

O respeito à boa-fé objetiva na negociação, o dever de lealdade processual e o ônus da prova dos elementos FRAND

Respect for the principle of objective good faith in negotiations, the duty of procedural loyalty, and the burden of proof regarding FRAND elements

Gabriel Leonardos¹, Viviane Trojan²

Resumo

A crescente judicialização das disputas envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos (*Standard Essential Patents – SEPs*) tem deslocado o foco do debate jurídico para além da análise da existência de infração patentária, conferindo protagonismo à conduta das partes durante as negociações de licenças em condições justas, razoáveis e não discriminatórias (FRAND – Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Nesse contexto, o artigo investiga se a boa-fé objetiva constitui princípio estruturante capaz de definir simultaneamente os deveres negociais das partes e a distribuição do ônus probatório nas disputas FRAND. Sustenta-se que a boa-fé objetiva atua como eixo unificador entre a negociação em termos FRAND, a conduta processual das partes e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Partindo da interação entre a boa-fé negocial e o dever de lealdade processual, busca-se demonstrar que a efetividade do sistema FRAND depende da existência de padrões mínimos de comportamento tanto na esfera negocial quanto na processual. Defende-se, ainda, que a distribuição do ônus da prova deve refletir a posição de cada parte na formação e documentação na relação negocial. Ao examinar os impactos desses deveres sobre a produção da prova, a avaliação da conduta das partes e a concessão de medidas judiciais, o artigo propõe uma leitura integrada dos elementos substantivos e processuais que estruturam o regime FRAND.

Palavras-chaves: Patentes essenciais; SEP; licenciamento; boa-fé.

1. MBA em Finanças Corporativas pela FGV; mestre em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo; pesquisador convidado no Instituto Max Planck de Munique, Alemanha (1988-1989); Ex-Presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI (2022-2025), advogado. Email: gabriel.leonardos@kasznarleonardos.com.
2. Mestre em Direito e Tecnologia pela Universidade da Califórnia, Berkeley; pós-graduada em Processo Civil pela PUC Rio; coordenadora da Comissão de Patentes da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI, advogada. Email: viviane.trojan@kasznarleonardos.com

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

DOI: <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2026.v22i.5360>

Abstract

The increasing judicialization of disputes involving Standard Essential Patents (SEPs) has shifted the focus of legal debate beyond the mere assessment of patent infringement, placing greater emphasis on the parties' conduct during negotiations for licenses on Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory (FRAND) terms. Against this backdrop, this article examines whether objective good faith constitutes the underlying principle capable of simultaneously defining the parties' negotiation duties and the allocation of the burden of proof in FRAND disputes. It argues that objective good faith operates as a unifying framework connecting FRAND negotiations, procedural conduct, and the dynamic allocation of evidentiary burdens. Building upon the interaction between good faith in negotiations and duties of procedural loyalty, the article seeks to demonstrate that the effectiveness of the FRAND framework depends upon the existence of minimum standards of conduct applicable both during licensing negotiations and throughout subsequent judicial proceedings. It further contends that the allocation of the burden of proof should reflect each party's role in the formation and documentation of the negotiating relationship. By examining the impact of these duties on evidentiary production, the assessment of party conduct, and the granting of judicial remedies, the article proposes an integrated approach to the substantive and procedural elements that structure the FRAND regime.

Keywords: Essential Patents; SEP; Licensing; good faith.

1 Introdução

A relevância da proteção de patentes essenciais ganhou novos contornos jurídicos, econômicos e sociais nas últimas décadas. As batalhas e questões antes restritas ao nicho de Telecomunicações começam a ganhar novos contornos com os avanços tecnológicos atuais, marcados por (ultra) velocidade, interconectividade e dependência dos padrões globais.

A possibilidade de inovação de forma isolada de grande parte do século XXI deu lugar a ecossistemas complexos nas quais milhares de empresas precisam garantir que seus produtos sejam interoperáveis diante do contínuo avanço de tecnologias como inteligência artificial, 5G/6G, veículos autônomos e robótica avançada.

É nesse contexto, com um campo de disputa geopolítica bem-marcado entre Estados Unidos, China e União Europeia, que a corrida por conhecimento tecnológico está cada vez mais acirrada e, conseqüentemente, se observa um crescimento econômico global. Experienciamos o que ROMER ensinava em 1990: *“O crescimento é impulsionado pela mudança tecnológica decorrente de decisões deliberadas de investimento realizadas por agentes que buscam maximizar lucros.”*

Assim, vemos novos mercados surgirem a partir da convergência tecnológica e da difusão da Inteligência Artificial, cujos efeitos não se limitam a um setor específico, se espalhando por praticamente toda economia. Vivemos numa era em que a dependência técnica é inevitável, na medida em que uma infraestrutura construída sobre padrões técnicos globais é cada vez mais necessária.

Os padrões técnicos reduzem custos de transação, ampliam economias de escala e aceleram a difusão tecnológica. E é justamente para que a difusão/renovação tecnológica seja possível que é fundamental que haja um sistema de proteção efetivo da propriedade industrial desenvolvida pelas empresas inovadoras que desenvolvem tecnologias que integram os padrões tecnológicos.

O ato de declaração de uma patente como potencialmente essencial ao padrão traz consigo um compromisso assumido pelos titulares perante as autoridades de padronização (*standard*

setting organizations – SSO): ofertar, em termos justos, razoáveis e não discriminatórios (*fair, reasonable and non-discriminatory – FRAND*), a licença das patentes que eventualmente cubram os padrões a todos aqueles que tenham interesse em implementar a tecnologia em questão.

Na maioria dos casos, titulares e implementadores navegam bem pela via negocial, chegando a acordos sem a necessidade de interferência do judiciário. Todavia, apesar da existência de balizas norteadoras para as práticas negociais, a divergência das partes quanto aos múltiplos aspectos dessa negociação vêm fomentando novas disputas perante tribunais em todo o mundo e, mais recentemente, perante autoridades de concorrência, como o CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Para além das importantes questões relacionadas aos limites de atuação dessas instituições em disputas envolvendo patentes essenciais, bem como os múltiplos temas discutidos nessa seara (Ex. natureza das condições oferecidas ao implementador – se foram, de fato, justas, razoáveis, e não-discriminatórias, ou seja, FRAND – o que implica não só a análise do valor de royalties ofertado, mas também a análise do comportamento efetivo das partes na fase pré-negocial, negocial e/ou pós negocial), o comportamento das empresas envolvidas nesses conflitos assume um papel cada vez mais relevante.

Nesse contexto, surge uma questão central: seria a boa-fé objetiva o princípio estruturante capaz de definir simultaneamente os deveres negociais das partes e a distribuição do ônus probatório nas disputas FRAND?

Partindo da interação entre a boa-fé negocial e o dever de lealdade processual, buscase demonstrar nesse artigo que a efetividade do sistema FRAND depende da existência de padrões mínimos de comportamento tanto na esfera negocial quanto na processual. Defende-se, ainda, que a distribuição do ônus da prova deve refletir a posição de cada parte na formação e documentação na relação negocial. Ao examinar os impactos desses deveres sobre a produção da prova, a avaliação da conduta das partes e a concessão de medidas judiciais, o artigo propõe uma leitura integrada dos elementos substantivos e processuais que estruturam o regime FRAND.

2 Boa-fé objetiva na negociação

Os contratos envolvendo o licenciamento de patentes essenciais se traduzem em relações interempresariais em que se verificam a dependência econômica de uma parte em relação a outra. Como explica Paula Forgioni, tal supremacia implica a possibilidade/capacidade de um sujeito impor condições contratuais a outro, que deve aceitá-las (FORGIONI, 2021).

Ainda que tal dependência crie posições temporárias de vantagem, é importante a observância de limites, de modo que tal vantagem não configure abuso de direito. Esse limite ao exercício estratégico de poder contratual é a boa-fé (LARENZ, 1958).

A boa-fé objetiva se refere ao modo como um indivíduo deve se comportar. É padrão de conduta imposto aos sujeitos da relação jurídica, exigindo comportamento leal, honesto e conforme a confiança legitimamente despertada (FARIAS; ROSENVALD, 2023).

À semelhança do que ocorre no direito alemão, precursor no desenvolvimento da boa-fé objetiva, o direito brasileiro adotou uma cláusula geral de boa-fé objetiva, como se pode ver nos artigos 113 e 422 do Código Civil – Lei 10.406/2022. O artigo 422 segue abaixo reproduzido em cotejo analítico com o equivalente nos demais ordenamentos jurídicos mencionados:

País	Diploma legal	Idioma original	Tradução Livre
Alemanha, 1896	Código Civil Alemão <i>Bürgerliches Gesetzbuch – BGB</i>	§ 242 - <i>Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.</i>	§ 242 - O devedor é obrigado a cumprir a prestação conforme as exigências da boa-fé, levando em consideração os usos e costumes do mercado.
Suíça, 1907	Código Civil Suíço <i>Zivilgesetzbuch – ZGB</i>	Art. 2 ZGB – Handeln nach Treu und Glauben 1. <i>Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.</i> 2. <i>Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.</i>	Art. 2 ZGB - Atuação conforme a boa-fé 1. Toda pessoa deve agir segundo a boa-fé no exercício de seus direitos e no cumprimento de suas obrigações. 2. O abuso manifesto de um direito não recebe proteção jurídica.
Itália, 1942	Código Civil italiano <i>Codice Civile 2023 R.D. 16 marzo 1942, n. 262</i>	1.337 - <i>Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.</i>	Art. 1.337. As partes, no desenvolvimento das negociações e na formação do contrato, devem comportar-se segundo a boa-fé.
Portugal, 1966	Código Civil Português de 1966	Artigo 762.º (Princípio geral) 1. O devedor cumpre a obrigação quando realiza a prestação a que está vinculado. 2. No cumprimento da obrigação, assim como no exercício do direito correspondente, devem as partes proceder de boa fé.	
Brasil, 2002	Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002)	Art. 422 Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.	

Verifica-se, portanto, que a boa-fé é a regra básica no cumprimento de obrigações contratuais.

E, como cláusula geral estruturante do direito obrigacional contemporâneo, a boa-fé objetiva exerce funções múltiplas reconhecidas de modo uniforme pela doutrina civilista brasileira. Trata-se de norma que desempenha funções interpretativa, integrativa — criando deveres anexos de conduta — e limitadora do exercício de posições jurídicas (MARTINS-COSTA, 2018). Conforme sistematizado a partir dos arts. 113, 187 e 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva transcende o conteúdo expresso do contrato, impondo deveres de lealdade, cooperação e proteção, bem como vedando comportamentos contraditórios ou abusivos (TARTUCE).

Apesar de a redação do art. 422 do Código Civil Brasileiro fazer menção expressa ao dever por parte dos contratantes de observar a boa-fé na conclusão do contrato, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que o agir conforme a boa-fé é imposto durante toda a fase negocial.

FORGIONI explica que a boa-fé objetiva diz respeito à confiança no contrato, e que a disciplina dos contratos empresariais deve privilegiar a confiança e tutelar a legítima expectativa. Em sua visão, os custos de transação tendem a reduzir-se em mercados nos quais os agentes econômicos confiam no comportamento uns dos outros.

Em se tratando do comportamento dos agentes específicos envolvidos na negociação de patentes essenciais, a partir da construção jurisprudencial europeia, aquele que não participa das negociações de boa-fé, adotando, por exemplo, práticas protelatórias para evitar a assinatura do contrato de licenciamento é considerado “*unwilling licensee*”. De outro lado, aquele que atua de boa-fé, ou seja, com vontade genuína de negociar, é considerado “*willing licensee*”.

Ao examinar a probidade da conduta um implementador acusado de infração de patentes essenciais na Alemanha, em 2020, o Tribunal alemão considerou os seguintes fatores para concluir que não se tratava de um licenciado de boa-fé: demora nas respostas; ausência de contrapropostas substanciais; e comportamento estratégico para retardar o acordo.

Nessa dinâmica de atuação do titular e do implementador da tecnologia, existem dois riscos que devem ser equilibrados no sistema FRAND: a prática de *hold-up*, quando o titular cobra royalties excessivos de modo a tirar vantagem de determinado implementador ou adota medidas para embarçar o processo de adesão ao licenciamento por ele; e a prática de *hold-out*, quando o implementador usa a tecnologia sem pagar e adota medidas protelatórias para não ter que remunerar o titular da forma adequada. Ambos os comportamentos são reprováveis e não traduzem a boa-fé negocial, devendo ser evitados.

Em 2014, a Comissão Europeia examinou conduta de abuso de posição dominante por parte da SAMSUNG, empresa coreana, em procedimento antitruste, por sua escolha de deliberadamente impedir a APPLE, empresa americana, de usar o padrão de telecomunicações ETSI 3G UMTS, sem antes tomar providências adequadas para efetiva tentativa de negociação, numa janela de tempo razoável. Entre 2011 e 2012, a SAMSUNG deflagrou uma série de pleitos de tutela inibitória na França, Alemanha, Itália, Holanda e no Reino Unido contra a APPLE, cuja conduta não foi considerada de má-fé (*willing licensee*). Nessas circunstâncias, a busca de decisões judiciais liminares e permanentes pela SAMSUNG para impedir a APPLE de adotar o padrão poderia constituir prática anticompetitiva.

Por fim, a respeito da dinâmica das negociações entre as partes, importante notar que, ainda que se trate de tecnologia essencial, é importante notar que, à luz do princípio da liberdade de iniciativa econômica e do direito de contratar, é faculdade do implementador desistir das negociações, sobretudo se lhe são impostas condições abusivas. Não se trata, contudo, de salvo conduto para infração. Pelo contrário. Nessa hipótese, recomenda-se que o implementador provisione uma quantia a título de royalties ao titular e que documente de forma adequada as trocas negociais.

2.1 Dever de negociar em bases FRAND como manifestação da boa-fé objetiva

A prática do licenciamento de patentes essenciais é marcada por características singulares, a começar pelo fato de que o titular de patentes que cobrem uma tecnologia declarada essencial a um padrão (ex. 6G) perante uma autoridade desenvolvedora de padrão (SSO) assume o compromisso de conceder licenças não-exclusivas àqueles que têm interesse em implementar a referida tecnologia.

E não só isso. O titular deve conceder as licenças em bases justas, razoáveis e não discriminatórias (bases “FRAND” - *fair, reasonable and non discriminatory*).

Essa dinâmica particular dá azo ao entendimento de que o compromisso FRAND cria um dever contratual ou até pré-contratual entre as partes envolvidas. O titular firmaria primeiro um contrato com a organização desenvolvedora do padrão (Standard-Setting Organization - SSO), tratando o contrato entre titular e implementador de contrato subsequente (SIDAK, 2018).

O conceito do que vem a ser FRAND é relativamente simples. No entanto, sua materialização é complexa sobretudo porque o modelo FRAND não é tratado simplesmente como fato e sim como juízo normativo. Uma oferta é FRAND não somente porque corresponde a outras licenças de mercado, mas também porque atende a um padrão jurídico de equidade e razoabilidade. Assim, a análise do que vem a ser justo, razoável e não-discriminatório dependerá também da análise do comportamento das partes e das especificidades da negociação em xeque.

Um dos casos mais emblemáticos a comprovar esse entendimento é o caso *Huawei v. ZTE* (Case No. C-170/13), em que a Corte de Justiça da União Europeia estabeleceu um verdadeiro roteiro de conduta para titulares de patentes SEP e implementadores. Ainda nos idos 2015, a Corte europeia analisou quais comportamentos das partes durante a negociação permitiriam um pleito legítimo de tutela inibitória.

O titular de SEP tem a obrigação de notificar previamente o suposto infrator, indicando a patente e a infração. E, após manifestação de interesse em licenciar, fazer uma proposta formal de licença FRAND, incluindo: valor de royalties; e critérios de cálculo. No tocante à conduta esperada do infrator, ele deve: responder diligentemente, de boa-fé, sem estratégias protelatórias; se rejeitar a oferta, apresentar contraproposta FRAND; e se continuar explorando a patente, apresentar garantias (ex.: depósito ou garantia bancária) e contabilizar o uso.

Em 05/05/2020, a Suprema Corte Federal Alemã (*Bundesgerichtshof - BGH*), em *Sisvel v. Haier* (KZR 36/17), estabeleceu que o implementador deve manifestar de forma clara, séria e inequívoca sua disposição de celebrar uma licença FRAND. O BGH concluiu que a Haier não havia demonstrado tal disposição para engajar em licenciamento e, por isso, não poderia invocar a defesa FRAND. Numa segunda decisão, em 24/11/2020, no caso KZR 35/17, também envolvendo Sisvel e Haier, o BGH reiterou que o requisito central é a demonstração de uma vontade genuína de contratar uma licença FRAND e rejeitou o entendimento do tribunal de apelação de Düsseldorf segundo o qual a oferta da Sisvel seria discriminatória.

Especificamente com relação às ofertas, a determinação do que vem a ser razoável e/ou não-discriminatório é, sem dúvidas, um dos aspectos mais sensíveis da questão.

No caso *Unwired v. Huawei*, que ganhou atenção mundial por tratar da competência de um tribunal local para a fixação de royalties globais, a Suprema Corte do Reino Unido rejeitou a tese de “*most-favoured license*” (tratamento idêntico absoluto) e, em contrapartida, adotou o posicionamento de que o compromisso de não-discriminação não deve ser tratado de forma isolada, mas como parte de uma obrigação única e unitária. “*Os termos da licença devem ser disponibilizados de forma justa, razoável e não-discriminatória, devendo essa expressão ser interpretada como um todo integrado. Não existem duas obrigações distintas — uma exigindo que os termos da licença sejam justos e razoáveis e outra, separadamente, exigindo que sejam não discriminatórios. Menos ainda existem três obrigações autônomas — uma exigindo que os termos sejam justos, outra que sejam razoáveis e uma terceira que sejam não discriminatórios*”.

No âmbito dos tribunais brasileiros, a definição dos termos FRAND e a discussão de valores ainda não tem o grau de robustez já atingido na Europa, mas vem tomando corpo. Cite-se a título de exemplo decisão do magistrado estadual carioca, Exmo. Juiz de Direito Victor Agustin Jaccoud Diz Torres, por meio do qual o julgador antecipa o que será considerado termos

justos, razoáveis e não discricionários (FRAND), no contexto de questão envolvendo patentes essenciais sob a sua jurisdição.

Termos FRAND serão aqueles que possam ser justificados racionalmente, dentro de uma lógica racional e comercial do licenciador, e que não visem a beneficiar ou a prejudicar qualquer dos atores mercadológicos. Tome-se por seu antônimo: tudo que não for arbitrário ou caprichoso será justo e razoável, ao passo que tudo que não for dolosamente discriminatório será considerado equânime. (...)

[A] justiça e a razoabilidade serão atingidas se o preço não for fixado de maneira aleatória, arbitrária ou caprichosa, isto é, se ele for proposto com base em alguma ratio comercial ou operacional do licenciador e que ela própria, essa razão subjacente, não tenha por objetivo prejudicar ou beneficiar um ou outro concorrente.”

(Trechos da decisão proferida em 11/12/2025, no processo de nº 3016299-22.2025.8.19.0001)

O cálculo de royalties é o campo mais técnico e mais litigioso em disputas envolvendo patentes essenciais. E, quanto a ele, não há – e nem há de se esperar que haja – homogeneidade em decisões de tribunais diversos. O Reino Unido tem dado grande peso a contratos comparáveis e licenças globais; o Brasil ainda está longe de ter uma metodologia consolidada.

Nessa seara, relevante mencionar o caso *Interdigital v. Lenovo* ([2023] EWHC 539), em que o Tribunal inglês determinou os termos de uma licença FRAND global após concluir que as partes não haviam conseguido chegar a um acordo na via negocial. Vemos aqui a boa-fé deixando de ser um princípio abstrato e passando a ser um fato jurídico sujeito à prova, pois o Tribunal examinou: a cronologia detalhada das negociações; o conteúdo das ofertas e contraofertas; as licenças comparáveis utilizadas pelas partes; as justificativas para rejeição das propostas; o comportamento colaborativo ou estratégico durante o litígio; e a compatibilidade das posições processuais com a conduta negocial anterior.

O desfecho desse caso, com a fixação de royalties globais em quantia fixa somada de juros de mora, também é relevante na medida em que inibe a prática de hold-out. Isso porque o tribunal decidiu por manter os juros sobre os valores atrasados.

2.2 Deveres decorrentes da boa-fé no licenciamento de patentes essenciais

Não havendo dúvidas quanto à necessidade de observância de dever de cooperação, informação e vedação ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*) entre as partes em tratativas de licenciamento de patentes essenciais, merece destaque o dever de transparência decorrente da boa-fé objetiva. Sua observância é mais que recomendada durante as negociações entre titulares e implementadores.

A falta de transparência nas negociações de licenças de patentes declaradas essenciais é o fator central e motivador de preocupação.

Nesse ponto, lembre-se que o *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)*, maior organização técnica do mundo, em 2015, passou a exigir uma maior transparência nos termos de licenciamento, incluindo a divulgação de valores de royalties.

Assim, espera-se que o titular esteja disposto a revelar licenças compatíveis, a metodologia

de cálculo de royalties, explicar descontos eventualmente concedidos a terceiros e justificar diferenças regionais. De outro lado, espera-se que o implementador que recebe a oferta, em vez de praticar *hold-out*, atue de modo responsivo diligente, sinalizando ao titular eventual incoerência na oferta oferecida, pedindo informações e negociando prazos.

3 O dever de lealdade processual

Se de um lado, a boa-fé é norma de conduta que impõe comportamento ético a todos os indivíduos envolvidos em uma relação jurídica, uma vez judicializada a disputa, inexistem dúvidas quanto a continuidade de sua aplicação. É o que, inclusive, consagra o art. 5º do Código de Processo Civil brasileiro, Lei 13.105 de 2015: “*Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.*”

Não é esperado que as partes ajam de má-fé ou de forma desleal perante o Judiciário, mas que adotem comportamento probo, de boa-fé, ético e compatível com a essência do processo. Nesse sentido, esclarece a Min. Nancy Andrighi, em decisão proferida no Recurso Especial nº. 1.989.076/MT:

O ordenamento jurídico brasileiro, em diversas passagens, repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo, em sua expressão instrumental, constitui meio destinado a viabilizar o acesso à ordem jurídica justa, estando impregnado, por essa mesma razão, de valores básicos que lhe ressaltam os fins eminentes a que se encontra vinculado.

Não se admite, destarte, que o processo seja utilizado pelas partes de forma abusiva, em frontal contrariedade ao dever de probidade que se impõe a todos aqueles que se socorrem à jurisdição. A conduta do litigante de má-fé deve ser sumariamente rechaçada pelos órgãos jurisdicionais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo.

Assim, uma vez judicializada a disputa envolvendo violação de patentes essenciais, nos parece óbvio que o dever de lealdade processual impede que as partes ocultem ou neguem documentos e/ou informações que foram utilizados na negociação, ocultem licenças comparáveis ou alterem em juízo a posição que sustentaram extrajudicialmente.

4 Ônus da prova dos elementos FRAND

Considerando as peculiaridades referentes à dinâmica das disputas envolvendo patentes essenciais, os deveres e as responsabilidades de cada um dos atores envolvidos, passa-se à análise das obrigações probatórias envolvendo eventual discussão judicial.

Em primeiro lugar, quanto aos pressupostos de seu direito, não há controvérsia. Segundo a regra geral estabelecida no art. 373, I, do CPC, cabe ao titular provar: a titularidade da patente, a vigência, a essencialidade (se e quando contestada) e a infração.

Adicionalmente, especialmente em se tratando de requerimentos de tutela de urgência, cabe ao titular demonstrar *prima facie* que notificou adequadamente o implementador;

identificou a patente SEP supostamente infringida; e apresentou oferta FRAND (Huawei v. ZTE - C-170/13, 2015).

Cumpra ao implementador, por sua vez, com base no art. 373, II, do CPC, provar os fatos impeditivos relacionados à própria conduta. Ou seja, uma vez demonstrado que houve notificação e que houve oferta FRAND, o implementador adquire o ônus de demonstrar que agiu como “*willing licensee*” (Sivel v. Haier I e II).

Chega-se então à uma das questões centrais desse artigo: “quem deve provar que a oferta é ou não FRAND”? Vislumbra-se pelo menos três modelos possíveis:

4.1 Ônus do titular

Quem afirma que sua oferta é FRAND é que deve prová-lo. Assim, cumpre ao titular demonstrar a metodologia empregada; práticas de mercado; royalties comparáveis; ausência de royalties stacking excessivos. Essa é a posição mais protetiva ao implementador.

4.2 Ônus compartilhado

O titular prova que sua oferta é razoável (ex. racionalidade da metodologia), ao passo que o implementador prova porque a oferta não é FRAND. Esse modelo tem ganhado força em várias jurisdições.

4.3 Ônus dinâmico

As Cortes inglesas³ vem adotando uma abordagem bem próxima a esse modelo, impondo sucessivos deveres de produção de prova e de colaboração à parte que detém melhores condições de esclarecer determinado fato econômico ou negocial. Cada parte prova aquilo que está mais próxima de provar. Por exemplo, seus comparáveis, modelos econômicos e suas justificativas.

É com base nesse conjunto probatório que o Tribunal calcula os valores de royalties razoáveis.

Especificamente sobre o ônus da prova da discriminação (ND), uma vez que constitui fato modificativo ou impeditivo da pretensão do titular, não bastam meras alegações, sendo necessário que o implementador aponte comparáveis concretos (ex. licenças concedidas a terceiros; circunstâncias equivalentes e tratamento diferenciado).

Importante notar que parte relevante da literatura econômica e da jurisprudência norte-americana atribui às licenças comparáveis um elevado valor probatório na determinação de royalties FRAND, chegando a tratá-las como o principal ponto de partida para a análise da razoabilidade da oferta⁴. Nessa perspectiva, a apresentação de comparáveis suficientemente representativos poderia justificar a construção de uma presunção relativa de conformidade FRAND, sujeita à demonstração, pelo implementador, de circunstâncias que comprometam sua comparabilidade.

3. Vide decisões *Unwired v. Huawei* e *InterDigital v. Lenovo*

4. “A more practical method to determine a FRAND rate is to infer that rate from the rates or other forms of consideration included in comparable licenses.” Damien Geradin. *FRAND Arbitration: The Determination of Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Terms by Arbitrators* (2016).

“Royalties observed in comparable licenses thus provide the most accurate basis for calculating a FRAND royalty.” Sidak, J. Gregory. *Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses after Ericsson v. D-Link*, University of Illinois Law Review (2016).

O maior desafio com relação à dinâmica probatória de disputas envolvendo patentes essenciais reside na assimetria informacional entre as partes, já que normalmente é o titular que detém o portfólio de licenças; os acordos anteriores (com cláusulas confidenciais, inclusive); o histórico das negociações e as taxas negociadas.

É por essa razão que estudiosos do tema defendem a obrigação de revelação obrigatória e inversões pontuais do ônus da prova.

A nosso ver, a existência de tal assimetria reforça a necessidade de observância, pelo titular da patente, do dever da boa-fé, transparência e lealdade processual.

Uma discussão legítima acerca do ônus da prova surge quando se examina uma mudança no comportamento negocial ou um comportamento não esperado. Tal comportamento influenciaria a distribuição do ônus da prova? Se sim, em que situações? Por exemplo, se o titular se recusa a apresentar comparáveis; oculta informações e muda sua metodologia negocial. Deve sofrer consequências probatórias? De outro lado, se o implementador não responde; não apresenta contraproposta; recusa a negociação. Deve perder determinadas alegações defensivas?

Ainda que tal questão não se encontre sedimentada, parece haver uma tendência, em diferentes ordenamentos, de que o comportamento das partes durante as negociações FRAND exerça influência sobre a apreciação judicial da controvérsia. Com fundamento nos deveres de boa-fé, cooperação e lealdade processual, o julgador pode adotar medidas corretivas destinadas a neutralizar vantagens indevidas obtidas por comportamentos oportunistas e a incentivar a observância dos padrões esperados de conduta negocial. Nesse contexto, a recusa injustificada em apresentar licenças comparáveis, a alteração arbitrária da metodologia de cálculo de royalties, a ocultação de informações relevantes ou a resistência infundada à negociação podem ser valoradas pelo juiz como elementos probatórios desfavoráveis à parte que assim procede.

Da mesma forma, a inércia do implementador diante de notificações adequadas, a ausência de contraproposta fundamentada, a adoção de expedientes protelatórios ou a recusa sistemática em negociar podem justificar consequências processuais relevantes, inclusive a limitação de determinadas alegações defensivas ou a formação de presunções desfavoráveis quanto à sua disposição em contratar em termos FRAND. Nessa perspectiva, o comportamento das partes não altera propriamente as regras abstratas de distribuição do ônus da prova, mas influencia a valoração da prova produzida e a definição das consequências processuais decorrentes da insuficiência probatória verificada em cada caso concreto.

Espera-se que empresas titulares de patentes essenciais tenham por prática licenciar suas patentes em condições isonômicas e transparentes. Nesse sentido, a publicação dos valores cobrados a título de licenciamento de patentes essenciais é uma boa prática, de modo a permitir que o implementador tenha parâmetros para verificar se a proposta recebida está dentro das condições já praticadas contratualmente com outros players do mesmo segmento.

Uma recusa sem fundamento plausível ou um silêncio sem explicação pode sinalizar uma falta de engajamento e/ou tentativa de *hold-out*, atraindo para o implementador o ônus de provar que a referida proposta não era FRAND.

Seria impossível relacionar todas as possíveis condutas desleais das partes de um processo judicial, pois é infinita a criatividade de empresários desleais. Manter a elegância dentro de um litígio não é algo banal, pois, um litígio ocorre exatamente quando as partes não lograram celebrar um contrato de licença. Não obstante, a exigência legal produz efeitos concretos, entre as quais a possibilidade de o Juízo impor sanções processuais à parte faltosa, especialmente as de caráter financeiro.

Sempre que o implementador estiver efetivamente explorando a invenção patenteada, o titular da patente deverá ter algum sucesso em uma ação de infração de patente cumulada com pedido de abstenção de uso. A fixação judicial dos royalties será inexorável, pois não se admite o uso gratuito de invenção, sem autorização do titular, mas o valor dos royalties poderá ficar aquém do desejado pelo titular da patente, se ele não lograr convencer o Juízo da razoabilidade do valor demandado.

Ademais a inobservância dos deveres de boa-fé na negociação e da lealdade processual na demanda também pode ter influência relevante – e favorável ao implementador – nos pedidos referentes à indenização pela exploração pretérita e não autorizada da patente, com o indeferimento de pleitos de multa ou juros de mora.

Também na análise de eventual pedido de abstenção de uso em sede de antecipação de tutela a conduta das partes deverá influenciar a decisão do Juízo, pois tal medida excepcional não deve ser imposta a implementadores agindo de boa-fé, especialmente se já estiverem pagando royalties provisórios, e, ao revés, não deve ser negada quando titulares de patente oferecendo termos FRAND estão diante de infratores contumazes que se valem de estratégias para furtar-se ao pagamento de royalties. Entre esses dois extremos, há uma miríade de situações particulares que fazem dessa decisão (a concessão, ou não, da antecipação de tutela de abstenção de uso) uma das tarefas mais árduas do Poder Judiciário, no curso de um processo judicial envolvendo SEPs.

Por outro lado, eventual pedido reconvenicional do implementador, no sentido de que lhe seja outorgada a licença com a fixação de royalties pelo Poder Judiciário, desde que o pagamento ao titular da patente seja assegurado por garantia eficaz, não deve ser indeferido apenas porque o implementador, antes de citado para responder à demanda, não observou a boa-fé negocial: a natureza essencial da patente impede a exclusão de um potencial licenciado, a título de punição.

Com efeito, o compromisso assumido pelo titular ao declarar sua patente como essencial ao padrão tecnológico se sobrepõe a eventual desamor (ainda que justificado) que ele tenha pelo licenciado. Neste aspecto, o elemento essencial a ser examinado pelo Poder Judiciário será a demonstração inequívoca, pelo implementador, que ele não voltará a usar dos mesmos, ou novos subterfúgios para esquivar-se de pagar os royalties devidos a quem de direito.

5 Conclusão

À luz do exposto, parece claro que a boa-fé objetiva é o princípio estruturante capaz de definir simultaneamente os deveres negociais das partes e a distribuição do ônus probatório nas disputas FRAND.

Nesse sentido, a boa-fé deixa de representar apenas um princípio geral do direito contratual para assumir papel determinante na própria definição dos direitos e obrigações das partes. A avaliação da legitimidade das pretensões do titular da SEP e das defesas apresentadas pelo implementador frequentemente depende da reconstrução do histórico negocial, da análise das propostas trocadas, da disposição das partes em avançar rumo a um acordo e da coerência entre suas manifestações extrajudiciais e processuais. Sob essa perspectiva, a boa-fé deixa de constituir mero padrão substantivo de conduta para assumir a natureza de fato jurídico sujeito a prova.

A relevância da boa-fé é ainda ampliada quando as negociações fracassam e o conflito é submetido ao Poder Judiciário. Nesse momento, os deveres de cooperação, transparência e

lealdade processual passam a desempenhar função complementar à boa-fé negocial, impondo às partes o dever de apresentar de forma íntegra e consistente os elementos necessários para a adequada apreciação da controvérsia. A ocultação seletiva de informações, a formulação de alegações incompatíveis com a conduta anteriormente adotada ou a utilização estratégica do processo para criar vantagens negociais artificiais podem comprometer não apenas a solução do caso concreto, mas também a própria finalidade do compromisso FRAND.

Os efeitos práticos das violações desses deveres pelas partes dependerão do caso concreto: a imposição de sanções processuais a qualquer das partes, a fixação de valores de multa e juros devidos pelo implementador, o montante dos royalties a que faz jus o titular da patente, e a eventual proibição de exploração da invenção pelo implementador (determinada em sede de antecipação de tutela ou de julgamento final), todas estas podem ser graves consequências a ser impostas a quem infringir os deveres de boa-fé contratual e lealdade processual.

Referências

ALEMANHA. Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justiça). FRAND-Einwand II (Sisvel v. Haier II). Processo KZR 35/17. Julgamento de 24 nov. 2020. Karlsruhe: Bundesgerichtshof, 2020. Disponível em: WIPO Lex – KZR 35/17. Acesso em: 15 jun. 2026.

ALEMANHA. Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justiça). FRAND-Einwand (Sisvel v. Haier I). Processo KZR 36/17. Julgamento de 5 maio 2020. Karlsruhe: Bundesgerichtshof, 2020. Disponível em: WIPO Lex – KZR 36/17. Acesso em: 15 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso Especial n. 1.989.076/MT. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 17 maio 2022. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF. Disponível em: Inteiro teor do REsp 1.989.076/MT. Acesso em: 15 jun. 2026

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. *Curso de Direito Civil: Obrigações*. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2023, p. 140-150.

FORGIONI, Paula A. *Contratos empresariais: teoria geral e aplicação*. 7 ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 67; 138-139.

LARENZ, Karl. *Derecho de obligaciones*. Tradução de Jaime Santos Briz. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1958.

MARTINS-COSTA, Judith. *A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 350-360.

TARTUCE, Flávio. *Manual de Direito Civil. Volume único*. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 487-495.

REINO UNIDO. High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Intellectual Property List, Patents Court. InterDigital Technology Corporation and others v. Lenovo Group Ltd and others. [2023] EWHC 539 (Pat). Julgamento de 16 mar. 2023. Juiz: Mr Justice Mellor. Londres: High Court of Justice, 2023. Disponível em: IDG-v-Lenovo Judgment (PDF). Acesso em: 15 jun. 2026.

REINO UNIDO. Supreme Court. Unwired Planet International Ltd and another v Huawei Technologies (UK) Co Ltd and another. [2020] UKSC 37. Julgamento de 26 ago. 2020.

Londres: Supreme Court of the United Kingdom, 2020. Disponível em: UK Supreme Court Case Page. Acesso em: 15 jun. 2026.

RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Processo n. 3016299-22.2025.8.19.0001. Juiz: Victor Agustin Jaccoud Diz Torres. Decisão proferida em 11 dez. 2025. Disponível em: Evento 23 - DESPADEC1 1. Acesso em: 15 jun. 2026.

ROMER, Paul M. Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, Chicago, v. 98, n. 5, pt. 2, p. S71-S102, out. 1990. Disponível em: JSTOR – Endogenous Technological Change. Acesso em: 15 jun. 2026.

SIDAK, J. Gregory. *The FRAND Contract*. The Criterion Journal on Innovation, v. 3, p. 1–25, 2018. Disponível em: <https://www.criterioninnovation.com/articles/sidak-the-frand-contract.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2026.

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. Case AT.39939 – Samsung – Enforcement of UMTS Standard Essential Patents. Decisão de compromissos de 29 abr. 2014, adotada nos termos do artigo 9 do Regulamento (CE) n. 1/2003. Bruxelas: Comissão Europeia, 2014. Disponível em: European Commission – Case AT.39939 Samsung. Acesso em: 15 jun. 2026.

UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia (Quinta Câmara). Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH. Processo C-170/13. Julgamento de 16 jul. 2015. ECLI: EU:C:2015:477. Luxemburgo: Tribunal de Justiça da União Europeia, 2015. Disponível em: EUR-Lex. Acesso em: 15 jun. 2026.

UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia (Quinta Câmara). Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH. Processo C-170/13. Julgamento de 16 jul. 2015. ECLI: EU:C:2015:477. Luxemburgo: Tribunal de Justiça da União Europeia, 2015. Disponível em: EUR-Lex. Acesso em: 15 jun. 2026.