

# Uma Perspectiva sobre os Desafios Enfrentados pelos Titulares de Patentes no Ecossistema de Licenciamento de SEPs

## A Perspective on the Challenges Faced by Patent Holders in the Software Engineering Practices (SEP) Licensing Ecosystem

*Bruno De Luca Drago<sup>1</sup>; Mariana Llamazalez Ou<sup>2</sup>*

### Resumo

Este artigo examina o ecossistema de licenciamento de Patentes Essenciais a Padrões (SEPs) sob a perspectiva dos desenvolvedores de tecnologia e titulares de patentes. Aborda os desafios fundamentais enfrentados por empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento para criar as tecnologias subjacentes aos padrões modernos, como Wi-Fi, 5G, USB e LTE. O artigo argumenta que o licenciamento de SEPs é fundamentalmente uma questão privada e contratual, melhor resolvida por meio de negociação bilateral, e que a intervenção do direito concorrencial deve ser reservada para circunstâncias excepcionais. Com base na jurisprudência da União Europeia, Reino Unido, Alemanha, China e Brasil, o artigo demonstra que o *hold-out* por implementadores representa uma ameaça igual ou maior à inovação comparativamente ao *hold-up* por titulares de patentes. Conclui com recomendações para manter um arcabouço equilibrado que proteja os incentivos à inovação, assegurando ao mesmo tempo o acesso às tecnologias padronizadas.

**Palavras-chave:** Patentes Essenciais a Padrões; FRAND; licenciamento de SEPs; direito concorrencial; incentivos à inovação.

1. Doutor em Direito Comercial, com ênfase em Direito da Concorrência, pela Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, Brasil, mestre em Direito da Concorrência pelo King's College of London, University of London, Londres, Inglaterra. Advogado e sócio da Demarest Advogados. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3858-6307>. Email: [bdrago@demarest.com.br](mailto:bdrago@demarest.com.br).
2. Cursando mestrado em Direito na London School of Economics and Political Science (LSE), Londres, Inglaterra. Advogada na Demarest Advogados. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9618-1431>. Email: [mllamazalez@demarest.com.br](mailto:mllamazalez@demarest.com.br).

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

DOI: <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2026.v22i.5354>

## Abstract

This article examines the licensing ecosystem of Essential Standards Patents (ESPs) from the perspective of technology developers and patent holders. It addresses the fundamental challenges faced by companies investing in research and development to create the technologies underlying modern standards such as Wi-Fi, 5G, USB, and LTE. The article argues that the licensing of ESPs is fundamentally a private and contractual matter, best resolved through bilateral negotiation, and that competition law intervention should be reserved for exceptional circumstances. Based on case law from the European Union, the United Kingdom, Germany, China and Brazil, the article demonstrates that hold-outs by implementers represent an equal or greater threat to innovation compared to hold-ups by patent holders. It concludes with recommendations for maintaining a balanced framework that protects incentives for innovation while ensuring access to standardized technologies.

**Keywords:** Essential Standards Patents; FRAND; licensing of ESPs; competition law; innovation incentives.

## 1 Introdução

No panorama tecnológico moderno, a interseção entre direitos de propriedade intelectual e padronização técnica representa um dos desafios de política pública mais relevantes de nosso tempo. Patentes essenciais a padrões (SEPs) são aquelas que protegem invenções indispensáveis para a implementação de um padrão tecnológico específico. Padrões como Wi-Fi, USB, 5G, Bluetooth e LTE<sup>3</sup> (*Long Term Evolution* ou Evolução de Longo Prazo) formam a espinha dorsal da conectividade global, permitindo que bilhões de dispositivos se comuniquem perfeitamente entre diferentes fabricantes e plataformas, ultrapassando fronteiras de toda natureza.

Os padrões tecnológicos asseguram interoperabilidade, compatibilidade e segurança entre produtos de diferentes fabricantes. Sem eles, os consumidores enfrentariam um ecossistema fragmentado, no qual dispositivos de um fabricante não poderiam se comunicar com os de outro. Além disso, os padrões reduzem custos de produção, aceleram a adoção de novas tecnologias e estabelecem requisitos mínimos de qualidade e segurança. Sob a ótica concorrencial, a padronização promove a competição ao reduzir barreiras de entrada para novos participantes do mercado, permitindo que empresas concorram em inovação e eficiência, em vez de disputarem a imposição de padrões proprietários.

Uma patente é considerada essencial a um padrão quando é impossível implementá-lo sem utilização da tecnologia patenteada. O desenvolvimento dessas tecnologias requer investimentos consideráveis, e muitas vezes a perder de vista, em pesquisa e desenvolvimento (P&D), frequentemente ao longo de anos ou décadas, sempre acompanhados de incertezas quanto ao seu sucesso. Tais investimentos são realizados com a expectativa de que o desenvolvedor recuperará os recursos empregados por meio do licenciamento de patentes ou com a venda de produtos. Sem proteção e compensação adequadas para os titulares de SEPs, a estrutura de incentivos que impulsiona o progresso tecnológico entraria em colapso.

Contudo, o ecossistema de SEPs enfrenta desafios significativos sob a perspectiva dos desenvolvedores de tecnologia. Embora muita atenção tenha sido dedicada ao risco teórico de *hold-up* por titulares de patentes, a realidade prática revela um fenômeno ainda mais frequente e difundido: o *hold-out*. Por vezes sistemático, esse comportamento pode ser reconhecido quando

3. Tecnologia por trás das redes de internet móvel 4G.

implementadores que utilizam tecnologias patenteadas sem licenças atrasam negociações indefinidamente e exploram sistemas regulatórios e judiciais para evitar a compensação justa. Nesses casos, o tempo é o verdadeiro incentivo, e seu prolongamento indefinido, o objetivo.

Este artigo examina o cenário de licenciamento de SEPs sob a perspectiva dos desenvolvedores de tecnologia — as empresas que investem na criação de inovações que tornam a tecnologia moderna possível — e os obstáculos que enfrentam para obter compensação justa. Argumenta-se que o licenciamento de SEPs é fundamentalmente uma questão privada e contratual, que deve ser resolvida por meio de negociações bilaterais, reservando-se a intervenção do direito concorrencial para circunstâncias verdadeiramente excepcionais. Como se verá, são raras as situações em que o órgão antitruste deve ser chamado a atuar, devendo sempre ponderar, de um lado, os incentivos à inovação e, de outro, a disseminação dessas tecnologias no mercado.

## 2 O Processo de Padronização e as Organizações de Desenvolvimento de Padrões

O desenvolvimento de padrões tecnológicos é um processo colaborativo coordenado por Organizações de Desenvolvimento de Padrões (“SSOs”, do inglês *Standard Setting Organizations*), também conhecidas como *Standards Development Organizations* (“SDOs”). Essas organizações reúnem participantes da indústria, como desenvolvedores de tecnologia, fabricantes, prestadores de serviços e pesquisadores, para elaborar especificações técnicas que assegurem interoperabilidade e eficiência entre produtos e serviços.

Entre as SSOs mais proeminentes nos setores de telecomunicações e tecnologia estão o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (“ETSI”), o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (“IEEE”), o Projeto de Parceria de 3ª Geração (“3GPP”), a Organização Internacional para Padronização (“ISO”), a União Internacional de Telecomunicações (“ITU”) e o Instituto Nacional Americano de Padrões (“ANSI”). Cada uma dessas organizações desenvolveu políticas próprias de direitos de propriedade intelectual (DPI) para reger a relação entre titulares de patentes e a respectiva SSO, sendo os implementadores terceiros beneficiários dessa relação.

O ETSI, por exemplo, é responsável pelo desenvolvimento de padrões de telecomunicações na Europa, incluindo as tecnologias GSM, UMTS, LTE e 5G. Já o 3GPP, uma colaboração entre órgãos de padronização de telecomunicações, desenvolve protocolos para telefonia móvel. O IEEE, por sua vez, elabora padrões para eletrônica e tecnologia da informação, incluindo o onipresente padrão Wi-Fi (IEEE 802.11). A ISO desenvolve padrões internacionais em uma ampla gama de setores.

O processo de padronização envolve, tipicamente, múltiplas etapas: proposta, desenvolvimento, revisão e aprovação. Ao longo desse processo, as empresas participantes contribuem com suas tecnologias patenteadas para o padrão. Quando uma patente é identificada como potencialmente essencial, seu titular deve declarar sua potencial essencialidade à SSO competente. Tal declaração desencadeia certas obrigações, mas, de forma crítica, não diminui os direitos fundamentais de propriedade do titular da patente.

A maioria das SSOs exige que os titulares de patentes declaradas essenciais se comprometam a licenciá-las em termos *justos, razoáveis e não discriminatórios* (“FRAND”, do inglês *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*). Esse compromisso visa equilibrar dois objetivos

fundamentais: assegurar que os implementadores possam acessar tecnologias padronizadas e garantir que os titulares de patentes recebam compensação adequada por suas inovações.

É crucial, portanto, compreender o que está abarcado no conceito de FRAND. Trata-se de um compromisso de negociar de boa-fé — não uma obrigação de licenciar a qualquer preço exigido pelo implementador, tampouco um teto para *royalties*. O compromisso FRAND estabelece um arcabouço para negociações bilaterais entre partes dispostas a negociarem, e não um mecanismo regulatório de fixação de preços.

O compromisso FRAND é assumido perante a SSO em benefício de terceiros (implementadores), criando uma obrigação contratual de negociar. Contudo, não cria a obrigação de concluir uma licença em termos unilateralmente ditados pelo implementador, tampouco implica renúncia ao direito do titular da patente de buscar remédios judiciais, incluindo medidas cautelares, contrapartes que se recusem a negociar de boa-fé.

Por **justo** entende-se que os termos de licenciamento não devem impor condições abusivas a nenhuma das partes. Um titular de patente, por exemplo, não deve exigir que o implementador aceite licenças agrupadas para patentes não essenciais, o que poderia configurar venda casada, conduta disciplinada como potencial infração à Lei 12.529/11 (“**Lei de Defesa da Concorrência Brasileira**”). De outro lado, o implementador não deve prolongar conscientemente as negociações enquanto usufrui da tecnologia patenteada e dos ganhos financeiros que essa utilização possa lhe proporcionar. Tampouco deveria exigir do desenvolvedor negociações segmentadas em diversas jurisdições nas quais utiliza ou pretende utilizar a tecnologia, o que poderia gerar custo transacional desproporcional.

Por **razoável** entende-se a adequação da taxa de *royalty* como compensação pelo investimento do titular da patente em pesquisa e desenvolvimento. Um *royalty* razoável deve refletir o valor da tecnologia patenteada para o padrão e fornecer incentivo suficiente para a continuidade da inovação. A razoabilidade é avaliada em relação à contribuição econômica da patente, e não apenas sob a perspectiva do implementador dentro daquilo que preferiria pagar.

E finalmente, por **não discriminatório** entende-se que licenciados em situações semelhantes devem receber termos comparáveis, isonômicos. Isso não significa, contudo, que todos os licenciados devam pagar taxas idênticas. Variações podem ser justificadas por diferenças na cobertura territorial, no volume, no uso final do produto, em acordos de licenciamento cruzado ou em outras variáveis. Os tribunais têm consistentemente reconhecido que a não discriminação exige tratamento comparável de licenciados em situações semelhantes, não identidade matemática de termos.

Em síntese, os compromissos FRAND representam compromissos de negociação de boa-fé por ambos os lados da relação comercial: tanto por parte daquele que declara que sua tecnologia é potencialmente essencial para determinado padrão e que se dispõe a cobrar um valor justo, razoável e isonômico, quanto por parte daquele que pretende utilizar o padrão para comercializar seus produtos em mercado que o exige para fins de interconexão.

Nesse contexto, a questão que invariavelmente se coloca é: como avaliar um critério que pode ser amplamente subjetivo, como a **boa-fé**? Um processo de negociação transparente e equilibrado torna-se fundamental para essa avaliação, como se verá adiante.

### 3 Mecanismos de Licenciamento e Determinação de Royalties

Cabe inicialmente destacar-se que, de forma diversa à maior parte das negociações em que alguém se propõe a comprar ou licenciar qualquer produto, no caso das patentes essenciais o pacote de tecnologia necessária para ativação de determinado padrão é ativado para interconexão do produto de destino ainda pendentes tais negociações. Assim, não há de se concluir negociações anteriormente à utilização da tecnologia patenteada. Essa sutil diferença, por si, acaba por alterar sobremaneira as curvas de incentivos para negociações de boa-fé.

Neste sentido, o licenciamento de SEPs assume diversas formas, cada uma projetada para atender a diferentes estruturas de mercado e custos de transação. O licenciamento individual envolve negociações bilaterais entre o titular da patente e cada implementador, permitindo termos personalizados que reflitam as circunstâncias específicas de cada licenciado. Embora flexível, essa abordagem pode ser demorada, especialmente quando há múltiplos titulares de SEPs para um único padrão.

Acordos de licenciamento cruzado ocorrem quando duas ou mais partes concordam em licenciar suas respectivas patentes essenciais reciprocamente, em geral sem pagamentos monetários diretos ou com pagamentos de equilíbrio para compensar assimetrias de portfólio. Esse formato é comum entre empresas com grandes portfólios de patentes nas indústrias de telecomunicações e eletrônicos, onde a dependência mútua cria incentivos naturais para arranjos cooperativos.

*Pools* de patentes, por sua vez, agregam patentes de múltiplos titulares em uma única plataforma de licenciamento, oferecendo aos implementadores uma solução integrada para obter licenças de todas as patentes agrupadas. *Pools* como Via Licensing e Sisvel gerenciam portfólios para padrões como MPEG, Wi-Fi e LTE. Embora reduzam custos de transação para implementadores, podem não refletir adequadamente o valor relativo das patentes de cada contribuinte, razão pela qual muitos titulares significativos de SEPs optam por licenciar de forma independente.

Outro tema que requer atenção especial é a distinção entre licenciamento global e licenciamento regional. Licenças de portfólio tendem a ser globais pela própria natureza das tecnologias e padrões que ofertam ao mercado, bem como pelo perfil das empresas implementadoras, que costumam utilizar tais tecnologias de forma global em seus produtos. Assim, são cada vez mais comuns na indústria de telecomunicações, cobrindo todo o portfólio mundial do titular da patente e refletindo a natureza global dos padrões e do comércio. Tal formato de negociação tende a reduzir significativamente custos de transação para as partes envolvidas.

O ponto de maior complexidade – e, conseqüentemente, de maior contestação nos licenciamentos de SEPs – reside justamente na determinação do que seriam taxas de *royalty* justas, razoáveis e não discriminatórias. Várias metodologias têm sido desenvolvidas e aplicadas por tribunais e árbitros, nenhuma delas imune a críticas.

A primeira destas metodologias é o *Método de Licenças Comparáveis*, que utiliza licenças existentes para patentes similares como referência. É amplamente considerada a metodologia mais orientada ao mercado, pois se baseia em acordos reais entre partes dispostas. Contudo, a confidencialidade dos acordos de licenciamento e condições de mercado variadas podem dificultar comparações verdadeiras. As diferenças no escopo do portfólio, por sua vez, tornam-se relevantes sobretudo em acordos de licenciamento cruzado, nos quais os diferentes licenciados possuem portfólios distintos a serem considerados.

Essa metodologia foi adotada em casos emblemáticos de determinação de taxas FRAND. Na China, no caso *Huawei v. InterDigital* (2013), o Tribunal Popular Superior de Guangdong utilizou licenças comparáveis como principal referência para estabelecer taxas FRAND, concluindo que a InterDigital havia cobrado da Huawei valores significativamente superiores aos praticados com outras empresas em situações semelhantes, caracterizando discriminação. O tribunal determinou uma taxa de *royalty* de 0,019% sobre o preço de venda dos produtos, com base nas licenças que a InterDigital havia celebrado com outros fabricantes. De forma similar, no Reino Unido, o caso *Unwired Planet v. Huawei* (2017) consolidou essa abordagem ao estabelecer que licenças comparáveis constituem a evidência mais confiável para determinação de taxas FRAND, desde que devidamente ajustadas para refletir diferenças de escopo, cobertura territorial e condições comerciais.

Outra alternativa é a *Abordagem Top-Down*, método que estima a carga agregada de *royalties* para um padrão inteiro e, em seguida, aloca participações entre titulares de patentes individuais com base em sua contribuição relativa. Essa metodologia foi aplicada no caso *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation* (2013), no qual o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois, sob a presidência do Juiz James Holderman, determinou taxas FRAND para patentes essenciais ao padrão IEEE 802.11 (Wi-Fi). O tribunal adotou uma abordagem *top-down*, estimando primeiramente o valor total que o padrão Wi-Fi agregava aos chips utilizados nos produtos, e então alocando uma parcela desse valor às patentes da Innovatio com base em sua contribuição relativa ao padrão. O Juiz Holderman rejeitou a metodologia proposta pela Innovatio, que buscava calcular *royalties* com base no preço do produto final (como laptops e smartphones), e determinou que a base de cálculo deveria ser o chip Wi-Fi — o menor componente comercializável que pratica a invenção patenteada (*smallest salable patent-practicing unit*). Como resultado, o tribunal fixou uma taxa de 9,56 centavos de dólar por chip, valor significativamente inferior aos 3 a 6 dólares por unidade originalmente demandados pela Innovatio<sup>4</sup>.

Embora a abordagem *top-down* procure fornecer uma perspectiva holística, requer dados precisos sobre o valor total do padrão e a contribuição relativa de cada patente, o que frequentemente é difícil de determinar. Além disso, alguns propõem utilizar a contagem de contribuições como forma de atribuir valor a um portfólio, mas essa abordagem não reflete o valor diferenciado que cada patente agrega ao padrão, no caso, por exemplo, de uma patente fundacional em comparação com uma pequena melhoria incremental. Sem uma reflexão precisa do valor de cada patente, esse método pode falhar em compensar adequadamente o inovador pelos riscos assumidos e pela inovação desenvolvida.

Há ainda o *Método do Valor Incremental*, pelo qual os *royalties* são calculados com base na diferença entre o valor de um produto com e sem a tecnologia patenteada. Esse método foi utilizado no caso *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.* (2013), no qual o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington, sob a presidência do Juiz James Robart, determinou taxas FRAND para patentes essenciais aos padrões H.264 (compressão de vídeo) e IEEE 802.11 (Wi-Fi). O racional central da decisão baseou-se na premissa de que o *royalty* FRAND deve refletir o valor da tecnologia patenteada quando o padrão foi adotado, e não o valor após a padronização. O tribunal avaliou as alternativas tecnológicas que estavam disponíveis quando o padrão foi definido e calculou o valor incremental que as patentes da Motorola agregavam em

4. *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation*, Case No. 11 C 9308, Memorandum Opinion and Order (N.D. Ill. Sept. 26, 2013): “The court will use a ‘top-down’ approach to calculate a FRAND royalty rate. Under this approach, the court first determines the average profit earned by manufacturers on sales of Wi-Fi chips that practice the 802.11 standard. The court then apportions that profit between the value of the 802.11 standard as a whole and the value contributed by the Innovatio patents to the standard.”

comparação com essas alternativas. Como resultado, as taxas de *royalty* determinadas foram significativamente inferiores às demandadas inicialmente pela Motorola, demonstrando o impacto prático dessa metodologia na limitação de *royalties*.

Note-se que os titulares de SEPs têm criticado esse método sob o argumento de que pode subvalorizar tecnologias altamente inovadoras que carecem de alternativas claras, particularmente quando a invenção patenteada representa uma ruptura, e não mera melhoria incremental.

Por fim, há a *Metodologia dos Fatores Georgia-Pacific*, originalmente desenvolvida no caso *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.* (1970), julgado pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Nesse caso, a Georgia-Pacific processou a United States Plywood por infração de patente relacionada a painéis de madeira decorativos, e o tribunal estabeleceu uma lista de quinze fatores para determinar uma taxa de *royalty* razoável em casos de infração de patentes. Esses fatores incluem a natureza da patente, o sucesso comercial do produto, taxas de *royalty* comparáveis, a lucratividade estabelecida da invenção, a relação comercial entre as partes e a contribuição da invenção para os lucros do infrator. A metodologia fornece um arcabouço abrangente, mas com alto grau de subjetividade, podendo ser manipulada por partes com interesses estratégicos.

Cabe destacar que o Juiz James Robart em sua decisão no caso *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.* reconheceu a conexão entre o Método do Valor Incremental e a Metodologia dos Fatores *Georgia-Pacific*, concluindo que a abordagem do valor incremental é “realizada, em parte” por meio do Fator 9 de *Georgia-Pacific*, que considera as vantagens da invenção patenteada sobre os métodos ou dispositivos anteriores utilizados para produzir resultados similares<sup>5</sup>.

Certo é que não há consenso universal sobre como determinar taxas FRAND, e tribunais em diferentes jurisdições chegaram a conclusões distintas, utilizando metodologias diversas. Essa incerteza, por si só, cria desafios para os titulares de patentes, que investem bilhões em P&D sem qualquer certeza sobre os retornos que irão receber. Ou seja, além da incerteza quanto ao sucesso de um produto tecnologicamente inovador, existe a incerteza sobre eventual remuneração e *payback* que tal produto pode representar.

Dessa constatação já se antecipa um dos eixos centrais defendidos neste artigo: a discussão entre duas partes para precificação de patentes essenciais ofertadas ao mercado pelos desenvolvedores e utilizadas pelos implementadores trata, originalmente, de uma relação comercial privada, e assim deve ser tratada pelas partes, pelos tribunais e por quaisquer autoridades que sejam provocadas a tangenciar o tema, salvo raríssimas exceções, que serão abordadas adiante.

Não obstante, para que essa negociação se desenvolva adequadamente, sob a perspectiva do desenvolvedor de tecnologia, alguns princípios devem orientar a determinação de FRAND. Inicialmente, *royalties* devem refletir o valor *ex ante* da contribuição ao padrão, ou seja, o salto inovador que tornou a tecnologia digna de padronização. Da mesma forma, *royalties* agregados para um padrão devem ser proporcionais ao valor que a tecnologia padronizada agrega aos produtos, considerando-se que fixações em níveis artificialmente baixos tendem a falhar em incentivar a inovação futura. Por fim, a metodologia deve reconhecer que muitos titulares de

5. *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, Case No. C10-1823JLR, Findings of Fact and Conclusions of Law, § 80, p. 19 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013): “The incremental value rule is realized, in part, through Georgia-Pacific factor 9, which instructs the finder of fact to consider [t]he utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results.”

SEPs operam em mercados globais intensamente competitivos e que sua capacidade de investir em P&D futuro depende diretamente da receita de *royalties* que recebem.

Por mais que implementadores possam alegar que um padrão estabelecido proporciona reservas de mercado relevantes aos desenvolvedores envolvidos, tal posição ignora a concorrência que pode existir entre diversos padrões, e ainda mais a concorrência que existiu para confecção do próprio padrão, que pressupõe uma concorrência pelo mercado, sem descartar também a concorrência existente no mercado, como mencionado anteriormente.

## 4 Dilemas Comumente Enfrentados pelos Desenvolvedores de Tecnologia

Desenvolvedores de tecnologia tipicamente investem bilhões anualmente em P&D, durante períodos de cinco a quinze anos antes que uma tecnologia alcance padronização. Esses investimentos, ou custos irre recuperáveis, são normalmente recuperados por meio de receitas de licenciamento. Portanto, se o sistema de licenciamento não fornecer retornos adequados, empresas racionais reduzirão os gastos em P&D, com consequências devastadoras para o progresso tecnológico.

Nesse cenário de incertezas quanto ao sucesso de uma nova tecnologia, mas de concorrência real pelo mercado e no mercado, o desafio mais difundido que os titulares de SEPs atualmente enfrentam é o *hold-out* sistemático por parte de alguns implementadores — um padrão de conduta projetado para atrasar ou evitar completamente o pagamento de *royalties* por tecnologias já em uso.

O *hold-out* se manifesta de várias formas: recusa em responder a ofertas de licenciamento, demanda de documentação excessiva para análise da patente, contrapropostas irracionalmente baixas, contestações de validade ou essencialidade sem fundamento genuíno e exploração de mecanismos procedimentais para prolongar disputas indefinidamente. Esses são alguns dos exemplos mais corriqueiros verificados na prática.

Como bem observou o ex-Procurador-Geral Adjunto do DOJ dos EUA, Makan Delrahim, em discurso proferido no Arizona em 2019 no *Licensing Executives Society (LES) Annual Meeting*, o *hold-out* por implementadores pode ser mais prejudicial à inovação do que o *hold-up* por titulares de patentes: “*The hold-out problem, whereby an implementer utilizes declared-essential technology without compensation to the patent holder, can be just as serious a problem as hold-up.*” Se os implementadores puderem sistematicamente resistir ao pagamento por inovações, os desenvolvedores de tecnologia não conseguirão tornar suas inovações economicamente viáveis, minando toda a estrutura de incentivos para P&D futuro. Além disso, via de regra os implementadores desfrutam de maior proteção do que os inovadores, visto que suas decisões de investimento são feitas após a padronização, enquanto os inovadores comprometem recursos anos antes, sem garantia de sucesso.

Situações em que implementadores passam a utilizar a tecnologia essencial padronizada, ofertando seus produtos ao mercado de forma interconectada e auferindo receitas sobre tais produtos acabados e funcionais, sem que tenham acordado com um titular de SEP o valor da remuneração da referida tecnologia, geram incentivos econômicos intuitivos para o prolongamento dessas incertezas. Postergar passa a ser o denominador de extensão do sucesso

de sua remuneração livre de encargos. Considerando eventuais sistemas judiciais morosos, tais incentivos seriam ainda mais reforçados.

Nessa linha, compromissos FRAND, destinados a facilitar o acesso, por vezes podem ser instrumentalizados por alguns implementadores como escudo contra reivindicações legítimas. Ao caracterizar toda ação de *enforcement* como potencialmente abusiva, implementadores atrasam pagamentos, reduzem obrigações de *royalties* por meio de litígios prolongados e transferem o ônus da prova para os titulares de patentes.

Não se pode esquecer que negociações de patentes essenciais em contextos de padrões tecnológicos consistentemente impõem aos desenvolvedores assimetrias de informação significativas: enquanto devem divulgar patentes, *claim charts*<sup>6</sup> e termos propostos, os implementadores não enfrentam obrigação comparável de divulgar volumes de vendas ou extensão do uso de tecnologia padronizada. Além disso, a confidencialidade dos acordos existentes permite que implementadores aleguem seletivamente que os termos oferecidos são excessivos, sem fornecer evidências verificáveis.

Dessa forma, o ônus do *enforcement* parece recair desproporcionalmente sobre os titulares de patentes, que devem identificar patentes infringidas e iniciar processos em múltiplas jurisdições, defendendo-se contra contestações de validade e provando conformidade com FRAND — tudo isso enquanto os implementadores usam a tecnologia sem pagamento até decisão ulterior de algum tribunal ou até que um acordo entre as partes seja selado. Uma verdadeira inversão do ônus verificada!

Um litígio de SEPs pode custar milhões em determinadas jurisdições e levar anos para ser resolvido, criando incentivos perversos para a proliferação e manutenção de litígios em detrimento de uma negociação eficaz.

Como já mencionado, embora padrões tendam a ser implementados globalmente, direitos de patente são territoriais, país a país, forçando os titulares a realizar o *enforcement* em dezenas de jurisdições com regras e prazos diferentes. Implementadores, por sua vez, podem explorar essa fragmentação por meio de *forum shopping*, *anti-suit injunctions* e contestações de patentes em jurisdições com leis e processos menos rigorosos, enquanto proliferam vendas dos produtos que utilizam a tecnologia em disputa no restante do globo.

## 5 A Natureza Privada e Boa-Fé nas Negociações de Licenciamento de SEPs

Como amplamente defendido neste artigo, negociações envolvendo SEPs são de natureza privada entre as partes, e assim devem ser tratadas. Um modelo adequado de negociação envolve tratativas bilaterais entre licenciador disposto e licenciado disposto. Assim, o termo “disposição” ganha contornos indispensáveis. Um licenciado disposto reconhece sua necessidade de uma licença, engaja-se construtivamente, fornece informações relevantes e faz contrapropostas de boa-fé. Um licenciado não disposto emprega táticas projetadas para atrasar ou evitar completamente o licenciamento.

6. *Claim charts* são documentos técnico-jurídicos que mapeiam cada elemento das reivindicações de uma patente à correspondente implementação em um produto ou padrão técnico. São utilizados para demonstrar essencialidade de patentes a padrões e para evidenciar infração em litígios.

Arcabouços estabelecidos, como a decisão *Huawei v. ZTE* (C-170/13) do Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”) (2015) e as diretrizes do METI (*Ministry of Economy, Trade and Industry*) do Japão, delineiam obrigações recíprocas que devem pautar as negociações de licenciamento de SEPs. No caso *Huawei v. ZTE*, o TJUE foi provocado a decidir se a propositura de ação inibitória por titular de SEP sujeita a compromisso FRAND poderia constituir abuso de posição dominante nos termos do artigo 102 do TFUE. Como consequência, o tribunal estabeleceu um “*protocolo de negociação*” que equilibra os direitos de ambas as partes, determinando as seguintes provisões: o titular de uma SEP deve, antes de propor ação, notificar o implementador sobre a patente específica alegadamente infringida e oferecer uma proposta de licenciamento FRAND por escrito, especificando o valor do *royalty* e a forma de cálculo. Por sua vez, o implementador deve responder prontamente e de boa-fé, expressando disposição na negociação — se rejeitar a oferta, deve apresentar contraproposta comercial específica e, enquanto não houver acordo, fornecer garantia adequada (depósito bancário ou caução) correspondente aos atos de uso passado e futuro das patentes. Se o implementador não cumprir essas obrigações, o titular da SEP pode legitimamente buscar tutela inibitória sem que isso configure abuso de posição dominante.

No mesmo sentido, as diretrizes do METI do Japão, intituladas *Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents*, publicadas em 2018 e atualizadas em 2022, fornecem orientações práticas para negociações de licenciamento de SEPs. Embora constituam *soft law* sem força vinculante, as diretrizes são amplamente reconhecidas como referência internacional de boas práticas. Assim como o protocolo estabelecido em *Huawei v. ZTE*, as diretrizes do METI estabelecem obrigações de reciprocidade: titulares de SEPs devem fornecer notificação clara sobre as patentes infringidas, apresentar *claim charts* demonstrando a essencialidade e oferecer termos de licenciamento específicos e fundamentados; implementadores, por sua vez, devem responder de forma tempestiva e substantiva, engajar-se de boa-fé, apresentar contrapropostas fundamentadas e fornecer garantias enquanto as negociações estiverem em curso. As diretrizes enfatizam que tanto o *hold-up* por titulares de patentes quanto o *hold-out* por implementadores são comportamentos problemáticos que devem ser evitados para preservar a integridade do sistema de padronização.

Enquanto privada, nota-se que a grande maioria das disputas envolvendo SEPs é resolvida por meio de negociações diretas entre titulares e implementadores, ou ainda por meio de mediações, arbitragens ou litígios cíveis. No insucesso das negociações diretas, diversos veículos se mostram aptos a arbitrar os termos contrapostos, conduzindo a uma solução ótima.

A própria existência e o bom funcionamento desses mecanismos é precisamente o motivo pelo qual a intervenção do direito concorrencial se mostra desnecessária em todos os casos, exceto nos verdadeiramente excepcionais. Tribunais podem determinar termos FRAND, avaliar boa-fé e conceder remédios apropriados, incluindo medidas cautelares.

Em sua essência, nota-se ainda que, na quase totalidade dos casos, não há um tema sistêmico concorrencial em jogo — um tema que ultrapasse a realidade privada das partes e seja capaz de alcançar diretamente a própria dinâmica competitiva do mercado.

Essa posição foi reiterada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em sua manifestação de interesse no caso *Disney v. InterDigital*, na qual enfatizou que disputas de licenciamento de SEPs são predominantemente de natureza contratual e privada, não configurando, via de regra, violações à legislação concorrencial<sup>7</sup>. Em outras palavras, salvo

7. Nesse sentido, vide a manifestação de interesse (*Statement of Interest*) apresentada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no caso *Disney Enterprises, Inc. v. InterDigital, Inc.* (C.A. No. 25-cv-996-MN,

raríssimas exceções, a conduta de um titular de SEPs no tocante à negociação de suas patentes perante um implementador não deve merecer atenção das autoridades concorrenciais, visto não possuir a capacidade de afetar, de forma estrutural, os mercados em que as partes atuam.

Por sua vez, a confidencialidade dos termos de licenciamento serve funções econômicas importantes: previne o *free-riding* por licenciados que esperam taxas mais baixas independentemente das diferenças circunstanciais, protege informações comercialmente sensíveis e facilita acordos.

O licenciamento de portfólio global, cada vez mais comum, reflete a natureza global dos padrões e reduz os custos de transação para ambas as partes. Nessa linha, tribunais do Reino Unido consolidaram a legitimidade do licenciamento FRAND global em casos emblemáticos.

No caso *Unwired Planet International Ltd v. Huawei Technologies Co Ltd* (2020), a Suprema Corte do Reino Unido confirmou que um tribunal pode determinar uma taxa FRAND global, mesmo que o litígio envolva apenas patentes do Reino Unido. O Justice Birss, na decisão de primeira instância, observou que “*a worldwide licence is the normal FRAND licence for a portfolio like Unwired Planet’s*”, reconhecendo que licenças globais são frequentemente a abordagem mais prática e eficiente para SEPs, dado que os padrões são implementados globalmente.

No caso *Optis Cellular Technology LLC v. Apple Retail UK Ltd* (2023), os tribunais reafirmaram que licenças FRAND globais são apropriadas e, frequentemente, a única forma prática de licenciar portfólios que abrangem centenas de jurisdições. Nesse caso, a Apple foi advertida de que enfrentaria tutela inibitória no Reino Unido se não aceitasse uma licença global nos termos determinados pelo tribunal — demonstrando que a recusa de um implementador em aceitar termos FRAND globais pode resultar em consequências significativas.

## 6 Negociações de Licenciamento de SEPs e os Limites da Intervenção do Direito Concorrencial

A intervenção do direito concorrencial em disputas de licenciamento de SEPs deve ser reservada para circunstâncias verdadeiramente excepcionais, nas quais o funcionamento normal dos mercados esteja ameaçado e os mecanismos privados se mostrem insuficientes para afastar essa ameaça.

A mera existência de uma disputa sobre termos de licenciamento — por mais contenciosa que seja — não suscita, por si só, preocupações concorrenciais. A seguir, examinam-se as circunstâncias limitadas em que o direito concorrencial pode desempenhar algum papel, enfatizando os altos limiares que devem ser observados.

O artigo 36 e incisos da Lei 12.529/11, a exemplo do artigo 102 do TFUE na Europa, proíbe o abuso de posição dominante. Contudo, diversos princípios fundamentais limitam a aplicabilidade dessa disposição a disputas envolvendo SEPs.

Em primeiro lugar, a titularidade de uma SEP não confere automaticamente dominância de mercado. O poder de mercado deve ser avaliado caso a caso, considerando o mercado relevante, a disponibilidade de tecnologias alternativas (seja na fase de definição de padrões ou atualmente), as

---

D. Del., 6 de outubro de 2025), na qual a autoridade antitruste norte-americana sustentou que “[i]mposing antitrust liability for patent holdup and a patent holder’s refusals to issue a license on FRAND terms is not only unnecessary, given that the law of contracts is sufficient to provide optimal deterrence, it is likely to be harmful to both competition and consumers by diminishing the value of patents and hence reducing incentives to innovate and to participate in standard setting”. Disponível em: <https://www.justice.gov/atr/media/1416101/dl>.

restrições competitivas enfrentadas pelo titular da patente e a relação econômica entre as partes, dentre outros fatores relevantes para a análise da estrutura dos mercados envolvidos. Muitos titulares de SEPs operam em mercados globais intensamente competitivos de licenciamento de tecnologia e enfrentam pressão competitiva significativa de outros desenvolvedores.

Em segundo lugar, a intenção primordial dos titulares de SEPs é licenciar, e não excluir. Diferentemente dos casos tradicionais de abuso em que empresas dominantes buscam excluir concorrentes do mercado, os titulares de SEPs ativamente buscam relações de licenciamento — seu modelo de negócios depende da ampla adoção do padrão e do licenciamento generalizado. Um titular de patente que exclui implementadores do uso de sua tecnologia reduz o valor de seu próprio portfólio e, nesses casos, merece escrutínio por parte das autoridades concorrenciais para avaliação dos elementos exclusionários eventualmente presentes em sua conduta. Cabe reconhecer que, na quase totalidade das vezes, licenciante e licenciado não concorrem no mercado downstream.

Em terceiro lugar, dominância e abuso devem ser demonstrados, não presumidos. Segundo a Lei de Defesa da Concorrência brasileira, os efeitos não precisam ser concretos quando a análise se dá em momento anterior à produção de seus efeitos, mas devem estar potencialmente presentes. As autoridades de defesa da concorrência não podem confiar no mero fato de que uma patente foi declarada como potencialmente essencial para estabelecer dominância, ou de que os termos de licenciamento de um titular constituem abuso. Tais conclusões requerem análise econômica rigorosa e investigação factual. Dentro desse arcabouço restritivo, certas condutas específicas podem, em circunstâncias verdadeiramente excepcionais, justificar escrutínio do direito concorrential.

Em complemento, nota-se que as decisões da Comissão Europeia nos casos *Samsung*<sup>8</sup> e *Motorola*<sup>9</sup> estabeleceram que buscar medidas cautelares contra licenciados genuinamente dispostos a negociar pode, em circunstâncias excepcionais, constituir abuso de posição dominante nos termos do artigo 102 do TFUE. No caso *Samsung*, a Comissão investigou a conduta da empresa ao buscar tutela inibitória contra a Apple em diversos tribunais europeus com base em SEPs relacionadas ao padrão 3G (UMTS). A Comissão concluiu que a busca por medidas cautelares com base em SEPs sujeitas a compromisso FRAND poderia constituir abuso quando o implementador está disposto a negociar uma licença FRAND. O caso foi encerrado com compromissos da Samsung de não buscar tutela inibitória na Europa por um período de cinco anos contra licenciados dispostos, preservando, contudo, seu direito de fazê-lo contra licenciados não dispostos.

Já no caso *Motorola*, a Comissão foi mais além e constatou uma infração ao artigo 102, concluindo que a Motorola havia abusado de sua posição dominante ao executar uma tutela inibitória obtida na Alemanha contra a Apple, mesmo após a Apple ter oferecido submeter-se à determinação judicial vinculante de taxa FRAND. A Comissão não aplicou multa, considerando a ausência de jurisprudência consolidada sobre o tema à época. Não há precedentes nesse sentido no Brasil.

Esse princípio deve se aplicar de forma restrita: o licenciado deve demonstrar disposição genuína na negociação, engajando-se de boa-fé, fazendo contrapropostas razoáveis e constituindo garantias para uso passado. Um implementador que meramente declara disposição enquanto emprega táticas dilatórias não pode alegar prática abusiva por parte do licenciador.

8. Processo AT.39939, 2014

9. Processo AT.39985, 2014

Da mesma forma, situações de discriminação podem ocorrer quando os termos oferecidos forem materialmente diferentes para licenciados em situações semelhantes, sem justificativas objetivas. Contudo, diferenças nos termos de licenciamento são frequentemente justificadas por fatores legítimos, como escopo do portfólio, cobertura territorial, acordos de licenciamento cruzado, diferenças de volume, uso final do produto e perfis de risco distintos. Todos esses elementos, em rol exemplificativo, devem ser considerados na avaliação das justificativas objetivas.

Outra conduta que pode constituir potencial infração concorrencial é a exigência de que implementadores licenciem patentes não essenciais como condição para obtenção de licença de SEP, configurando espécie de venda casada. Contudo, o licenciamento de portfólio, que naturalmente inclui tanto patentes essenciais quanto potencialmente não essenciais, é prática de mercado estabelecida e eficiente que não deve ser tratada presuntivamente como anticoncorrencial.

O licenciamento de portfólio ocorre tipicamente em três situações principais: (i) quando um titular de SEPs detém um conjunto extenso de patentes relacionadas a um mesmo padrão tecnológico, tornando impraticável a negociação individual de cada patente; (ii) quando as patentes do portfólio cobrem múltiplas gerações ou versões de um padrão (por exemplo, 3G, 4G e 5G em telecomunicações), sendo comum que implementadores necessitem de licenças para todo o espectro tecnológico; e (iii) quando o implementador fabrica produtos que incorporam múltiplos padrões simultaneamente (como smartphones que utilizam Wi-Fi, Bluetooth e LTE), sendo mais eficiente negociar uma licença abrangente do que dezenas de acordos separados.

A eficiência do licenciamento de portfólio beneficia todas as partes envolvidas. Para os titulares de SEPs, reduz significativamente os custos administrativos e jurídicos associados à negociação e gestão de centenas ou milhares de acordos individuais, além de proporcionar maior previsibilidade de receitas. Para os implementadores, oferece segurança jurídica abrangente (*freedom to operate*) com um único acordo, elimina o risco de inadvertidamente infringir patentes não identificadas do mesmo titular e simplifica o processo de *compliance*. Para o ecossistema como um todo, promove a adoção mais rápida de novas tecnologias padronizadas ao reduzir as barreiras transacionais, diminui o número de litígios potenciais e facilita a entrada de novos participantes no mercado — que podem obter licenças amplas sem a necessidade de negociações prolongadas e complexas para cada patente individualmente. Essa análise de eficiência é corroborada pela literatura econômica, notadamente por Shapiro e Lemley, que destacam que os custos de transação no licenciamento de patentes podem ser substancialmente reduzidos por meio de acordos de portfólio, beneficiando tanto licenciadores quanto licenciados.

Por vezes ainda, eventual propositura de litígios infundados com o propósito único de assediar ou coagir a contraparte no contexto de uma negociação também pode gerar atenção das autoridades concorrenciais. Contudo, o ônus para caracterizar *sham litigation* no Brasil é bastante alto.<sup>10</sup> Na esteira da jurisprudência do CADE — que incorporou os testes desenvolvidos

10. *Vide*, por exemplo, processo administrativo nº 08000.024581/1994; processo administrativo nº 08700.000625/2014.08; averiguação preliminar nº 08012.005335/2002-67; averiguação preliminar nº 08012.006076/2003.72; processo administrativo nº 08012.004283/2000-40; processo administrativo nº 08012.011508/2007-91 e processo administrativo nº 08700.009588/2013-04.

pela experiência norte-americana (notadamente os testes “PRE”<sup>11</sup> e “POSCO”<sup>12</sup>) —, exige-se: (i) sob o aspecto objetivo, que a ação (ou série de ações) seja objetivamente destituída de fundamento, a ponto de nenhum litigante razoável poder genuinamente esperar êxito quanto ao mérito; e (ii) sob o aspecto subjetivo, que a parte se valha do processo judicial ou administrativo em si — e não de seu resultado — como instrumento anticompetitivo. O mero fato de o titular de patente não prevalecer em todos os seus processos não torna seus esforços de *enforcement* abusivos.

Por fim, a análise do direito concorrencial de disputas de SEPs deve considerar ambos os lados da equação. Embora muita atenção acadêmica e regulatória tenha se concentrado no risco teórico de *hold-up* por titulares de patentes, evidências empíricas demonstram cada vez mais que o *hold-out* por implementadores representa ameaça maior à inovação e ao bem-estar do consumidor.

O próprio compromisso FRAND tende a restringir a capacidade dos titulares de patentes de se engajar em *hold-up*. Além disso, os investimentos dos implementadores são tipicamente realizados após o padrão estar estabelecido e a demanda de mercado ser visível, conferindo-lhes muito menos exposição a custos afundados do que os investimentos dos inovadores. O subinvestimento por inovadores, ocasionado por retornos inadequados, deveria ser mais preocupante sob a perspectiva de bem-estar social do que o subinvestimento por implementadores.

Cabe ressaltar, contudo, que nem *hold-up* nem *hold-out* deveriam ser tratados como temas diretamente concorrenciais. Em sua essência, ambos são fenômenos de natureza contratual e negocial, relacionados ao oportunismo das partes no contexto de negociações bilaterais de licenciamento. O *hold-up* representa uma tentativa de obter remuneração superior àquela que seria justa em uma negociação *arm's length*, enquanto o *hold-out* representa uma tentativa de evitar ou postergar o pagamento de remuneração legítima. Nenhuma dessas condutas, por si só, afeta a estrutura ou dinâmica competitiva do mercado - afeta apenas a relação bilateral entre as partes. Para que haja ilícito concorrencial, seria necessário demonstrar que a conduta produz ou pode produzir efeitos anticoncorrenciais no mercado relevante, tais como exclusão de concorrentes, aumento artificial de barreiras à entrada ou prejuízo à inovação em escala sistêmica. Disputas pontuais sobre valores de *royalties* entre um titular de SEP e um implementador são mais bem resolvidas pelos mecanismos tradicionais do direito civil, contratual e de propriedade intelectual, sem necessidade de intervenção das autoridades de defesa da concorrência.

Essa visão encontra respaldo na chamada *New Madison Approach*, articulada pelo DOJ dos EUA. Conforme Delrahim esclareceu em discurso na *Leadership Virtual Series* em setembro de 2020, essa abordagem possui quatro premissas centrais: “*First: hold-up is fundamentally not an ‘antitrust’ injury, but rather a contract or fraud injury, when it is proven. Second, SDOs should not become vehicles for concerted action by market participants to favor implementers over patent holders. Third, a fundamental feature of patent rights is the right to exclude, and*

11. O teste PRE foi estabelecido pela Suprema Corte dos EUA no caso *Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc.*, 508 U.S. 49 (1993). Segundo esse teste, para que um litígio seja considerado *sham litigation* e perca a proteção da doutrina *Noerr-Pennington*, é necessário demonstrar cumulativamente que: (i) a ação era objetivamente infundada, ou seja, nenhum litigante razoável poderia realisticamente esperar sucesso nos méritos; e (ii) o autor tinha conhecimento dessa falta de mérito e utilizou o processo como ferramenta anticompetitiva.
12. O teste POSCO deriva do caso *USS-POSCO Industries v. Contra Costa County Building & Construction Trades Council*, 31 F.3d 800 (9th Cir. 1994). Trata-se de uma variação do teste PRE aplicada quando há uma série de litígios que, mesmo individualmente não sendo infundados, configuram um padrão de ações repetitivas e abusivas (*pattern of baseless, repetitive claims*) com intuito anticompetitivo, caracterizando assim *sham litigation*.

*courts should be hesitant to limit that right by, say, disfavoring injunctive remedies, absent specific congressional direction. Fourth, consistent with the right to exclude, the antitrust laws ought to regard a unilateral decision not to license a patent as per se legal.”*

A realidade prática confirma essa análise. Desenvolvedores de tecnologia como Qualcomm, Ericsson, Nokia e InterDigital rotineiramente celebram centenas de acordos de licenciamento com licenciados dispostos, a taxas que ambas as partes consideram aceitáveis. As disputas que geram manchetes tipicamente envolvem grandes implementadores com recursos para litigar globalmente enquanto continuam a usar a tecnologia sem pagamento — a própria definição de *hold-out*.

A jurisprudência internacional confirma essa abordagem equilibrada. Conforme detalhado acima, as decisões nos casos *Samsung* e *Motorola* não criaram proibição geral ao *enforcement* de SEPs, aplicando-se apenas em circunstâncias excepcionais contra licenciados genuinamente dispostos. O protocolo estabelecido em *Huawei v. ZTE* coloca o ônus de demonstrar boa-fé sobre o implementador, permitindo tutela inibitória quando este não responde diligentemente. Os tribunais do Reino Unido, nos casos *Unwired Planet* e *Optis v. Apple*, reconheceram expressamente o *hold-out* como tão problemático quanto o *hold-up*, disponibilizando medidas cautelares contra implementadores que recusam termos FRAND determinados judicialmente. Essas decisões refletem o crescente reconhecimento judicial de que a ameaça prática não vem dos titulares de patentes exercendo seus direitos, mas dos implementadores sistematicamente evitando suas obrigações.

## 6.1 Experiência concorrencial brasileira

O CADE, por sua vez, ainda possui limitada experiência com relação a disputas de SEPs, refletindo a realidade de que o licenciamento é predominantemente resolvido por meio de negociação privada no Brasil. Como uma das dez maiores economias do mundo e um dos maiores mercados de tecnologia digital, o Brasil enfrenta interações crescentes envolvendo tecnologias padronizadas, tornando essencial o desenvolvimento de um arcabouço que proteja os incentivos à inovação e reconheça os direitos de propriedade dos desenvolvedores de tecnologia.

No caso *TCT v. Ericsson*<sup>13</sup>, a TCT Mobile alegou que a Ericsson estaria praticando abuso de posição dominante ao exigir *royalties* excessivos e discriminatórios pelo licenciamento de suas SEPs relacionadas aos padrões 2G, 3G e 4G. Em 2015, a Superintendência-Geral do CADE arquivou o caso, concluindo que a mera existência de disputa sobre termos de licenciamento não configurava, por si só, infração à ordem econômica. A autoridade entendeu que disputas de SEPs são questões de natureza privada, mais bem resolvidas pelo Poder Judiciário ou por arbitragem, ausente dano anticoncorrencial comprovado.

O inquérito administrativo mais recente, *Motorola/Lenovo v. Ericsson*<sup>14</sup>, envolveu alegações semelhantes de que a Ericsson estaria cobrando *royalties* acima dos termos FRAND e recusando-se a negociar de boa-fé. O CADE demonstrou cautela apropriada, reconhecendo a complexidade do tema, a existência de litígios paralelos em múltiplas jurisdições e a necessidade de evitar intervenção prematura em matéria que demanda análise técnica aprofundada sobre a essencialidade das patentes e a razoabilidade dos termos oferecidos. Em 2025, Motorola/Lenovo e Ericsson celebraram acordo global de licenciamento que encerrou os litígios entre as partes em diversas jurisdições. Apesar do acordo privado, o CADE não arquivou o inquérito

13. Processo Administrativo nº 08012.009767/2012-31

14. Inquérito Administrativo nº 08700.006964/2021-41

administrativo, optando por mantê-lo em análise pela Superintendência-Geral — decisão que suscitou questionamentos sobre os limites da atuação da autoridade concorrencial em matérias que as próprias partes já resolveram por meio de negociação privada.

Neste contexto, é fundamental que se considere o contexto completo: dinâmicas de negociação bilateral, obrigações de ambas as partes, remédios judiciais disponíveis, riscos de *hold-out* e incentivos à inovação. Neste sentido, não caberia qualquer tipo de utilização de autoridades concorrenciais como ferramenta estratégica por implementadores que buscam abreviar obrigações de licenciamento, ou qualquer outra forma de tentativa de pressão regulatória. De novo, essa dinâmica requer negociações privadas de boa-fé ou, ao extremo, tutela jurisdicional visando uma justa decisão.

À medida que o Brasil busca atrair investimentos estrangeiros em P&D, o tratamento da propriedade intelectual envia um sinal poderoso. Um arcabouço robusto que respeite os direitos de propriedade e limite a intervenção concorrencial a casos excepcionais encorajará o investimento no ecossistema tecnológico brasileiro. Via de regra, decisões que concedem medidas cautelares a titulares de SEPs contribuem positivamente ao sinalizar que o Brasil leva a proteção da propriedade intelectual a sério.

## 7 Conclusão

As patentes essenciais a padrões representam a base sobre a qual a conectividade tecnológica moderna é construída. As tecnologias protegidas por SEPs — do 5G ao Wi-Fi — viabilizam o mundo interconectado que beneficia bilhões de consumidores diariamente. Essas tecnologias existem porque empresas investiram bilhões ao longo de muitos anos em P&D, esperando compensação justa por meio do sistema de patentes. Neste contexto, o presente artigo examinou o cenário de licenciamento de SEPs, sob a perspectiva dos desenvolvedores de tecnologia, tendo destacado várias conclusões críticas.

Primeiro, o licenciamento de SEPs é fundamentalmente uma questão privada e contratual. O compromisso FRAND cria um arcabouço para negociação bilateral, não um regime regulatório, e a grande maioria das relações de licenciamento é estabelecida por meio de negociação privada, sem envolvimento de autoridades de defesa da concorrência.

Segundo, a intervenção do direito concorrencial deve ser verdadeiramente excepcional. Uma disputa de licenciamento não suscita automaticamente preocupações concorrenciais. Deter uma SEP não confere presuntivamente dominância, e exercer direitos de patente não constitui presuntivamente abuso. A intervenção deve requerer evidência clara de conduta genuinamente anticoncorrencial não abordável por mecanismos judiciais.

Terceiro, tanto *hold-up* quanto *hold-out* devem ser considerados. A realidade empírica demonstra que o *hold-out* por implementadores representa uma ameaça igual ou maior à inovação. Implementadores que utilizam tecnologia sem licenças, atrasam negociações indefinidamente e exploram a complexidade procedimental minam a estrutura de incentivos que impulsiona o progresso tecnológico.

Quarto, proteger os incentivos à inovação é crucial. Se os desenvolvedores de tecnologia não puderem recuperar investimentos em P&D por meio de receitas justas de licenciamento, não terão os incentivos corretos para continuidade de seus investimentos em inovação — prejudicando não apenas os titulares de patentes, mas também os consumidores e a sociedade, que se beneficiam do aprimoramento tecnológico contínuo.

Quinto, os tribunais são o foro apropriado para disputas FRAND. Os processos judiciais fornecem proteções procedimentais, permitem determinações factuais sobre disposição e boa-fé, possibilitam a determinação de termos FRAND específicos e oferecem remédios apropriados, incluindo medidas cautelares contra partes não dispostas.

Nesse contexto e cenário global, o Brasil deve desenvolver uma abordagem que respeite a natureza privada do licenciamento, limite a intervenção concorrencial a casos excepcionais envolvendo dano comprovado, reconheça o *hold-out* como tão problemático quanto o *hold-up*, preserve a tutela inibitória contra licenciados não dispostos e mantenha os incentivos à inovação necessários para atrair investimento em tecnologia.

O futuro do progresso tecnológico depende da manutenção de um sistema em que a inovação seja recompensada, os direitos de propriedade sejam respeitados e as partes negociem de boa-fé. As Patentes Essenciais a Padrões não são obstáculos à concorrência — são o produto da concorrência em inovação, e sua proteção é essencial para assegurar o desenvolvimento contínuo de tecnologias transformadoras para o benefício de todos.

## Referências bibliográficas

CADE. *Contribuições do CADE: Patentes Essenciais*. Brasília, julho de 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/cade/>

CADE. *Nota Técnica nº 24/2015, Processo Administrativo nº 08012.009767/2012-31 (TCT v. Ericsson)*, junho de 2015. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/>

CNI. *Patentes Essenciais a Padrões: Conceitos, Práticas e Recomendações*. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/cni/>

Colangelo, G. *A Abordagem Europeia para Patentes Essenciais a Padrões*. Cambridge University Press, 2024.

Comissão Europeia. *Processo AT.39939 - Samsung Electronics*, 29 de abril de 2014. Disponível em: <https://ec.europa.eu/competition/>

Comissão Europeia. *Processo AT.39985 - Motorola*, 29 de abril de 2014. Disponível em: <https://ec.europa.eu/competition/>

Competition Policy International. *Asia*. Novembro de 2021. Disponível em: <https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/Uploads/AsiaNovember3.pdf>

Cotter, T. F., et al. *Danos por Patentes, Licenciamento e Taxas de Royalties*. In Remédios de Patentes e Produtos Complexos, Cambridge University Press, 2019.

Delrahim, M. *O Longo Prazo: Maximizando Incentivos à Inovação Através da Advocacy*. USC Gould School of Law, 10 de novembro de 2017. Disponível em: <https://www.justice.gov/atr/speeches>

Delrahim, M. (Assistant Attorney General). *Remarks at Leadership Virtual Series*. U.S. Department of Justice, Antitrust Division. Disponível em: <https://www.justice.gov/archives/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-leadership-virtual-series>

Galetovic, A. e Haber, S. *Royalties de SEPs: O que a Teoria do Valor e as Evidências Dizem*. J. Competition Law & Econ., vol. 17, nº 4, 2021.

*Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970). Dispo-

- nível em: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/318/1116/1480989/>
- GIPI. *Relatório do Diálogo Técnico sobre Patentes Essenciais*. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/>
- High Court of England and Wales. *Optis v. Apple* [2021] EWHC 2564 (Pat). Disponível em: <https://www.bailii.org/>
- High Court of Justice (Reino Unido). *Unwired Planet International Ltd v. Huawei Technologies Co. Ltd* [2017] EWHC 711 (Pat). Abril de 2017. Disponível em: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/04/unwired-planet-v-huawei-20170405.pdf>
- IPWatchdog. *Understanding Damages Calculation in SEP Litigation*. Janeiro de 2021. Disponível em: <https://ipwatchdog.com/2021/01/30/understanding-damages-calculation-sep-litigation/>
- Japan Patent Office. *Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents*. Maio de 2022. Disponível em: [https://www.jpo.go.jp/e/news/public/document/220509\\_hyojun-hissu\\_e/01\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/e/news/public/document/220509_hyojun-hissu_e/01_e.pdf)
- Kim, D. e Lee, N. *Determinação de Royalties FRAND*. J. Intellectual Property Law, vol. 26, nº 2, 2019.
- Layne-Farrar, A. e Wong-Ervin, K. *Metodologias para Calcular Danos FRAND*. Law360, 2014. Disponível em: <https://www.law360.com/>
- Lemley, M. A. e Shapiro, C. *Uma Abordagem Simples para Definir Royalties Razoáveis para SEPs*. Berkeley Tech. L.J., vol. 28, nº 2, 2013. Disponível em: <https://btlj.org/>
- Lemley, M.A. & Shapiro, C. *Patent Holdup and Royalty Stacking*. Texas Law Review, 2007.
- Lerner, J. e Tirole, J. *Patentes Essenciais a Padrões*. J. Political Economy, vol. 123, nº 3, 2015.
- METI. *Guia sobre Negociações de Licenciamento Envolvendo Patentes Essenciais a Padrões*, 2022. Disponível em: <https://www.meti.go.jp/english/>
- Pentheroudakis, C. e Baron, J. *Termos de Licenciamento de SEPs*. JRC Science for Policy Report, Comissão Europeia, 2017. Disponível em: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/>
- Shapiro, C. *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting*. 2001.
- Suprema Corte do Reino Unido. *Unwired Planet v. Huawei* [2020] UKSC 37. Disponível em: <https://www.supremecourt.uk/>
- TJUE. *Processo C-170/13, Huawei Technologies v. ZTE Corp.*, Acórdão de 16 de julho de 2015. Disponível em: <https://curia.europa.eu/>
- Tribunal Federal de Justiça da Alemanha. *KZR 36/17 - Sisvel v. Haier*, 5 de maio de 2020. Disponível em: <https://www.bundesgerichtshof.de/>
- Tribunal Federal de Justiça da Alemanha. *KZR 39/06 - Orange Book Standard*, 6 de maio de 2009. Disponível em: <https://www.bundesgerichtshof.de/>
- Tsai, J. e Wright, J. D. *Definição de Padrões, Direitos de PI e Antitruste*. Antitrust L.J., vol. 80, nº 1, 2014.
- U.S. Department of Justice. *Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments*. 2019. Disponível em: <https://www.justice.gov/archives/opa/speech/file/1213831/dl?inline=>