

A recepção das obrigações FRAND pelo ordenamento jurídico brasileiro

The reception of FRAND obligations under the brazilian legal system

Luiz Henrique O. do Amaral¹; Natalia Barzilai²; Ana Luiza Brito³

Resumo

As obrigações FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory*) são compromissos de licenciamento assumidos voluntariamente pelos titulares de patentes essenciais a um padrão tecnológico (*Standard-Essential Patents*, ou SEPs) perante organizações de padronização. Embora sua eficácia jurídica seja reconhecida por tribunais estrangeiros e o tema já venha sendo enfrentado por cortes brasileiras, tais obrigações não encontram disciplina legislativa específica no direito brasileiro. O presente artigo investiga como o compromisso FRAND é recepcionado pelo direito civil brasileiro. Sustenta-se que, à falta de regramento próprio, a declaração FRAND constitui negócio jurídico válido, cuja interpretação conforme a boa-fé e os usos do mercado lhe assegura caráter irrevogável, ao passo que a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório operam como limites à conduta do titular. Conclui-se que o direito brasileiro dispõe de instrumental suficiente para conferir eficácia ao compromisso FRAND, ainda que por meio de categorias gerais do direito privado, e não de uma disciplina legislativa específica.

Palavras-chave: Patentes essenciais; FRAND; Negócio jurídico; Boa-fé objetiva; Licenciamento de patentes.

1. Advogado, sócio e membro do conselho e coordenador do Comitê Executivo do Escritório Dannemann Siemsen Advogados e Escritório de Propriedade Industrial Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Presidente da *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI) 2020-2022. Presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) 2010-2013. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9509-4364>. Email: amaral@dannemann.com.br.
2. Advogada e sócia do Escritório Dannemann Siemsen Advogados, atua na equipe de Contencioso de Patentes, atua em litígios complexos e multijurisdicionais, incluindo SEPs. Mestre em Direito da Propriedade Intelectual (LL.M) pelo *Magister Lvcentinvs* da Universidade de Alicante, Espanha. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8190-7919>. Email: nbarzilai@dannemann.com.br.
3. Advogada no Escritório Dannemann Siemsen Advogados, atua em litígios complexos de patentes, inclusive na maioria das ações relacionados a SEPs no Brasil. Especialista em Propriedade Intelectual pela Pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2839-8130>. Email: albrito@dannemann.com.br.

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

DOI: <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2026.v22i.5365>

Abstract

FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) obligations are licensing commitments voluntarily undertaken by holders of standard-essential patents (SEPs) before standard-setting organizations. Although their legal effects are recognized by foreign courts and the matter is already being addressed by Brazilian courts, such obligations have no specific legislative regulation under Brazilian law. This paper investigates how the FRAND commitment is received by Brazilian civil law. It argues that, absent specific rules, the FRAND declaration constitutes a valid legal transaction whose interpretation in accordance with good faith and market usages renders it irrevocable, while objective good faith and the prohibition of contradictory conduct operate as limits on the patent holder's conduct. It concludes that Brazilian law has sufficient tools to give effect to the FRAND commitment, albeit through general private-law categories rather than a specific legislative framework.

Keywords: Standard-essential patents; FRAND; Legal transaction; Objective good faith; Patent licensing.

1 Introdução

O compromisso FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory*) tem origem nas políticas de propriedade intelectual adotadas por organizações privadas de padronização⁴. Ao submeter uma tecnologia para que seja incorporada a um padrão técnico, o titular de uma patente essencial ao padrão (*Standard-Essential Patent*, ou SEP⁵) declara, perante a organização de padronização (*Standard-Setting Organization*) responsável, que está disposto a licenciá-la em condições justas, razoáveis e não discriminatórias. Como se verá na seção 2, esse compromisso serve para conter o poder de exclusão que a essencialidade confere ao titular. O que interessa ao presente estudo, contudo, é uma questão que se coloca em momento posterior: assumido o compromisso, quais são os seus efeitos jurídicos e como o direito brasileiro o qualifica?

A resposta não é evidente porque o compromisso FRAND nasce em um ambiente regulado predominantemente por normas privadas transnacionais. As declarações FRAND são formuladas dentro de organizações de padronização em sua maioria estrangeiras, segundo políticas de propriedade intelectual pensadas para outros ordenamentos. O direito brasileiro, por outro lado, não tem regra específica sobre o assunto, por exemplo, a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) sequer distingue as patentes essenciais a um padrão das demais. Sem previsão legislativa específica, a qualificação do compromisso FRAND acaba tendo de ser construída a partir das categorias gerais do direito privado.

A questão está longe de ser meramente teórica. Padrões como os de telefonia móvel (do 2G ao 5G) e os de compressão de vídeo (H.264/AVC e H.265/HEVC) reúnem milhares de patentes essenciais e estão presentes em praticamente todo dispositivo conectado, o que torna cada vez mais frequentes os litígios sobre patentes essenciais. No Brasil, o tema já vem sendo enfrentado por cortes empresariais, notadamente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e no Tribunal de Justiça de São Paulo, que se veem instadas a decidir sobre o alcance de compromissos

4. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. *Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC*. Disponível em: <https://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx>. Acesso em: 18.06.2026.

5. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. *Understanding patents, competition and standardization in an interconnected world*. Genebra: ITU, 2014. Disponível em: https://www.itu.int/en/ITU-T/Documents/Manual_Patents_Final_E.pdf. Acesso em: 18.06.2026.

FRAND sem dispor, para tanto, de um marco legal específico. O cenário atual é que os tribunais brasileiros já são chamados a atribuir efeitos jurídicos a compromissos FRAND antes que o legislador tenha construído um regime específico para discipliná-los.

É justamente esse o ponto que o presente artigo investiga. A pergunta que se busca responder é a seguinte: sem tratamento legislativo específico, como o direito civil brasileiro recepciona e qualifica o compromisso FRAND? Sustenta-se que o ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de instrumentos suficientes para conferir eficácia ao compromisso FRAND por meio de categorias gerais do direito privado, sobretudo a qualificação da declaração FRAND como negócio jurídico, a sua interpretação conforme a boa-fé e os usos do mercado e a incidência da vedação ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*). Vale registrar que o recorte é estreito de propósito, pois não se busca discutir a dimensão concorrencial das patentes essenciais, nem o acerto de decisões judiciais nacionais e internacionais. Interessa aqui apenas a qualificação civil-obrigacional do compromisso FRAND no Brasil.

A contribuição do estudo consiste em demonstrar que a ausência de disciplina legislativa específica não impede o enquadramento dogmático do compromisso FRAND, cuja eficácia pode ser explicada a partir de categorias já consolidadas do direito privado brasileiro.

2 Patentes essenciais, padronização e a formação do compromisso FRAND

Tecnologias de rede dependem de interoperabilidade. Para que aparelhos de diferentes fabricantes operem em um mesmo sistema de telecomunicações é necessário que todos implementem especificações técnicas comuns, os chamados padrões (*standards*). Sem padronização, cada fabricante usaria apenas tecnologia própria e o resultado seria a fragmentação do mercado e a impossibilidade de comunicação entre dispositivos de marcas distintas⁶. A padronização, portanto, não é um luxo do setor, mas condição de existência de tecnologias como as de telefonia móvel (do 2G ao 5G) e as de compressão de áudio e vídeo.

A construção de um padrão, contudo, incorpora tecnologias protegidas por patentes. Quando uma patente é tecnicamente indispensável à implementação do padrão, de modo que não há como cumprir a especificação sem utilizá-la, ela é dita essencial ao padrão (*Standard-Essential Patent*, ou SEP)⁷. É nesse ponto que surge o problema. Uma vez consolidado o padrão e realizados pelos implementadores os investimentos necessários para adotá-lo, o titular de uma SEP passa a deter muito poder de barganha considerando que nenhum fabricante pode cumprir o padrão sem licenciar aquela patente e o titular poderia exigir *royalties* excessivos, ou simplesmente recusar a licença, alijando o concorrente do mercado.

6. LEMLEY, Mark A. Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations. *California Law Review*, Berkeley, v. 90, n. 6, 2002, p. 1896–1897.

7. Uma vez escolhida uma norma, quaisquer patentes (...) necessárias para cumprir essa norma tornam-se verdadeiramente essenciais. Se a norma se tornar popular, cada uma dessas patentes pode conferir um poder de mercado significativo ao seu titular, e a própria norma fica sujeita a situações de bloqueio se esses titulares de patentes não forem, de alguma forma, obrigados a licenciar suas patentes em condições razoáveis. Tradução livre do trecho “[O]nce a standard is picked, any patents (...) necessary to comply with that standard become truly essential. If the standard becomes popular, each such patent can confer significant market power on its owner, and the standard itself is subject to holdup if these patent holders are not somehow obligated to license their patents on reasonable terms.” SHAPIRO, Carl. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting. In: JAFFE, Adam; LERNER, Josh; STERN, Scott (org.). *Innovation Policy and the Economy*. Cambridge: MIT Press, 2001, p. 136.

Esse comportamento é conhecido na literatura como *patent hold-up*, ou seja, a exploração, pelo titular da SEP, da dependência tecnológica em que o implementador se encontra após a adoção do padrão⁸. O risco é agravado pela multiplicidade de titulares, pois um único padrão reúne milhares de patentes essenciais pertencentes a diferentes empresas, o que pode conduzir ao chamado *royalty stacking*, situação em que o acúmulo de exigências de múltiplos titulares torna a implementação economicamente inviável⁹. Em qualquer das hipóteses, o poder de exclusão derivado da essencialidade ameaça precisamente o objetivo que a padronização persegue que é a adoção ampla para garantir a interoperabilidade entre os aparelhos.

É contra esse cenário que se desenvolveu o compromisso FRAND como mecanismo de contenção. Ao exigir que o titular se comprometa a licenciar a patente declarada essencial em condições justas, razoáveis e não discriminatórias (*fair, reasonable and non-discriminatory*), a organização de padronização neutraliza o poder de exclusão sem suprimir o direito do titular à remuneração. O FRAND opera, assim, uma troca: o titular obtém a vantagem de ver sua tecnologia incorporada ao padrão e amplamente adotada, mas, em contrapartida, abre mão da faculdade de recusar o licenciamento ou de impô-lo em termos abusivos.

Importa registrar, desde já, dois pontos que serão decisivos adiante. Primeiro, o compromisso é dirigido não a um licenciado específico, mas à generalidade dos implementadores interessados, ou seja, qualquer empresa disposta a adotar o padrão é potencial beneficiária. Segundo a declaração de essencialidade não torna a patente, por si só, efetivamente essencial e é notório que uma parcela significativa das patentes autodeclaradas essenciais não é de fato essencial¹⁰. No entanto, a eficácia do compromisso FRAND não depende de prévia confirmação judicial ou administrativa da essencialidade da patente. Para fins de incidência da política do ETSI, o dever surge a partir da declaração de essencialidade realizada pelo titular, sem prejuízo de posterior discussão acerca da efetiva essencialidade da patente.

O ambiente em que o compromisso FRAND é assumido é constituído por atos de autonomia privada. As organizações de padronização (*Standard-Setting Organizations* – SSOs) são, em regra, entidades privadas que congregam voluntariamente fabricantes, operadoras, órgãos públicos e universidades. No setor de telecomunicações, por exemplo, a entidade central é o ETSI, instituto europeu sem fins lucrativos fundado em 1988 e sediado na França, cujos padrões adquiriram, ao longo do tempo, alcance global.

8. Se o padrão se tornar popular, cada uma dessas patentes poderá conferir um poder de mercado significativo ao seu titular [...] [e permitir] as condições que [o detentor da patente] poderia impor posteriormente, uma vez que o padrão já esteja estabelecido e [...] as patentes sejam essenciais para esse padrão. Tradução livre do trecho: *If the standard becomes popular, each such patent can confer significant market power on its owner [...] [and permit] the terms that [the patent holder] could extract ex post, given that the standard is set and [...] patents are essential to that standard*” SHAPIRO, Carl. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting. In: JAFFE, Adam; LERNER, Josh; STERN, Scott (org.). *Innovation Policy and the Economy*. Cambridge: MIT Press, 2001, p. 136 e 142.
9. O acúmulo de royalties refere-se, de modo geral, a qualquer mecanismo pelo qual o ônus total dos royalties seja indevidamente aumentado pela presença de múltiplos titulares de patentes. Tradução livre do trecho *“Royalty stacking refers to the situation in which a product potentially infringes on many patents, and thus may bear multiple royalty burdens.”* SIEBRASSE, Norman V. Holdup, Holdout, and Royalty Stacking: A Review of the Literature. In: CONTRERAS, Jorge L. (org.). *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law: Competition, Antitrust, and Patents*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. p. 239.
10. A mera declaração de essencialidade não implica que a patente seja efetivamente essencial ao padrão. Estudos empíricos indicam que parcela relevante das patentes autodeclaradas essenciais posteriormente se revela não essencial” CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). *Contribuições do Cade: Patentes essenciais*. Brasília: Departamento de Estudos Econômicos, 2025. p. 38.

A associação a esse ambiente é voluntária, e a adesão sujeita a empresa a um regramento próprio. No que interessa a este estudo, esse regramento articula dois deveres. O primeiro é o dever de declaração, o membro compromete-se a informar à organização toda patente de sua titularidade que seja, ou possa vir a se tornar, essencial à implementação do padrão. O segundo é o dever de licenciamento em termos FRAND, que se ativa em decorrência da declaração de essencialidade.

A estrutura desse segundo dever, na Política de Direitos de Propriedade Intelectual do ETSI, merece atenção pela linguagem empregada. Nos termos da Cláusula 6.1, uma vez levada ao conhecimento do ETSI uma patente essencial, solicita-se ao titular um *irrevocable undertaking in writing*, ou seja, um compromisso irrevogável, por escrito, de que está disposto a conceder licenças irrevogáveis em condições justas, razoáveis e não discriminatórias. Esse é um compromisso unilateral cuja força vinculante decorre da própria declaração do titular da patente, independentemente da celebração de contratos individuais com os futuros implementadores.

Além disso, é uma declaração irrevogável, do que se extrai que não pode ser posteriormente retirada, modificada ou limitada de forma a afastar a obrigação assumida perante o ETSI e os participantes do processo de padronização. Conseqüentemente, o compromisso FRAND vincula o titular da SEP independentemente da jurisdição em que a patente esteja sendo discutida ou executada, pois sua força obrigacional decorre da adesão ao regime do ETSI, e não da existência de regras específicas de direito interno sobre FRAND. Assim, ainda que determinado ordenamento jurídico não possua disciplina expressa acerca de obrigações FRAND, como ocorre no caso brasileiro, permanece íntegro o dever do titular da SEP de licenciar a tecnologia essencial em condições justas, razoáveis e não discriminatórias.

Por fim, trata-se de um compromisso que não admite limitações ou discriminações entre implementadores. Seus beneficiários são indeterminados no momento da declaração, uma vez que o compromisso FRAND é assumido em favor de qualquer implementador que venha a necessitar da tecnologia padronizada e solicite uma licença. Assim, o titular da SEP vincula-se desde logo a conceder licenças em condições justas, razoáveis e não discriminatórias a todos aqueles que se enquadrem nessa condição.

3 A recepção pelo ordenamento jurídico brasileiro

O direito brasileiro não dispõe de regra específica sobre patentes essenciais a padrões ou sobre o compromisso FRAND. A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), por exemplo, não distingue a patente essencial das demais, basta verificar o conteúdo do art. 42, que confere ao titular de uma patente o direito de impedir que terceiros produzam, usem, ofereçam à venda, vendam ou importem o objeto patentado, sem estabelecer ressalvas para patentes declaradas essenciais a padrões técnicos. Tampouco o Código de Processo Civil contempla disposições voltadas às particularidades dos litígios envolvendo SEPs, especialmente quanto à adequação da tutela inibitória nesse contexto. Em outras palavras, sob a perspectiva legislativa, a essencialidade ao padrão não altera, por si só, o regime jurídico aplicável à patente.

Essa lacuna produz dois efeitos distintos. O primeiro decorre da leitura isolada do art. 42 da LPI. Se tomada apenas a disciplina patentária, pareceria que o titular de uma SEP dispõe do mesmo poder de exclusão atribuído ao titular de qualquer outra patente, inclusive a possibilidade de obter liminares destinadas a interromper o uso da tecnologia e retirar produtos do mercado. Ainda, se a essencialidade não produzisse qualquer efeito jurídico, o compromisso FRAND

perderia utilidade prática no Brasil e o titular poderia exercer, em âmbito nacional, justamente o poder de bloqueio que se comprometeu a limitar perante a organização de padronização. Com isso, a declaração FRAND, que foi desenhada para conter o exercício desse poder deixaria de produzir qualquer efeito e somente no Brasil.

No entanto, a inexistência de disciplina específica não significa que o ordenamento permaneça sem resposta para o problema. O direito brasileiro dispõe de mecanismos de integração justamente para hipóteses em que a lei não regula expressamente determinada situação. Não por acaso, o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que, diante da omissão legislativa, o juiz decida conforme a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Além disso, o direito civil oferece um instrumental geral apto a atribuir sentido e eficácia a declarações de vontade não tipificadas pelo legislador, especialmente por meio da teoria do negócio jurídico, das regras de interpretação dos negócios jurídicos, da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito. Nesse contexto, a ausência de disciplina específica sobre SEPs e compromissos FRAND não representa propriamente um vazio normativo, mas remete à incidência dessas categorias gerais do direito privado.

A tese aqui sustentada é que o compromisso FRAND, tal como assumido perante o ETSI, constitui um negócio jurídico válido segundo o direito brasileiro, cujo conteúdo se determina pela interpretação conforme a boa-fé e os usos do mercado, e cuja estrutura corresponde à de uma estipulação em favor de terceiro, da qual deriva, para o implementador, o direito de exigir a negociação em termos justos, razoáveis e não discriminatórios.

A declaração de essencialidade acompanhada do *undertaking* de licenciar em termos FRAND pode ser compreendida como manifestação de vontade destinada à produção de efeitos jurídicos, pois o titular não apenas comunica um fato, mas assume, de forma deliberada, uma vinculação quanto ao exercício futuro do direito de patente. Nessa perspectiva, é possível verificar a presença dos requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil.

Quanto ao agente, exige-se capacidade para praticar o ato. Esse requisito se mostra atendido porque a declaração é emitida por sociedade empresária titular ou controladora dos direitos sobre a patente, que adere voluntariamente às regras da organização de padronização e participa conscientemente do procedimento de definição do padrão.

Quanto ao objeto, o negócio deve ser lícito, possível e determinado ou determinável. Também esse requisito parece satisfeito considerando que o compromisso de licenciar patente declarada essencial em condições FRAND não encontra vedação legal, é jurídica e materialmente exequível e possui conteúdo determinável, ainda que elementos como o valor exato dos *royalties* dependam de concretização posterior mediante critérios objetivos extraídos do próprio compromisso e das condições de mercado.

Por fim, exige-se forma prescrita ou não defesa em lei. O *undertaking* é formalizado por escrito conforme exigência da política interna do ETSI, inexistindo no ordenamento brasileiro qualquer proibição ou solenidade incompatível com esse modelo declaratório. Assim, reconhecido o compromisso como negócio jurídico válido, passa a incidir o regime geral do Código Civil aplicável à categoria, inclusive as regras relativas à interpretação dos negócios jurídicos.

Identificada a natureza negocial da declaração, o passo seguinte deixa de ser indagar se o compromisso produz efeitos e passa a ser determinar quais efeitos produz e qual é o conteúdo da obrigação assumida pelo titular da patente. É nesse contexto que assume relevo o art. 113 do Código Civil. O dispositivo estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração e, em seu § 1º, II, determina que lhes

seja atribuído o sentido correspondente aos usos, costumes e práticas de mercado relativos ao respectivo tipo negocial.

No caso do compromisso FRAND, como a legislação brasileira não define o conteúdo da obrigação assumida pelo titular da patente declarada essencial, o significado da cláusula deve, portanto, ser reconstruído a partir do ambiente normativo em que ela surge, qual seja, o sistema de padronização técnica e suas práticas consolidadas. É nesse contexto que o compromisso passa a significar a obrigação de negociar e disponibilizar licenças em condições justas, razoáveis e não discriminatórias, incompatível com recusa arbitrária de contratar ou imposição de condições incompatíveis com os parâmetros reconhecidos naquele setor. O art. 113, § 1º, II, não incorpora automaticamente regras privadas estrangeiras ao ordenamento brasileiro; o que ele faz é determinar que o conteúdo do negócio seja identificado à luz das práticas do mercado a que pertence.

Da mesma lógica decorre a estabilidade do compromisso assumido. A política do ETSI qualifica expressamente o *undertaking* como irrevogável, mas sua força obrigacional não depende exclusivamente dessa previsão. Uma vez incorporada ao negócio a finalidade econômica e regulatória do compromisso, permitir a adoção ampla do padrão sem eliminar a remuneração do titular seria admitir retratação posterior o que frustra as expectativas legitimamente criadas nos participantes do sistema de padronização. A boa-fé objetiva impede que o titular, após obter a inclusão de sua tecnologia no padrão, volte a exercer de maneira incompatível o poder de exclusão cuja limitação previamente aceitou ao declarar a patente como essencial.

Definido o conteúdo do compromisso e reconhecida sua força vinculante, permanece uma questão adicional sobre quem está legitimado a exigir o seu cumprimento. Afinal, o *undertaking* é assumido perante a organização de padronização, mas sua função econômica e regulatória se projeta sobre os agentes que implementam o padrão (os implementadores). É nesse ponto que se coloca o terceiro passo da análise, consistente em identificar a posição jurídica do implementador.

Sustenta-se que o compromisso FRAND se estrutura como estipulação em favor de terceiro, na forma dos arts. 436 a 438 do Código Civil. A estrutura é triangular: o titular da SEP (promitente) assume, perante a organização de padronização (estipulante), no contexto da relação de adesão que com ela mantém, a obrigação de licenciar em FRAND em benefício de um terceiro (o implementador).

O ponto decisivo está no parágrafo único do art. 436, segundo o qual ao terceiro em favor de quem se estipulou a obrigação é permitido exigí-la. Disso resulta que o implementador não é mero destinatário de um benefício de fato, mas titular de um direito subjetivo de exigir do titular da patente a negociação e a concessão da licença em termos FRAND. A circunstância de os beneficiários serem indeterminados no momento da declaração não obsta essa qualificação, pois o que caracteriza a estipulação é a aptidão do compromisso para gerar direito em favor de quem venha a preencher a condição de implementador interessado.

Essa qualificação produz consequência direta para o litígio envolvendo SEP. O titular de SEP que busca, perante o Judiciário, impedir o uso da patente por quem se dispõe a pagar *royalties* FRAND não se defronta apenas com a alegação de que a essencialidade não foi comprovada, mas também com um direito do implementador, oponível a ele próprio, de ver a controvérsia resolvida no plano da remuneração, e não no plano da exclusão. É essa inversão que a qualificação civil-obrigacional torna possível.

Se a qualificação do compromisso como negócio jurídico e como estipulação em favor de terceiro fornece a *fonte* da obrigação, é a boa-fé objetiva que fornece o *vetor* por meio do qual o ordenamento brasileiro recepciona e dá densidade a essa obrigação. A boa-fé

objetiva desempenha, no direito civil brasileiro, uma tríplice função, e as três incidem sobre o compromisso FRAND.

A primeira é a função interpretativa, já explorada: por força do art. 113, a boa-fé e os usos do mercado dão sentido ao compromisso, importando para o direito interno o conteúdo FRAND. A segunda é a função integrativa, fundada no art. 422, que impõe às partes a observância da boa-fé na conclusão e na execução dos negócios e que faz nascer, ao lado dos deveres expressamente pactuados, deveres anexos de lealdade, cooperação e consideração pelos interesses da contraparte. No contexto FRAND, esses deveres traduzem-se na obrigação de negociar de forma séria e cooperativa, de prestar as informações necessárias à formação do preço e de não frustrar, por expedientes laterais, a finalidade do compromisso. A terceira é a função de controle, fundada no art. 187, que qualifica como ato ilícito o exercício de direito que exceda manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

É na função de controle que reside o ponto mais sensível para o caso brasileiro. O titular de uma SEP dispõe, em abstrato, do direito de exclusão do art. 42 da LPI. Mas o exercício desse direito contra um implementador que se dispõe a contratar em termos FRAND excede manifestamente o fim econômico e social do direito de patente que é assegurar remuneração ao inventor, não bloquear o acesso à tecnologia que o próprio titular se comprometeu a licenciar. Configura-se, então, abuso de direito na acepção do art. 187: o remédio inibitório, em abstrato disponível, torna-se indisponível no caso concreto, porque o seu exercício contraria a boa-fé e a função do instituto. A consequência não é a supressão do direito do titular à remuneração, pois esse permanece íntegro e tutelável pela via indenizatória, o que se afasta é a pretensão de exclusão do uso de terceiros, não o direito aos *royalties*.

Contra essa conclusão seria possível se opor com apoio no art. 114 do Código Civil, segundo o qual os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. O argumento seria de que a declaração de essencialidade seria lida como uma renúncia, pelo titular, ao direito de impedir que terceiros utilizem a patente, e que isso haveria de ser interpretado de modo restritivo, o que vedaria estendê-la ao ponto de afastar o remédio inibitório. Em outras palavras, a regra hermenêutica do art. 114 funcionaria como anteparo contra uma leitura ampliativa da declaração FRAND, preservando ao titular a integralidade dos remédios típicos da patente, inclusive a pretensão de exclusão.

A objeção, contudo, não procede porque parte da premissa equivocada de que ao declarar a patente como essencial, e assumir compromissos FRAND, o titular estaria renunciando o direito de autorizar o uso da patente. Esse direito permanece hígido e continua sendo protegido, inclusive pela pretensão indenizatória, que assegura a remuneração pelo uso da patente. A declaração de essencialidade não extingue direitos do titular de patentes SEP, mas limita as condições em que remédios como a tutela inibitória podem ser exercidos. Em determinadas circunstâncias, e diante de um implementador disposto a licenciar patentes em termos FRAND, a discussão desloca-se da exclusão do uso para a definição da remuneração. Por isso, o art. 114 do Código Civil não incide, pois não há renúncia a interpretar restritivamente.

Essa conclusão decorre da própria função da declaração de essencialidade de uma patente. O compromisso FRAND existe para assegurar o acesso ao padrão tecnológico mediante remuneração razoável, justa e não-discriminatória, e não para eliminar a proteção conferida ao titular da patente. Por isso, reconhecer os efeitos jurídicos do compromisso FRAND não significa afirmar que o titular de uma patente SEP nunca poderá obter uma tutela inibitória, mas, sim, que a existência do compromisso FRAND pode influenciar o modo de exercício desse

remédio e justificar que, em determinadas circunstâncias, a controvérsia seja resolvida primeiro no plano de remuneração e da definição das condições da licença de uso das patentes SEP.

A boa-fé objetiva opera também pela vedação ao comportamento contraditório, conhecida como *venire contra factum proprium*. Ela se configura quando uma parte adota conduta que cria na contraparte a expectativa legítima de que assim continuará a agir (o *factum proprium*) e, em seguida, comporta-se de modo incompatível com essa conduta, frustrando a confiança gerada. O encaixe com o compromisso FRAND ocorre porque o titular que declara a essencialidade de sua patente e se compromete a licenciá-la em condições justas, razoáveis e não discriminatórias pratica um *factum proprium* que legitimamente induz o implementador a confiar que a controvérsia se resolverá no plano do preço. Buscar, depois, ordem judicial que exclua do mercado o produto do implementador disposto a pagar o valor FRAND constitui exatamente o comportamento contraditório que a boa-fé veda.

Em síntese, o direito brasileiro recepciona o compromisso FRAND sem necessidade de regra específica. A teoria do negócio jurídico fornece-lhe a forma, o art. 113 e os usos do mercado fornecem-lhe o conteúdo, a estipulação em favor de terceiro fornece ao implementador a posição ativa para exigi-lo e a boa-fé objetiva, nas suas funções integrativa e de controle, modela a execução do compromisso e contém o exercício abusivo ou contraditório do direito de exclusão pelo titular. A lacuna legislativa, longe de inviabilizar a tutela, é colmatada pelo instrumental geral do direito privado o que confirma a hipótese de que o ordenamento brasileiro já dispõe dos meios para dar eficácia ao compromisso FRAND.

4 Conclusão

Este artigo partiu de uma constatação e de uma pergunta; a constatação é a de que o direito brasileiro não dispõe de disciplina legislativa específica sobre patentes essenciais a padrões ou sobre o compromisso FRAND, pois a Lei de Propriedade Industrial não distingue a patente essencial das demais, e o Código de Processo Civil não considera as particularidades dos litígios que as envolvem. A pergunta, daí decorrente, é a de saber como o direito civil brasileiro recepciona e qualifica esse compromisso, formulado no estrangeiro e segundo políticas concebidas para outros ordenamentos.

A resposta sustentada ao longo do trabalho é a de que a ausência de regra específica não significa ausência de solução, pois o ordenamento brasileiro dispõe de instrumental geral suficiente para conferir eficácia ao compromisso FRAND, e esse instrumental articula-se em quatro movimentos.

A teoria do negócio jurídico fornece a forma, isto é, a declaração de essencialidade acompanhada do *undertaking* de licenciar em FRAND é manifestação de vontade que preenche os requisitos de validade do art. 104 do Código Civil. As regras de interpretação fornecem o conteúdo, por força do art. 113, § 1º, II, o sentido do compromisso é reconstruído a partir dos usos e práticas do mercado de padronização, de onde se extrai tanto a obrigação de negociar em condições justas, razoáveis e não discriminatórias quanto o seu caráter irrevogável. A estipulação em favor de terceiro fornece a legitimação, nos termos do art. 436, parágrafo único, o implementador não é mero beneficiário de fato, mas titular de um direito subjetivo de exigir a negociação FRAND. E a boa-fé objetiva fornece o vetor de controle, nas suas funções integrativa e de limite ao exercício de direitos (arts. 422 e 187), modela a execução do compromisso e contém o exercício abusivo ou contraditório do direito de exclusão, na forma da vedação ao *venire contra factum proprium*.

Confirma-se, assim, a hipótese de que o ordenamento brasileiro já dispõe dos meios para dar eficácia ao compromisso FRAND, ainda que por meio de categorias gerais do direito privado, e não de uma disciplina legislativa própria.

Duas observações finais delimitam o alcance dessas conclusões. A primeira é que o enquadramento proposto não exclui a conveniência de tratamento legislativo futuro, mas apenas afirma que, enquanto este não sobrevém, o intérprete não está desamparado, pois conta com instrumental dogmático apto a resolver os litígios que já lhe são submetidos. A segunda é que o recorte aqui adotado foi deliberadamente estreito e limitou-se à qualificação civil-obrigacional do compromisso, deixando de lado tanto a sua dimensão concorrencial quanto a discussão sobre o acerto de decisões judiciais que já tratam sobre FRAND. Esses são campos que dialogam com o presente estudo e que reclamam investigação própria, mas que não cabem digressões neste artigo. O que se procurou demonstrar, e que a análise autoriza concluir, é mais circunscrito, isto é, o de que o compromisso FRAND, embora estranho à letra da lei brasileira, não é estranho ao seu sistema, que o recebe e lhe confere eficácia pelas categorias gerais do direito privado.

Referências

ARRUDA ALVIM, Teresa. *Parecer jurídico*. [Parecer elaborado a pedido de Lenovo Tecnologia do Brasil Ltda. e Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. nos autos do Processo nº 0953148-87.2023.8.19.0001, 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro]. Curitiba, 21 maio 2024.

CARVALHO, Angelo Gamba Prata de. As patentes essenciais a padrões tecnológicos no direito brasileiro. *CPR LATAM Conference*, p. 71-78, 2016.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). *Contribuições do Cade: Patentes essenciais*. Brasília: Departamento de Estudos Econômicos, 2025.

CONTRERAS, Jorge L. A brief history of FRAND: analyzing current debates in standard setting and antitrust through a historical lens. *Antitrust Law Journal*, v. 80, p. 39-120, 2015.

ISHIDA, Jessica Satie. *Licenciamento de patentes essenciais a um padrão técnico*. Dissertação (Mestrado em Direito) — Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

LEMLEY, Mark A. Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations. *California Law Review*, Berkeley, v. 90, n. 6, p. 1889-1980, 2002.

SHAPIRO, Carl. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting. In: JAFFE, Adam; LERNER, Josh; STERN, Scott (org.). *Innovation Policy and the Economy*. Cambridge: MIT Press, 2001. p. 119-150.

SIEBRASSE, Norman V. Holdup, Holdout, and Royalty Stacking: A Review of the Literature. In: CONTRERAS, Jorge L. (org.). *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law: Competition, Antitrust, and Patents*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. p. 235-291.

SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. *Parecer jurídico*. [Parecer elaborado a pedido de Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. e Lenovo Tecnologia Brasil Ltda. nos autos do Processo nº 0953148-87.2023.8.19.0001, 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro]. São Paulo, 20 maio 2024.