologia estrangeira (leia-se: europeia) do que seriam capazes de negociar de outra forma. Um painel foi estabelecido em 19 de março de 2026.

## 8 Conclusão

As negociações de licenciamento FRAND envolvendo portfólios multinacionais de SEPs exigem uma negociação de boa-fé para chegar a uma taxa de *royalties* que satisfaça titulares e implementadores. Quando as negociações fracassam, os tribunais nacionais podem avançar significativamente na fixação de taxas FRAND quando ambas as partes concordam em submeter-se à jurisdição daquele tribunal. Os tribunais nacionais devem estar cientes dos limites territoriais das patentes válidas, bem como de sua própria jurisdição e competência multijurisdicional. A determinação de taxas globais e vinculantes e de *anti-suit injunctions* ou acordos de licenciamento provisórios relacionados pode resultar em invasão à capacidade de outros tribunais oferecerem acesso à justiça, executarem direitos de patente ou, de fato, determinarem taxas para patentes válidas dentro de seu território doméstico. Sugestões foram feitas para que um mecanismo global de arbitragem<sup>139</sup> seja estabelecido para superar as limitações nacionais e a territorialidade dos direitos.<sup>140</sup> Por mais atraente que isso possa parecer,

136. WT/DS622/ARB25.

137. MPIA Award para. 4.61, see also footnote 93 above.

138. See [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds632\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds632_e.htm).

139. Richard Arnold, 'The EU's WTO complaint against China can only be resolved by establishing legally enforceable global arbitration of SEP disputes', 17(4) *Journal of Intellectual Property Law and Practice* (2022) pp. 329-331.

140. Daniel Gervais, 'The Principle of Territoriality in International Intellectual Property Law and Its Implications for Global FRAND Rate-Setting', 75(2) *GRUR Int.* (2026) pp.105-123.

o verdadeiro desafio reside em um alinhamento não apenas dos interesses de titulares de patentes e implementadores, mas também dos Estados. Afinal, algumas jurisdições perseguem objetivos de política industrial doméstica por meio da concorrência sistêmica. Neste contexto, os tribunais nacionais ainda podem desempenhar um papel se respeitarem a *comity* e exercerem contenção quando se trata de emitir ASIs ou AILIs. A transparência sobre termos FRAND, práticas de licenciamento comparáveis, essencialidade a normas e realidades de mercado pode, de fato, pesar contra a arbitragem privada e secreta. Com mais transparência, os tribunais nacionais podem desenvolver mais confiança em seus colegas estrangeiros para que tomem a decisão correta, mesmo no que diz respeito a licenças e *royalties* FRAND globais.