

A solução de controvérsias no sistema de proteção jurídica de patentes essenciais a padrão de tecnologias de informação e comunicação no judiciário do Brasil

Dispute Resolution in the Legal Protection System for Essential Patents to Information and Communication Technology Standards in the Brazilian Judiciary

Luiz Otávio Pimentel¹; Fausto Santos de Moraes²; Gabriel Silveira Pacheco³

Continued efforts are needed to ensure a balanced, transparent, and predictable relationship between the patent and standardisation systems to support innovation and strengthen competitiveness. (EPO, 2025)

Resumo

No artigo examina-se a tutela jurídica das patentes essenciais a padrões tecnológicos (*Standard Essential Patents – SEPs*) no âmbito das tecnologias da informação e comunicação no Brasil, com ênfase nos conflitos judiciais relacionados a padrões como 5G e HEVC. Parte-se da premissa de que tais patentes, por serem indispensáveis à implementação de determinados padrões técnicos, devem ser licenciadas em condições FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory*), de modo a compatibilizar o direito de exclusividade patentária com a defesa da concorrência, a interoperabilidade tecnológica e o interesse público. O estudo analisa a experiência do Poder Judiciário brasileiro quanto a temas como infração, nulidade, foro, tutela de urgência, segredo de justiça e prova técnica, evidenciando a crescente especialização das varas empresariais do Rio de Janeiro em litígios dessa natureza. Destaca-se a tendência jurisprudencial de exigir demonstração mais robusta da violação de SEP alegada e da observância do dever de oferta de licença em termos FRAND. Ao cotejar a experiência brasileira do caso JVC v. Multilaser e

1. Doutor em Direito. Consultor em propriedade industrial. Pesquisador e professor visitante no Mestrado e Doutorado em Direito da Atitus Brasil. Ex-presidente do INPI do Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2643-566X>. Email: pimentel.lop@gmail.com.
2. Advogado. Doutor em Direito. Consultor em inteligência artificial. Pesquisador e professor no Mestrado e Doutorado em Direito da Atitus Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4648-2418>. Email: fausto.morais@atitus.edu.br.
3. Advogado. Pesquisador e aluno no Mestrado em Direito da Atitus Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6125-3514>. Email: thegabrielpacheco@gmail.com.

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

DOI: <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2026.v22i.5366>

Hisense (2025) com referencial estrangeiro, especialmente o precedente *Huawei v. ZTE* (2015), o artigo conclui que a solução adequada das controvérsias envolvendo SEPs exige equilíbrio entre exclusividade de patente válida, segurança jurídica, boa-fé negocial, concorrência e desenvolvimento tecnológico.

Palavras-chave: Patentes essenciais a padrões; SEP; licenciamento FRAND; tecnologias da informação e comunicação; TIC; direito da concorrência.

Abstract

This article examines the legal treatment of Standard Essential Patents (SEPs) in the field of information and communication technologies (ICTs) within the Brazilian judicial system, with particular emphasis on disputes involving standards such as 5G and HEVC. It starts from the premise that SEPs protect technologies that are indispensable for the implementation of technical standards and, therefore, must be licensed under FRAND terms (fair, reasonable, and non-discriminatory) so as to reconcile patent exclusivity with competition law, technological interoperability, and the public interest. The study analyzes Brazilian case law and procedural practice regarding issues such as patent infringement, patent invalidity, jurisdiction, injunctive relief, confidentiality, and technical evidence, highlighting the increasing specialization of the business courts of Rio de Janeiro in SEP-related litigation. It identifies a judicial trend toward requiring more robust proof of patent essentiality, infringement, and compliance with FRAND licensing obligations. By comparing the Brazilian experience of the *JVC v. Multilaser* and *Hisense* (2025) with a foreign reference, especially the precedent *Huawei v. ZTE* (2015), the article concludes that the adequate resolution of disputes involving SEPs requires a balance between valid patent exclusivity, legal certainty, good business faith, competition and technological development.

Keywords: Standard Essential Patents; SEP; FRAND licensing; Information and Communication Technologies; ICT; competition law.

1 Introdução

As tecnologias de informação e comunicação (acrônimo TICs) abrangem toda a infraestrutura, serviços, softwares e dispositivos que permitem a produção, o armazenamento e a propagação de dados. Elas são divididas em duas indústrias principais: (i) telecomunicações: que inclui a infraestrutura de redes móveis (como a 5G) e fixas, banda larga, telefonia e serviços de conexão à internet, áudio, transmissão de vídeo, TV a cabo e tecnologias de comunicação síncrona que permitem o envio e recebimento de dados em tempo real, viabilizando interações como videoconferências e transmissões ao vivo; e (ii) tecnologias da informação: que abrangem o desenvolvimento de softwares, processamento de dados, serviços em nuvem, internet das coisas, inteligência artificial e segurança da informação.

No Escritório Europeu de Patentes (EPO, 2025) os documentos de invenções relacionadas a padrões, nos bancos de dados de patentes, são classificados em (i) redes sem fio e de dados; (ii) comunicação de dados e aplicativos, radar, telecomunicações; (iii) semicondutores; (iv) imagem e áudio, vídeo; (v) eletrônica e eletromecânica; (vi) interação da tecnologia da informação, e (vii) tecnologia da informação.

A Lei nº 14.968, de 2024, trata do aperfeiçoamento da política industrial para os setores de TICs e de semicondutores; e altera o Decreto-Lei nº 288, de 1967, e as Leis nº 8.248, de 1991, nº 11.484, de 2007, e nº 13.969, de 2019. Essas normas fazem referência à matéria patentária ao disporem sobre alíquotas de imposto de pagamentos realizados no Brasil e remessas destinadas ao exterior para pagamento de contratos, isenção de impostos para TICs em determinadas condições, e estímulo ao desenvolvimento de tecnologias no País.

Trata-se neste artigo principalmente das TICs de vídeo e de rede móvel, em virtude da concentração identificada durante a pesquisa sobre as controvérsias envolvendo patentes essenciais no judiciário brasileiro.

A essencialidade de uma patente a um padrão de tecnologia existe por declaração do titular ou do detentor com poderes para tal. Sua utilização na indústria decorre de necessidade tecnológica, ao passo que o padrão ou modelo técnico é estabelecido pelas organizações especializadas, designadas pelas siglas SSO (*Standard Setting Organisation*) ou SDO (*Standards Development Organisations*). No Brasil, exemplo de SSO é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), entidade privada e sem fins lucrativos, membro fundador da *International Organization for Standardisation* (ISO). Já o sistema de metrologia, verificação e fiscalização da observância das normas técnicas e legais, no que se refere às unidades de medida, métodos de medição, medidas materializadas, instrumentos de medição e produtos pré-medidos, compete ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), autarquia federal.

Uma patente essencial a um padrão, a seguir SEP (acrônimo de *Standard Essential Patents*), protege uma tecnologia que pode ser fundamental no alicerce de um produto ou serviço, por ser necessária e, muitas vezes, indispensável para a implementação de um padrão técnico específico.

As SEPs, no campo de estudo deste artigo, são cruciais para a interoperabilidade entre diferentes dispositivos eletrônicos, produtos e serviços de empresas em concorrência no mercado de TICs. Nos casos estudados por amostragem, os litígios no foro brasileiro se concentram no nicho de telecomunicações, especialmente nos serviços de vídeo e produção de *smartphones*.

As principais características das invenções protegidas por esse tipo de patente são: (i) conter um padrão tecnológico declarado pelo titular no processo de patenteamento ou posteriormente, essencial e intrinsecamente ligado a uma tecnologia, consistente em um conjunto de regras sobre como deve funcionar para que diferentes dispositivos sejam compatíveis; (ii) por constituir um padrão, estar sujeita à obrigação de licenciamento em termos FRAND, presumindo-se que o titular da SEP tenha assumido, por declaração unilateral, o compromisso de licenciar seus direitos para qualquer interessado em utilizar esse padrão; (iii) por força da obrigação de licenciar em termos FRAND, caber ao titular da SEP garantir que a tecnologia de padrão não seja utilizada de forma a criar um monopólio ou instrumento de exclusão de concorrentes, permitindo que empresas do mesmo setor, instituições de ciência e tecnologia e usuários se beneficiem da interoperabilidade; e (iv) constituir um modelo de negócio baseado nas características anteriores, que limitam a liberdade contratual e a autonomia da vontade, por força da declaração unilateral da condição FRAND da SEP.

No que tange aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (acrônimo ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas (2015), os padrões tecnológicos das TICs se enquadram especialmente no ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), uma vez que busca “construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação” e facilitar o acesso a tecnologias. Nesse sentido, uma tecnologia é considerada “padrão ODS” quando se alinha aos cinco pilares da sustentabilidade – pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias –, buscando melhorar a qualidade de vida e o ambiente, além de promover o desenvolvimento

social e econômico de forma harmoniosa. Ou seja, uma tecnologia contribui para os ODS quando favorece a conectividade digital e amplia o acesso universal via TICs, especialmente à internet, promovendo a inclusão digital e a transformação socioeconômica. A atualidade do tema é evidenciada pela amplitude dos debates e repercussão dos casos envolvendo SEPs nos principais foros do mundo. Outrossim, entre eventos significativos sobre o assunto, cita-se o Simpósio sobre Patentes Essenciais, promovido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) realizado em setembro de 2025, em Genebra, na Suíça.

Ainda internacionalmente, a OMPI apresentou o relatório sobre métodos de avaliação no licenciamento de SEP, em 4 de junho de 2026, referente às práticas utilizadas em licenciamentos sob termos FRAND.

No Brasil, no que tange às instituições envolvidas no debate sobre a temática, cabe referência especial ao Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), que, no âmbito de seus diálogos técnicos, tratou das patentes essenciais e dos termos FRAND, em relatório final publicado em janeiro de 2023. Cita-se, também, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), cuja missão é zelar pela livre concorrência no mercado brasileiro, que apresentou o relatório “Contribuições do Cade: Patentes Essenciais” em julho de 2025 e realizou o seminário “SEP no Brasil e no Exterior” em outubro 2025. Por fim, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), que possui uma comissão especializada sobre SEP e licenças sob termos FRAND, realiza um painel sobre o tema no 46º Congresso Internacional de Propriedade Intelectual, em agosto de 2026, no Rio de Janeiro. O assunto também tem destaque na LES Brasil (*Licensing Executives Society*) tratado em painéis, seminários e grupos de trabalho, frequentemente em parceria com a ABPI e a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (Abapi). Todos com a participação de operadores do direito e estudiosos especialistas no assunto.

Face à atualidade do tema e à pertinência global e nacional, bem como à existência de literatura brasileira ainda escassa nesse campo, a abordagem deste artigo resultou de pesquisa empírica e teórica sob o método dedutivo, visando apresentar os aspectos fundamentais do tema. Ainda, os resultados da pesquisa foram discutidos via debates em diversos locais ao redor do mundo, cita-se, em especial, Passo Fundo, Rio de Janeiro, Santiago do Chile, Bruxelas, Genebra, Lisboa e Dongguan.

Agradecemos aos colegas do Programa de Pós-graduação em Direito da Atitus pelos aportes nos debates; à Fundação da Atitus pelas bolsas de pesquisas do grupo; às doutoras Fabíola Wüst Zibetti e Ana Paula Gomes Pinto pela colaboração no início da pesquisa; aos professores Carmen Arteaga Alvarado, Ana Georgina Alba Betancourt, Manuel Becerra Ramírez (UNAM) e Rafael Pérez Miranda (UAM) pelos debates promovidos; ao diretor Ignacio de Castro e Junqin Zhang do *WIPO Arbitration and Mediation Center*, pelo diálogo sobre as alternativas de mediação e arbitragem para a solução de controvérsias envolvendo SEP e FRAND; e ao Grupo de Política e Estratégia de Propriedade Intelectual da OPPO, China, pelo apoio e debates, apresentando a ótica do implementador.

2 Aspectos gerais

A fim de iniciar com alguns dados de um dos mais intensos setores de novas tecnologias de TIC, cita-se o relatório da plataforma Patently com o *ranking* anual de 2026 que analisa as entidades que são titulares ou detêm o maior número de SEPs relacionadas à tecnologia celular 5G:

5G underpins the modern mobile communications ecosystem, but the landscape of 5G SEP ownership and licensing is extraordinarily complex, with at least 100 significant licensors. The competitive ranking of the top 10 5G SEP holders in 2026 remains largely consistent with the previous year's Patently 100. There are some positional changes in that leading group: LG has leapt ahead of Samsung into third position and Vivo has edged in front of Datang at ninth. Due to heroic R&D, standards contributing and patenting efforts, the same companies feature in the top 10 this year: Huawei, Qualcomm, LG, Samsung, Ericsson, ZTE, Nokia, OPPO, Vivo and Datang. The total number of SEPs declared to 5G has increased dramatically. We have identified well over 100,000 (in fact nearly 109,000) published SEP families that were declared to 5G by the end of 2025, compared to 85,000 a year ago. In terms of Established SEP families (i.e., have at least one member that has been granted and is in force), the number has increased from some 56,000 to approximately 69,000, i.e. an incredible 23% increase year-on-year. At the start of 2025, approximately 75% of all 5G Established SEP families were owned by the top 10. In 2026, the dominance of the top 10 has reduced to below 70%. There are various reasons for this decreasing concentration in the top right-holders, including the emergence of new declarants: An entirely new declarant, China Mobile, declared some 3,600 SEP families during the course of 2025. Another, Ofinno, declared over 800.

Segundo a OMPI, “a SEP é uma patente que protege uma invenção essencial à implementação de um padrão tecnológico específico” (tradução nossa)⁴. Esses padrões são cruciais para garantir a segurança, a interoperabilidade e a compatibilidade de diferentes produtos e serviços disponibilizados por diversas empresas. Os padrões tecnológicos podem ser complexos. Com frequência, um padrão específico pode ser implementado por múltiplas SEPs. Alguns produtos podem depender apenas de partes de um padrão para executar uma determinada função, enquanto outros podem implementar vários padrões simultaneamente. Isso é particularmente comum na área de TIC, onde há uma necessidade maior de interoperabilidade. Embora as SEPs possam ser encontradas em qualquer área da tecnologia, a transição para a economia digital contribuiu, nos últimos anos, a uma maior conscientização do consumidor sobre os padrões relacionados à conectividade.

Segundo a estratégia sobre patentes essenciais padrão 2024-2026 da OMPI, é necessário:

[...] use the patent system in a way that safeguards the necessary incentives for innovators while guaranteeing access to the fruits of technological innovation in a way that best serves the public interest. The discourse around SEPs cuts to the core of the issue of appropriation, rewards and access on fair terms. [...] process in which competitors develop standards

4. “A Standard Essential Patent (SEP) is a patent that protects an invention essential to the implementation of a particular technology standard.”

that incorporate proprietary technologies is, by design, at the interface of IP law and antitrust law. (WIPO, 2026)

Para fins de análise da temática, cabe destacar, na literatura jurídica brasileira, a tese da doutora Fabíola Wüst Zibetti (2012) sobre “Relação entre normalização técnica e propriedade intelectual no ordenamento jurídico do comércio internacional”.

O diagnóstico sobre o crescente grau de interdependência econômica mundial se mantém atual, tornando evidente que, à medida que se intensifica a interdependência econômica em escala global, cresce também a importância da padronização técnica para o comércio internacional. Ao promover a adoção de padrões tecnológicos compartilhados entre diferentes países, ela atua como elemento facilitador da circulação internacional de bens, serviços, investimentos e tecnologia. (Zibetti, 2012).

Sob essa perspectiva de facilitação do fluxo internacional, Barbosa (2014) distingue a existência de diferentes estratégias regulativas, sendo os regulamentos técnicos – normas tornadas obrigatórias pela autoridade pública, no Brasil pelo INMETRO e pelos demais órgãos do seu sistema – e as normas voluntárias – aquelas eleitas pelos agentes econômicos como instrumento de cooperação. Em ambos os casos, há uma elaboração coletiva que visa o consenso, resultando num corpo normativo transindividual. Segundo o autor:

[...] cooperativamente, agentes econômicos e entes técnicos públicos e privados elaboram, como *obra técnica coletiva*, especificações, padrões e normas técnicas, para permitir que, sem prejuízo da liberdade de iniciativa e de competição, se exerça a *economia de redes*, em que estamos vivendo. [...] O que se consensua é um padrão *técnico*, prestações tecnológicas que vários agentes econômicos têm de praticar em comum, ou fazendo interface, para se obter o resultado típico da economia de redes. [...] Conforme a complexidade do campo tecnológico, e a participação de numerosos agentes, não é incomum que um padrão se construa num campo coberto por dezenas, centenas, ou milhares de patentes, de titulares diversos. As patentes, ou outros direitos, *essenciais* para desempenhar o padrão, devem ser cartografadas com toda precisão possível. Com a multiplicidade de fluxos de inovação que existe, com multifários agentes obtendo patentes, desenhos industriais, software, etc., para a elaboração desse padrão é costumeiro que os participantes do grupo que o elabora indiquem quais as *exclusivas essenciais* [...] para que o padrão funcione. (BARBOSA, 2014, p. 81)

No campo da inovação, segundo o EPO, que possui mais de 5,5 milhões de documentos de SDOs em suas bases de dados:

Technology standards are essential for enabling interoperability and driving innovation across digital economies. Standards for wireless connectivity (e.g. 3G, 4G, 5G, WiFi), audio/video compression (e.g.

MPEG, HEVC/VVC, AVC, AV1, VP9), data storage and exchange, broadcasting, and home audio/video interoperability (e.g. NextGen TV, DVB) are particularly important. These standards have been widely adopted in the information and communication technology (ICT) sector, including in telecommunications equipment, mobile phones, computers, tablets and TV sets. They have also supported the expansion of Internet of Things (IoT) applications such as connected cars, drones and smart devices. Similar standardisation efforts may be required for emerging technologies like artificial intelligence and quantum communications. (EPO, 2025, p. 2)

Por que os padrões tecnológicos são fundamentais na sociedade contemporânea? Sua relevância deriva do impacto socioeconômico transformador que geram. Segundo dados do EPO (2025): (i) Impacto econômico: A Internet das Coisas (IoT) movimentada entre 4,8 e 11 trilhões de euros na economia global, conforme estimativa da McKinsey; (ii) Difusão industrial: Mais de 100 milhões de veículos conectados, comercializados por 80+ fabricantes automotivos, dependem de tecnologias celulares baseadas nos padrões 4G e 5G, segundo a Avanci; (iii) Volume documental: Os bancos de dados da EPO provenientes de Organizações de Desenvolvimento de Padrões (SDO) armazenam 5,5 milhões de documentos relacionados a padrões técnicos.

Em função da essencialidade da tecnologia e da autodeclaração de SEP, ou da aceitação pelo titular da patente desta condição, as patentes devem ser licenciadas sob termos justos, razoáveis e não discriminatórios, a seguir FRAND (acrônimo de *Fair, Reasonable And Non-Discriminatory*), dever esse reconhecido na prática mercantil, doutrina, jurisprudência e pelas SSOs. A condicionante de licenciamento sob termos FRAND visa garantir que a tecnologia instituída como padrão seja acessível a toda indústria que requer sua utilização, sem discriminação do porte ou nacionalidade do implementador, evitando práticas anticoncorrenciais.

3 Litígios que tem por objeto a violação de direito da SEP

No contexto em que os padrões essenciais são a base para o avanço tecnológico, surge um campo de litígio cujo objeto se caracteriza pelo emprego ilegal de uma patente SEP, transformando o Poder Judiciário em uma arena de disputa jurídica e financeira.

Observando esse movimento no contexto do judiciário brasileiro, Licks (2025) apresentou no Simpósio da OMPI de 2025 dados sobre patentes de TIC, envolvendo ou não SEPs, revelando dados quantitativos de ações no Brasil. A pesquisa se debruçou sobre o período de 2012 a setembro de 2025, envolvendo 56 casos sobre patentes, sendo 36 relacionados às SEPs:

36 cases (out of 56) are SEP infringement lawsuits (64.29%). All SEP infringement lawsuits had preliminary injunction (PI) requests, but seven are still pending. Out of the 29 decided, 28 PI were granted (96.55%)²² SEP infringement lawsuits with PI have settled (78.57%). [...] 13 cases (out of 56) are non-SEP infringement lawsuits (23.21%). All non-SEP infringement lawsuits had preliminary injunction (PI)

requests. Out of the 13 decided, 12 PI were granted (92.31%). Seven non-SEP infringement lawsuits with PI have settled (58.33%). [...] 33 cases were settled in Brazil, of which 31(93.94%) have assisted parties to reach global license agreements. (LICKS, 2025)

Com base nisso, considera-se, inicialmente, dois cenários jurídicos no Brasil: (I) os pressupostos que devem orientar a verificação da infração de uma SEP válida; e (II) a validade dessa patente como objeto de um caso litigioso. O primeiro cenário jurídico dependerá dos resultados do segundo, quando a validade da patente for questionada administrativamente ou na Justiça Federal, mesmo não havendo a interrupção em processo no Judiciário Estadual.

No segundo cenário jurídico, verifica-se a validade da patente em relação à totalidade das reivindicações que delimitam a extensão dos direitos da patente, ou apenas parte delas, que dependem de uma decisão administrativa ou judicial, que pode ser prévia ou simultânea, de reexame da patente em processo de nulidade.

Sem patente, não há infração de direitos patentários. Se a patente tiver a sua extensão reduzida, caberá, com apoio da perícia técnica, a definição da extensão da infração dos direitos, limitados pela nulidade de certas reivindicações da patente; ao passo que, se as reivindicações são principais ou acessórias, e a depender do papel delas na tecnologia usada, caberá determinar o seu papel na definição dos royalties e do montante da reparação de danos.

Deve-se, ainda, considerar na definição de royalties que existem nas TICs um “campo coberto por dezenas, centenas, ou milhares de patentes, de titulares diversos” (Barbosa, 2014, p. 81).

A lei brasileira, Lei nº 9.279, de 1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (acrônimo LPI), estabelece, nos arts. 50 a 55, que a nulidade de uma patente pode ser admitida de ofício ou arguida pelo interessado, na via administrativa, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (acrônimo INPI), ou judicialmente, no foro da Justiça Federal, a qualquer tempo da sua vigência, conforme os arts. 56 e 57.

3.1 Marco jurídico aplicável a litígio envolvendo parte estrangeira no Brasil e direito territorial de patente

Considerando que muitos titulares e detentores de SEP são estrangeiros e alguns não têm domicílio no Brasil, cabe citar as fontes normativas que definem a competência de foro e a lei aplicável, especialmente: (i) TRIPS; (ii) Convenção da União de Paris; (iv) Constituição Federal; (v) Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro; Código de Processo Civil (CPC) e (vi) LPI.

Embora exista um referencial normativo, Viegas (2018) ressalta que nem o TRIPS, nem a LPI tratam especificamente do licenciamento de SEPs. Isso exigiria uma interpretação que aproximaria a regulamentação das patentes essenciais às regras previstas no TRIPS, alínea “a” do artigo 31 (uso sem autorização do titular), hipótese semelhante à disposta na LPI, no art. 70. Tomando essa condição como premissa, pode-se pensar na forma pela qual a definição do foro competente é definida.

3.2 Foro

A determinação do foro competente para a propositura de ações no Brasil é regulamentada especialmente pelo CPC, que estabelece várias regras de competência da autoridade judiciária brasileira para processar e julgar os casos em que uma das partes possui nacionalidade estrangeira (v.g.: limites da jurisdição nos arts. 21 a 25; cooperação internacional nos arts. 26 e 27; auxílio direto nos arts. 28 a 34; carta rogatória no art. 36; e disposições comuns às seções anteriores nos arts. 37 a 41). Nos casos analisados vinculados às SEPs e FRAND, em que, via de regra, as partes são empresas multinacionais, algumas com estabelecimento no Brasil, não se observa a aplicação de medidas de cooperação internacional. Nesse sentido, se houver potencial dano envolvendo uma SEP dentro do território brasileiro, a competência é atraída para a jurisdição nacional.

Observando o conjunto de casos já referidos, notou-se que existe um padrão de fixação da competência territorial do litígio no foro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na sua comarca da capital, por intermédio das suas varas empresariais. Isso tem sido assim particularmente em virtude de dois fatores:

O primeiro fator decorre da faculdade prevista no CPC, art. 53, inc. IV, alínea “a”, que dispõe: “É competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação: de reparação de dano; [...]”. Considerando que as ações de infração de direitos de SEPs envolvem TICs, e como os produtos e serviços de vídeo e de telefonia móvel dos casos analisados são comercializados em todo o País, o autor da ação pode escolher o foro que atende melhor seu interesse nesse aspecto.

O segundo fator consiste na especialidade prevista no art. 69, inciso I, alínea “f” da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro (LODJ), que estabelece: “Compete aos Juízos Empresariais: processar e julgar: ações relativas à propriedade industrial, [...]”. Por força dessa competência, desde 2012, as Varas Empresariais (na primeira instância) e as Câmaras de Direito Privado (na segunda instância) tornaram-se centrais nos litígios envolvendo SEPs. Nesse sentido, explica Zingales:

[...] os litígios relacionados a SEP no Brasil se concentram majoritariamente nos tribunais do Rio de Janeiro. Tal concentração decorre, sobretudo, de fatores históricos: o Rio de Janeiro criou, em 2000, a primeira vara federal especializada em propriedade industrial, seguida pela especialização do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Além disso, os juízes da Justiça estadual fluminense tendem a ter mais experiência do que seus pares paulistas, tanto em tempo de carreira quanto no volume de casos envolvendo patentes. Essa especialização oferece vantagens evidentes, ao promover expertise judicial na interface entre direito de patentes, concorrência e *standards* internacionais, contribuindo para maior coerência e qualidade nas decisões e incentivando investimentos contínuos no país. Por outro lado, essa concentração também apresenta desvantagens, pois a escassez de litígios relevantes em outras regiões limita a diversidade de perspectivas judiciais dentro do sistema federativo. (Zingales *et al.*, 2025, p. 109)

Todavia, no que se refere a SEP e FRAND, os magistrados brasileiros ainda não uniformizaram o procedimento de julgamento, especialmente nas decisões interlocutórias, o que causa apreensão por parte dos implementadores. Um indicador do atual momento do sistema de solução de controvérsias no Judiciário nacional pode ser extraído da decisão de 15 de outubro de 2025, proferida pelo juiz Torres (*JVC v. Multilaser e Hisense*, 2025, processo nº 3014025-85.2025.8.19.0001):

Designado para exercício em vara empresarial, constatei a dispersão de entendimentos acerca desse tipo específico de demanda, em que se reclama proteção à exclusividade patentária.

Havia tutelas de urgência deferidas liminarmente, sem perícia prévia, outras condicionando tal implemento à oitiva do *expert*, ainda que de forma simplificada; da mesma forma, algumas decisões impunham a imediata cessação da atividade alegadamente ilícita, ao passo que tantas outras cogitavam de caução ou até de pagamento direto para garantir eventual indenização que se apure devida.

Essa situação, com a máxima vênia, inspira pernicioso insegurança jurídica, além de desorganizar o mercado local. Afinal, esmaecidas as regras de condutas impostas a seus principais *players*, dá um viés lotérico à definição de quem pode, ao fim e ao cabo, explorar patentes. Tudo fica mais grave na medida em que se trate, conforme se verá, de patentes essenciais.

A hesitação jurisprudencial também falta ao padrão que creio mais adequado em uma vara empresarial.

No caso *Ericsson v. Semp-TCL* (2012) a agravante argumentou que, em outra ação contra a implementadora, o juiz de primeiro grau havia declinado da competência em favor da comarca de São Paulo, onde era a sede da ré. Relatando que verificara que a autora era sediada fora do Brasil e a ré era sediada na capital de São Paulo. O fundamento dessa decisão foi a regra do CPC, art. 46. Pois, podem ser suscitadas as exceções, como a prevista no art. 53, IV, 'a'. Sendo aventado que a fixação da competência seria pelo escritório de advocacia que patrocinava os interesses da autora. O juiz argumentou o fato de que a cumulação das pretensões cominatória e indenizatória não impede a aplicação da norma em questão. Pois entre ambos os pedidos existia uma relação de prejudicialidade, o pleito indenizatório apreciado se o cominatório for julgado inicialmente procedente, requerimentos autônomos entre si. Segundo o juiz, a vingar a tese da autora de que poderia propor a demanda em qualquer lugar do país, não ficaria a mesma limitada a dois foros, mas a milhares de foros, pois poderia demandar em qualquer comarca do Brasil, o que, à evidência, não é o espírito da lei, jurisprudência e doutrina processual. Por tais fundamentos, acolheu a preliminar e declinou da competência para São Paulo. A decisão foi reformada na segunda instância.

No caso *DivX v. Semp-TCL* (2021), a empresa autora tem sede nos Estados Unidos e não possui um estabelecimento comercial no Brasil. Quanto ao foro, na ação para fazer cessar a continuação de ilícito e para buscar a reparação pelos danos causados, aplicou-se o art. 53, inciso IV, alínea "a", do CPC, que prevê o foro do lugar do ato ou fato. A LPI, no art. 42, *caput* e

inciso II, estabelece que a infração aos direitos de patente é cometida com a venda e colocação à venda de produto obtido por meio de processo patenteado. Era aferível que a ré colocava à venda e vendia, no Rio de Janeiro, produtos que usavam o método reivindicado pela titular da patente, evidenciado pelas atas notariais e notas fiscais nos autos. Desse modo, seria inequívoca a competência desse foro para o processamento e julgamento da ação.

Entre os argumentos apresentados, foi dito que a ré era reconhecida em todo o País, com sedes registradas em Manaus e Cajamar, em comarcas diferentes, onde não havia varas especializadas em direito de PI e tampouco recebiam ações que demandavam análise técnica especializada. Por outro lado, argumentou-se que as varas empresariais do TJRJ têm especialidade em PI, nos termos da LODJ, no art. 50, alínea “f”, e que inúmeros casos semelhantes foram julgados na comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Fundamentada, assim, a competência para o processamento e julgamento do caso (TJRJ, 3ª Vara Empresarial, 12 de ago. de 2021).

Ainda no Caso *DivX v. Semp-TCL* (2021, processo nº 0179474-88.2021.8.19.0001), a ré alegou na contestação a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda. Sustentou que estaria ocorrendo *forum shopping*, reiteradamente era praticado pela autora, o que caracterizaria violação da boa-fé processual (CPC, art. 5º); que a competência seria do foro do domicílio da 1ª ré (Manaus); que havia abuso de direito (CC, art. 187) e que havia prejudicialidade em função de ação de nulidade no foro da Justiça federal. Na decisão interlocutória juiz argumentou sobre a prejudicialidade:

[...] não há que se falar neste momento em suspensão deste processo em virtude da existência de demanda perante a Justiça Federal, onde se discute a validade ou não da patente, sendo certo que o ajuizamento de demanda de ação de nulidade não é, por si só, argumento capaz de postergar o direito daquele que, a priori, detém a titularidade da patente. Cabe destacar que o ato administrativo concessivo da patente possui presunção de legalidade e validade até decisão em contrário.

Em decisão do caso *DivX v. Semp-TCL* (2021), do TJRJ, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0061872-79.2021.8.19.0000, Relator Desembargador Oliveira, de 26 de agosto de 2021, sobre prejudicialidade externa e efeito suspensivo do agravo, o tribunal decidiu:

[...] Ainda em sede de antecipação da tutela recursal, pede a suspensão do processo de origem, ao menos, até o julgamento desse recurso, em razão da relação de prejudicialidade externa existente com as ações cerca da validade da patente da agravada, em curso na Justiça Federal. [...] neste momento embrionário do feito, vislumbra-se que a discussão é extremamente específica, faltando, por ora, a certeza necessária para a concessão da tutela provisória inibitória nos moldes da decisão agravada. Também é possível observar o risco de dano grave ou de difícil reparação, caso a decisão agravada não seja imediatamente suspensa. A situação apresentada revela a exata ponderação de danos disposta no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Por fim, as questões da prejudicialidade externa e necessidade de caução, serão analisadas quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Assim, presentes os requisitos legais, defiro efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Na ação por infração de patente do caso *JVC v. Multilaser e Hisense* (2025), processo nº 3014025-85.2025.8.19.0001, na 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. As rés, Multilaser e Hisense, alegaram que haviam previamente ajuizado ação declaratória de não infração no judiciário de São Paulo, em segredo de justiça, sobre o mesmo caso, e também a prejudicialidade externa.

Segundo o juiz Torres, na decisão interlocutória desse caso, proferida em 15 de outubro de 2025, a estratégia de ação declaratória de não infração é conhecida no Direito Internacional Privado como “torpedo italiano” (Franzosi, 1997) e entendeu ser de sua competência julgar o caso:

A competência será da justiça estadual, porque o conflito se dá entre particulares, sem a intervenção do INPI. [...]

Adiante, a atribuição territorial se dará nos termos do art. 53, IV, a do Código de Processo Civil: [...]

Portanto, a conduta infratora na Comarca do Rio de Janeiro investe a causa aos juízos empresariais, nos termos do art. 50 da LODJ.

Se houver demandas propostas perante diferentes juízos versando *a mesma patente*, reunir-se-ão perante aquele que for preventivo, nos termos do art. 286, III do Código de Processo Civil.

Mas note-se bem: só estará caracterizada a conexão motivadora de prevenção se ambas as causas focarem *a mesma patente*. Sim, porque há distinção entre demandas *conexas e isomórficas*.

[...]

Embora seja um problema identificado à luz do direito internacional, é fato que também pode ocorrer em âmbito doméstico. Ações negativas de infração de patente ou, ainda, pedidos genéricos de tutela inibitória podem constituir ações torpedo, voltadas a servir como uma *vis atractiva* para todas as ações que envolvam a mesma relação jurídica.

A diferença é que, no caso, o *forum shopping* abusivo doméstico não está relacionado, exclusivamente, à duração do processo, podendo alcançar as mais variadas hipóteses de escolha ilegítima do juízo competente. Afinal, a morosidade não é a única finalidade do *forum shopping*, em todas as suas possibilidades.

Tratando especificamente das ações torpedo domésticas, Guilherme Kronenberg Hartmann cita o exemplo da escolha da competência

do foro por um dos litisconsortes, com a finalidade de distanciar o processo do local do cumprimento da obrigação. Distribui-se uma ação manifestamente inviável, a fim de atrair a competência de toda e qualquer ação futura para o juízo conveniente. Nessa hipótese, como antecipado, haverá uma conjugação de atos abusivos. Não apenas a distribuição da ação constituirá abuso do direito (já que voltada apenas a atrair a competência de futuras ações), mas, também, o próprio requerimento de reconhecimento de conexão ou continência na segunda ação”. [...]

Por isso, reafirmo, a despeito da incontornável conexão, não convém a reunião dos processos. [...]i) DECLARO a competência desse juízo, sem suspender os autos na pendência de eventuais ações de nulidade; [...]

Assim, a definição do foro competente nas controvérsias envolvendo patentes essenciais, no contexto brasileiro, tem sido fortemente influenciada pela combinação entre a regra processual do lugar do ato ou fato e a especialização jurisdicional do TJRJ desde 2012.

A análise dos casos examinados demonstra que a concentração no Rio de Janeiro tende a contribuir para o desenvolvimento de experiência institucional relevante, favorecendo decisões tecnicamente qualificadas em matéria de propriedade industrial.

O Superior Tribunal de Justiça, órgão da alta cúpula do judiciário brasileiro responsável pela interpretação do CPC, exauriu decisão definindo que a competência territorial para ação sobre violação ao direito de patente deve ser tanto o juízo do foro do domicílio do réu, domicílio do autor ou local do fato ou ato danoso, conforme julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.405.217/PR, em 20 de setembro de 2016.

Não obstante, o panorama jurisprudencial ainda revela significativa oscilação, sobretudo quanto às decisões interlocutórias e à identificação de estratégias processuais potencialmente abusivas. Tal quadro evidencia a necessidade de maior uniformização dos critérios decisórios, a fim de assegurar previsibilidade, segurança jurídica e equilíbrio concorrencial entre titulares e implementadores.

Em síntese, embora o sistema brasileiro já apresente bases normativas e institucionais aptas ao tratamento dessas disputas complexas, permanece indispensável o amadurecimento jurisprudencial para consolidar parâmetros estáveis, coerentes e compatíveis com a relevância econômica e tecnológica das controvérsias sobre SEPs e licenças FRAND.

3.3 Tutela de urgência, liminar, celeridade, efetividade e especialidade de decisões judiciais

No tema deste item verifica-se como premissa metodológica a função da tutela de urgência frente ao uso não licenciado de SEP, a fim de mostrar o papel da medida processual provisória e rápida como elemento coercitivo de alto impacto na decisão de uso de tecnologia essencial pelo implementador. Distinguindo-se entre uma função expressa ou manifesta e outra implícita ou latente.⁵

A função é expressa quando é dada a conhecer, neste caso, pelos operadores jurídicos – especialmente nas petições do autor da ação e nas decisões dos magistrados de primeira e de

5. Sobre o tema “funções” das instituições sociais e jurídicas ver: Merton (2017) e Pimentel (2000).

segunda instância no caso de recurso, como verificado em todos os casos analisados. Logo, a função explícita é impedir a violação de direito da patente.

A função implícita, uma espécie de significado oculto nas entrelinhas, pode ser deduzida das consequências da decisão judicial, não assumidas de modo expresso nem pelo autor da ação judicial, nem pelos julgadores. Logo, depreende-se que a função implícita é impor coercitivamente ao implementador uma licença muitas vezes contrária às condições FRAND, ou seja, injusta, não razoável e discriminatória, maximizar o royalty no modelo de negócio de SEP.

As discussões judiciais que envolvem as patentes SEP têm como seu pano de fundo a necessidade de medidas urgentes para conter o seu uso ilegal, encontrando no Código de Processo Civil (CPC), alternativas processuais que conferem efetividade à proteção da propriedade industrial. Diversas medidas estão disponíveis e todas são identificadas pela categoria processual denominada Tutela de Urgência.

A tutela de urgência é conferida pelo Poder Judiciário como medida que visa evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Para que a medida seja concedida, a parte precisa apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito.

Do ponto de vista processual objetivo, os requisitos para a obtenção de tutelas de urgência para obstar o uso que viola a patente ou determinação de multa não têm sido de difícil comprovação, como deveriam, bastando ficar demonstrado a propriedade da patente, através do respectivo certificado, e a existência da infração pela implementação de produtos ou serviços com os *standards* SEP sem obter a respectiva licença.

Sob a perspectiva material, o ponto central consiste em identificar se a infração implica concorrência desleal em relação às empresas licenciadas, avaliar a possibilidade ou não de restabelecimento do *status quo ante* e analisar os efeitos da infração sobre a concorrência, os consumidores e os incentivos à inovação.

Como se observa, a tutela de urgência requer a evidência do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o que permite certa flexibilidade na hipótese de boa-fé do requerente. Isso porque, conforme expresso na lei, a parte que obtiver a tutela responde pelo prejuízo que a sua efetivação causar à parte adversa.

Não é difícil identificar, nas ações estudadas, que a tutela de urgência implica uma combinação de direitos, integrando tanto o CPC quando a LPI, essa especialmente no que se refere à legitimidade de medidas judiciais para cessar a violação de patentes (LPI, art. 209, § 1º). Conforme Licks (2024), as tutelas de urgência se caracterizaram como forma de obstar o dano aos proprietários que comprovam o seu direito e provas robustas sobre os aspectos processuais, todavia esse autor não ressalta a comprovação das tratativas de licenciamento anteriores à ação como um requisito da tutela decorrente da obrigação FRAND.

Quando os elementos processuais são demonstrados existe a probabilidade de deferimento da tutela de urgência. Tauk (2025), nos seus comentários à LPI, expõem que:

[...] se o titular de uma SEP ajuíza ação alegando que certo implementador está usando sua tecnologia sem licença, violando assim os direitos patentário do titular, é preciso ter em conta que esse titular deve demonstrar, no mínimo, (a) que de fato sua patente integra o padrão; (b) que o réu utiliza esse padrão em seus produtos; e (c) que o titular estava preparado para uma oferta de licença em condições FRAND para o réu implementador.

Talvez esse aspecto da robustez explique porquê, conforme Di Blasi, Souza e Lage (2025), no sistema brasileiro as tutelas de urgência deferidas são mantidas em grau recursal, mesmo não havendo uma análise completa e exaustiva do mérito. Isso ocorre, inclusive, quando a discussão se coloca sobre a temática de SEPs. Nesse sentido, especialmente, interpreta-se que a prova sobre a potencialidade do dano, inclusive por meio da apresentação de tentativas de negociações em termos FRAND, constitui elemento essencial para o deferimento da tutela.

Soma-se a isso a possível consequência prática da falta de uma medida jurídica. Isto é, se a tutela de urgência não é deferida, por vezes o processo poderá perder o seu resultado útil. Essa preocupação é corroborada por Daniel (2025):

At its core, the system is built around a simple idea: if a right is only protected at the end of a long process, it may already be too late. Courts are therefore expected to act early when there is a real risk that waiting would make the final decision ineffective.

Ressalta Daniel (2025) que os magistrados vêm concedendo a tutela, especialmente nas situações em que o atraso poderia causar dano real. Isso reforçado pelo marco legal, que confere aos julgadores certa flexibilidade para conceder “alívio precoce” com base em duas condições principais: (i) a pretensão parecer bem fundamentada e (ii) risco na demora do processo. Acrescenta-se, como exposto acima que será necessário a comprovação das tratativas de licenciamento da SEP anteriores à ação como um requisito da tutela de urgência, decorrente da obrigação FRAND

Nesse contexto, não pode ser ignorada a reflexão de Zingales *et al.* (2025), sobre a decisão de conceder ou não a tutela de urgência, a qual se situa dentro dos limites discricionários de cada juiz e depende da situação particular do caso em questão. Portanto, a celeridade do processamento pode ser uma consequência natural da crescente especialização do Judiciário. Portanto:

Para o futuro, é fundamental que o Brasil continue promovendo um ambiente que estimule a inovação, a proteção dos direitos de PI e o acesso à justiça. A disponibilidade da medida liminar deve permanecer como um remédio legítimo e eficaz para os titulares de SEPs, desde que utilizada sob as circunstâncias apropriadas. Nesse sentido, o Brasil exerce um papel estratégico dentro do ecossistema global de litígios sobre SEPs, pois sua capacidade de fornecer respostas judiciais céleres e eficazes contribui para equilibrar as negociações internacionais de licenciamento. Ao garantir os direitos legítimos dos titulares de patentes, ao mesmo tempo em que assegura que as medidas de *enforcement* observem os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade, o Brasil reafirma sua credibilidade como jurisdição comprometida com o progresso tecnológico e com o bem-estar dos consumidores. A análise empírica confirma que o sistema jurídico brasileiro funciona como foro relevante para a resolução de disputas envolvendo SEPs. Embora existam oportunidades de aprimoramento, o

arcabouço atual reflete uma abordagem equilibrada frente aos desafios complexos colocados pela aplicação de patentes essenciais em uma economia globalmente interconectada. Preservar esse equilíbrio será essencial para a continuidade da integração do Brasil ao cenário global de tecnologia e para o avanço dos objetivos de fomentar a inovação e proteger os interesses dos consumidores.

Não se pode ignorar que a violação as patentes SEP pode seguir um movimento global, o que exige uma resposta também em nível internacional. Consequentemente, a tutela de urgência deve ser lida dentro de um contexto global maior, pelo qual, a análise sobre as possibilidades jurídicas de proteção ganha um caráter estratégico. Assim, a jurisdição brasileira surge como uma alternativa jurídica para ampliar o cerco de proteção global de uma patente SEP (Di Blasi, Souza e Lage, 2025).

Nesse ponto, deve também fazer parte da equação um eventual conflito entre jurisdições. Edwards (2026), afirma que:

Foreign courts – particularly in China and the UK – brashly assert power to dictate licensing terms and royalty rates for patents and claim jurisdiction to enforce their rulings worldwide. They issue injunctions prohibiting patent owners from asserting their patent rights in any other jurisdiction’s courts, including denying assertion of U.S. patents in the United States.

Embora as decisões afetem as empresas envolvidas, as ordens das jurisdições estrangeiras não têm o poder de afetar a prestação de jurisdição no Brasil, diante da previsão constitucional de inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5, inciso XXV da Constituição Federal.

A seguir, apresentam-se algumas amostras dos casos estudados.

No caso *Ericsson v. Semp-TCL* (2012), a liminar foi concedida contra a ré pela 2ª Vara Empresarial da Capital/RJ, proibindo a venda dos produtos que, alegadamente, violavam as patentes essenciais. A liminar foi suspensa no mês seguinte, mas outorgada novamente ao final mês, e mantida em segunda instância pelo TJRJ.

No caso *Nokia v. OBR* (2023), que tramitou na 1ª Vara Empresarial da Capital/RJ (processo nº 0813303-40.2023.8.19.0001, sob sigilo de justiça), a decisão de 8 de fevereiro 2023, disponível no site da OMPI, fundamentou-se no art. 300 do CPC. O juiz reconheceu: (i) a probabilidade do direito, uma vez que fora apresentada a comprovação da autoria no desenvolvimento das tecnologias que compõem o padrão AMR-WB e da infração da patente pelos dispositivos da ré; (ii) o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois, não concedida a tutela, as concorrentes da ré que pagam para utilizar essa tecnologia poderiam questionar a manutenção das suas licenças; (iii) que a patente violada tinha data de expiração, sendo certo que cada dia de atraso no exercício do direito de exclusividade acarretaria no perecimento progressivo desse direito; (iv) que a patente cobria tecnologia inserida no campo das telecomunicações, que permanece em constante e rápida evolução, e que, sem proteção imediata, seria bem possível que a patente *sub judice* perdesse o seu valor em razão da possível obsolescência da tecnologia em questão; (v) que a questão não poderia ser resolvida adequadamente mediante indenização por

perdas e danos ao final de muitos anos de litígio, pois a sustentação das atividades econômicas da autora depende do exercício do direito de excluir terceiros do uso não autorizado da tecnologia patenteada.

Diante desses fundamentos, o magistrado deferiu a tutela de urgência, determinando à ré, sob pena de multa diária, que: (i) se abstivesse de violar a patente nos termos do art. 42 da LPI, deixando de implementar a tecnologia da autora em qualquer produto comercializado no Brasil, incluindo três aparelhos da ré, sem prévia autorização; (ii) apresentasse ao juízo, mensalmente, documentos contábeis oficiais discriminando informações atualizadas referentes a todos dispositivos OPPO importados, vendidos e comercializados no Brasil (modelos atuais e futuros), que utilizassem o padrão AMR-WB; (iii) estimasse a projeção de vendas para os seis meses subsequentes, de modo a permitir a aferição do cumprimento da tutela inibitória, nos termos do art. 297 do CPC.

No caso *DivX v. Gorenje* (2024), por meio de decisão interlocutória (processo nº 0834763-49.2024.8.19.0001), o juiz condicionou a concessão de liminar à demonstração de que o titular da patente havia apresentado oferta prévia sob termos FRAND ao examinar o critério de não discriminação; contudo, não há detalhes posteriores devido ao segredo de justiça.

No caso *JVC v. Multilaser e Hisense Gorenje*, na decisão proferida em 15 de dezembro de 2025, no que se refere ao rito processual, o juiz Torres relatou:

De fato, nosso sistema processual não disciplina com tanto rigor a concessão de liminares. Entre nós, basta comparecerem os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para que o magistrado esteja jungido à cautelar, de modo que não caberia igual restrição no direito brasileiro.

Todavia, como encimado e agora já retomando da longa divagação, a questão se resolve no ônus probatório: toda vez que estiver em jogo uma patente declarada essencial a um padrão, ao autor, cumprirá, além da prova de que o réu a infringe, a de que obedece ao licenciamento em termos FRAND, notadamente quanto ao caráter não discriminatório (isto é, que licencia para todo o mercado em condições isonômicas). Sem isso, cessará, para efeito da tutela de urgência, a probabilidade do direito (*fumus bonis iuris*) e, no mérito, a própria tessitura jurídica do pleito.

Essa é a distribuição do art. 373, I do Código de Processo Civil [...] também seria a de seu §1º, considerada a impossibilidade de o réu demonstrar a discriminação se não tem acesso aos demais contratos de licenciamento celebrados pelo autor.

Para arrematar o rito, talvez em uma inversão da ordem de importância, aloco o momento de análise do invariável pleito de tutela de urgência.

Em um primeiro momento, segui o conselho da experiente vanguarda na matéria para condicionar a delibação a uma sumária investigação pericial, de caráter preliminar.

Sucedede que esta dinâmica, paradoxalmente, provou-se em adiar o desfecho de mérito, na medida em que os aguerridos advogados que

militam nesta área devolviam precocemente a matéria ao Tribunal, em agravo de instrumento, e para lá deslocavam seus esforços.

O processo, então, passava a um apanágio da medida precária que houvera sido concedida – ou não – liminarmente.

Também contrariamente ao que projetava este Magistrado, a vigência de tutela provisória – ou seu indeferimento ou revogação –, em vez de tributar ao equilíbrio entre as partes, apenas somava instabilidade, na medida em que criava vantagens transitórias e, com isto, *trade-offs* lotéricos.

A prática, então, recomendou se revisitasse tal dinâmica, para desde logo amadurecer a instrução definitiva visando à sentença. O poder geral de cautela, inarredável poder-dever do juiz, fica, portanto, mais bem investido na *antecipação da perícia*, a fim de assegurar uma pronta resposta às questões de alta indagação técnica que são prejudiciais à definição do melhor direito.

Com isto, no tempo que se dedicava a debater só a tutela de urgência, concluir-se-á o processo, calendarizado desde o despacho inicial.

Para sistematizar todas esses procedimentos: *i)* o sigilo será restrito a documentos reveladores de segredos comerciais, a serem identificados objetivamente pelo interessado, de maneira justificada; *ii)* salvo comprovada uma das exceções do art. 83, §1º do C.P.C., será recolhida a caução *pro expensis*, o que será certificado pelo cartório; *iii)* essa decisão, nos casos futuros, será lançada liminarmente para orientar o fluxo processual, estabilizando-se o dispositivo caso não haja recurso; *iv)* eventual requerimento de tutela antecipada ficará sujeito a justificação prévia, na extensão da perícia definitiva, que será, esta sim, antecipada e calendarizada; e *v)* sobre o autor, recairá o ônus de demonstrar a infração à sua patente e, quando se tratar de patente essencial a um padrão, de evidenciar que cumpre o licenciamento FRAND, notadamente o caráter não discriminatório.

Destaca-se da decisão acima que a vigência de tutela provisória, também no entendimento aqui adotado, em vez de promover o equilíbrio entre as partes, gerava instabilidade ao criar vantagem para o titular ou detentor da SEP – metaforicamente um ganho lotérico.

Conforme ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), 6ª Turma Cível, de 3 de dezembro de 2025, no processo nº 0731213-40.2025.8.07.0000, sob a relatoria do Desembargador Bessa:

1. O art. 300, *caput*, do [...] CPC estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.

2. A tutela antecipada de urgência é medida excepcional, aplicável em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial, bem como a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio.

Assim, impõe-se reconhecer que a tutela de urgência, nos litígios envolvendo patentes essenciais a padrões, não pode ser compreendida apenas como técnica processual de antecipação da proteção jurisdicional, mas como instituto de elevada densidade econômico-regulatória, apto a repercutir diretamente sobre a arquitetura das negociações de licenciamento FRAND e sobre a própria conformação concorrencial no mercado.

Se, por um lado, sua função manifesta consiste em resguardar, com celeridade, a utilidade prática do direito de exclusividade de patente, por outro, sua incidência acrítica pode converter a coerção processual em vetor de desbalanceamento contratual, sobretudo quando dissociada do exame rigoroso da conformidade da conduta do titular (ou detentor) com o compromisso FRAND.

Nessa perspectiva, a probabilidade do direito, em matéria de SEP — cuja natureza difere da patente comum —, não se exaure na demonstração da titularidade, da essencialidade e da infração, exigindo igualmente a comprovação de disponibilidade efetiva do titular para licenciar em condições justas, razoáveis e não discriminatórias.

A legitimidade da tutela de urgência, longe de residir em sua mera admissibilidade objetiva e abstrata, depende de aplicação metodologicamente qualificada, probatoriamente densa e hermeneuticamente prudente, sob pena de subverter a função jurisdicional em instrumento de pressão negocial meramente cancelada pelo magistrado que opera o Direito.

3.4 Tutela *inaudita altera pars* e segredo de justiça

O marco legal que deve ser especialmente compulsado quando se trata de tutela *inaudita altera pars* é o CPC, nos arts. 7º a 9º e 300, § 2º. Pelas regras processuais objetivas, é possível que se conceda a tutela de urgência independentemente de ser ouvida a parte adversária no Brasil.

Não é incomum que um juiz emita uma ordem de tutela de urgência em poucos dias após o protocolo da ação, antes mesmo que a ré tenha oportunidade de se manifestar. O efeito desse tipo de decisão pode impedir o lançamento ou comercialização de um produto ou a prestação de um serviço digital, paralisando uma atividade comercial.

No mesmo sentido, segundo Di Blasi, Souza e Lage (2025), pedidos que proíbem o uso de tecnologia protegida por SEPs podem ser decididos por um juiz em curto prazo, destacando, ainda, que “liminares são decididas, em média, de 10 a 20 dias após o protocolo da ação”.

Segundo Amin (2025), em louvável monografia de final de curso na UFRJ, sob a orientação do prof. Baiocchi, destaca:

A LPI não estabelece qualquer tratamento jurídico particular para as SEPs, restringindo-se à regime idêntico conferido a outras patentes

quanto à titularidade, exclusividade e proteção contra uso não autorizado (destaque para o art. 42 da LPI e o art. 28.1 do TRIPS). Com base nisso, os tribunais frequentemente reconhecem o direito do titular da SEP de pleitear tutela inibitória, mesmo sem demonstrar tentativa prévia de licenciamento ou negociação em termos FRAND. Essa prática tem resultado na concessão recorrente de medidas liminares, frequentemente concedidas *inaudita altera parte*, em favor dos detentores de SEPs que alegam infração por parte de implementadores de padrões como 4G, 5G, HDMI e HEVC. [...]

Parte expressiva da doutrina adverte que o crivo judicial deve ser exercido com especial cautela ao se analisar pedidos liminares que visem excluir terceiros do uso de patentes essenciais à implementação de standards, sobretudo quando se trata de produtos já disponibilizados no mercado de consumo. A adoção de medida imediata de exclusão, sem o devido exame de proporcionalidade e da boa-fé negocial entre as partes, pode comprometer seriamente a segurança jurídica e a concorrência leal em setores tecnologicamente sensíveis. Isso, pois, para além dos prejuízos evidentes ao fabricante do produto (distribuição, logística de venda e publicidade), existirá também “*dano direto a toda a coletividade de consumidores e ao próprio mercado – os quais abruptamente deixarão de contar com a oferta do produto*”. [...]

Mesmo com a reversão posterior da tutela, os custos processuais e os impactos reputacionais podem inviabilizar o desenvolvimento de produtos ou afastar potenciais entrantes, sobretudo no âmbito da tecnologia de vanguarda. O possível “congelamento” concorrencial, ainda que temporário, poderia ter motivado uma investigação mais aprofundada por parte da autoridade antitruste.

Uma amostra ilustra este item, o caso *G+ v. Samsung* (2022, processo nº 0081472-49.2022.8.19.0001, sob sigilo de justiça). A autora, com sede nos Estados Unidos e sem estabelecimento comercial no Brasil, ganhou destaque por mover ações judiciais contra grandes fabricantes de tecnologia. Ela requereu a concessão da tutela provisória de urgência *inaudita altera parte*.

No caso analisado, a Juíza da 6ª Vara Empresarial da Capital/RJ, em 6 de abril de 2022, deferiu a liminar, por julgar presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC e do art. 209, §1º, da LPI. Determinou que a ré se absteresse imediatamente de infringir a patente, impedindo-a de praticar quaisquer dos atos indicados no art. da LPI sem prévia autorização da G+, sob pena de expressiva multa diária, fixada em R\$ 200.000,00, sem prejuízo de sua majoração em caso de descumprimento.

Entende-se que a concessão de tutela *inaudita altera pars* em litígios envolvendo SEPs, embora processualmente prevista na lei, exige controle judicial especialmente rigoroso. A urgência não pode obscurecer a análise da proporcionalidade, da boa-fé negocial e dos efeitos concorrenciais da medida. Quando deferida sem contraditório prévio e sem exame econômico aprofundado, a liminar corre o risco de transformar a proteção patentária em instrumento de

exclusão de mercado, com prejuízos não apenas à parte ré, mas também à inovação, ao interesse dos consumidores e, especialmente à concorrência.

Aliás, segundo Souza, Cruz e Barreto (2026), existe uma tendência na qual a concessão da medida de urgência passou a ser condicionada à oitiva da parte adversa e, especialmente, condicionada ao resultado de uma perícia técnica prévia sobre o assunto. Verificou-se, assim, que as Varas Empresariais do Rio de Janeiro têm concedido as medidas preliminares somente após detida análise. Conforme destacam os autores:

After all, as Judge Torres mentioned in his decision, Rio's Business Courts have been granting preliminary injunctions only after unbiased expert analysis and/or based on well-grounded technical opinions.

No caso citado, foi determinado que a tutela antecipada ficasse sujeita ao resultado da perícia antecipada e calendarizada.

O marco legal aplicável ao segredo de justiça inclui, principalmente: (i) a Constituição Federal, art. 5º, LX; (ii) o CPC, arts. 7º a 9º, art. 189, incisos I, III e IV, e art. 300, § 2º; e, (iii) a LPI, art. 206.

Há na ordem jurídica brasileira a possibilidade de ingresso da ação com o pedido de sigilo, o que pode provocar, como consequência, a ocultação de precedentes desfavoráveis, a multiplicações de ações idênticas, dificuldades para defesa e até mesmo, a não prevenção da má-fé processual. Corroborando com essa preocupação, Ribeiro (2025) entende que:

O impacto do uso indiscriminado do segredo de justiça vai além da transparência e alcança a própria construção do direito. A restrição ao acesso de decisões e fundamentos jurídicos dificulta o trabalho de advogados, magistrados e pesquisadores, que dependem da publicidade dos atos para mapear tendências jurisprudenciais, estudar teses e promover o amadurecimento do entendimento judicial sobre temas sensíveis.

É como tentar construir um edifício sobre alicerces invisíveis. Essa opacidade não apenas mina a previsibilidade do Judiciário, como abre caminho para insegurança jurídica e desigualdade de tratamento entre as partes.

Banalizar o segredo de justiça não é apenas um erro jurídico. É uma ameaça institucional. Permitir que essa prática se espalhe com base em argumentos genéricos pode comprometer a segurança jurídica, dificultar a formação de precedentes, fomentar a reincidência de teses já rejeitadas e criar um ambiente favorável à litigância de má-fé.

Um exemplo disso pode ser visto no caso *G+ v. Samsung* (2022). Na oportunidade, o segredo de justiça foi requerido porque as comunicações trocadas entre as partes continham informações que constituíam segredo de negócio, incluindo os termos da oferta de licenciamento das patentes da autora da ação. Alegou-se que, para juntar aos autos certas correspondências,

era imprescindível que fosse antes atribuído o segredo de justiça a todo o processo, evitando, com isso, que informações confidenciais se tornassem públicas e fossem disponibilizadas a terceiros. Argumentou-se, ademais, que a LPI prescreve que o juiz deverá determinar o segredo de justiça em certos casos. Dessa forma, a partir da aplicação combinada da LPI com o CPC, fundamentou-se o requerimento do trâmite em sigilo. Em decisão proferida em 6 de abril de 2022, sem fazer menção aos argumentos no relatório, o juízo deferiu a tramitação em segredo de justiça, nos termos do art. 206 da LPI.

No que se refere ao rito processual do segredo, segundo o juiz Torres, no caso já citado *JVC v. Multilaser e Hisense Gorenje*, na decisão de 15 de dezembro de 2025:

Em primeiro lugar, confino o segredo de justiça aos documentos constantes dos autos que realmente contiverem segredos industriais das partes.

[...]

Descabe, portanto, o sigilo da íntegra do caderno processual, senão naquilo que, justificadamente na forma do inciso III, encerre dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Ora, os títulos patentários são amplamente divulgados pelo I.N.P.I. após sua concessão, de modo que, com a devida vênia, o argumento genérico de tutela de confidências comerciais não pode vingar.

[...]

Para sistematizar todos esses procedimentos: *i)* o sigilo será restrito a documentos reveladores de segredos comerciais, a serem identificados objetivamente pelo interessado, de maneira justificada; [...].

Não é necessário estender argumentos, que são inúmeros, na análise do tema deste item. O segredo de justiça, embora necessário em hipóteses legalmente delimitadas, não pode ser banalizado. Seu uso indiscriminado compromete a transparência, impede o estudo do caso, enfraquece a formação de precedentes e amplia a insegurança jurídica. A crítica doutrinária e jurisprudencial demonstra que o sigilo deve permanecer excepcional, pontual e rigorosamente fundamentado.

3.5 Contrato de licença de direitos de SEP em termos FRAND: LPI e Direito Civil

O marco legal que deve ser especialmente compulsado quando se trata de licença de direitos de patente será o direito comum, com base no Código Civil, direito comum; e nos arts. 61 a 63, e art. 68 e seguintes, da LPI.

Nos limites da pesquisa realizada não encontrou-se decisão judicial no Brasil que tenha se debruçado sobre um contrato de licença FRAND para julgar o mérito do acordo entre titular ou detentor e implementador de SEP. Entende-se que o licenciamento de SEP em termos FRAND, no contexto brasileiro, pode ser adequadamente compreendido a partir da articulação entre a LPI e os princípios gerais do Direito Civil, especialmente a boa-fé objetiva, a função social do contrato em relação a concorrência e a vedação ao abuso de direito.

Nesse sentido, segundo Viegas (2018):

Apesar do fato de, no Brasil, não se terem adotado expressamente os parâmetros FRAND, o Código Civil brasileiro já prevê a obrigatoriedade do exercício da boa-fé na “conclusão” do negócio e em sua “execução”: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

No tocante ao compromisso FRAND, Lantyer (2026) sustenta que “[...] é parte integrante do contrato e pode ser usado pelo implementador como defesa em juízo a um pedido de liminar”. Enquanto isso, Licks (2024) diz que o “compromisso FRAND pode ser arguido como defesa em ações de violação de patentes e, nesse caso, será apreciado pelos tribunais, sendo tratado como obrigação contratual”.

Essa natureza contratual do compromisso FRAND, contudo, não se restringe à sua função defensiva em litígios, mas se expande para princípios que devem governar toda a celebração de acordos entre proprietários de tecnologias essenciais patenteadas e implementadores. Barcellos (2025) esclarece que:

[...] a sigla FRAND [...] representa princípios que devem ser observados na celebração dos acordos entre os proprietários de tecnologias essenciais patenteadas e aqueles que desejam ter acesso e/ou implementar referidas tecnologias em um formato que respeite condições justas, razoáveis e não discriminatórias. [...]

[...] estamos cercados por tecnologias da informação e comunicação (ICTs) e por tecnologias relacionadas à internet das coisas (IoTs) que possuem forte tendência à formação de SEPs que deverão entabular licenças que sigam os princípios FRAND, gerando ambiente competitivo saudável e sem abusos, de modo que vivenciamos tempos onde a cautela na concessão de liminares envolvendo Patentes Essenciais (SEPs) e o escrutínio criterioso do nosso CADE servirão de bússolas orientadoras da manutenção desejada do equilíbrio entre o direito de patentes, os acordos voluntários e o estímulo à livre concorrência no Brasil.

O desafio central, portanto, reside em acertar a balança entre os múltiplos interesses em jogo. Segundo Costa, Machado e Trojan (2024):

Acertar a balança entre eventuais benefícios públicos das padronizações tecnológicas, o respeito aos direitos patentários de detentores de patentes SEP e acesso à tecnologia padronizada por implementadores em termos FRAND, com o objetivo de evitar abusos pelas partes envolvidas nesse ecossistema, é um verdadeiro desafio.

Qualquer tentativa de superação dos desafios mencionados acima não pode prescindir de franco e qualificado debate com todos os atores envolvidos; e do uso de abordagens eficientes que promovam a inovação, incentivem um licenciamento que não seja justo apenas para

o implementador ou para o titular de SEP, e garantam a implementação adequada das licenças FRAND, coibindo abusos cometidos tanto por parte dos detentores de SEPs quanto de implementadores, em especial aqueles que visam a exploração de tecnologias protegidas por SEPs sem fornecer a devida compensação pela tecnologia patenteada.

A complexidade desse equilíbrio se reflete na própria determinação das condições FRAND em casos concretos. Zingales *et al.* (2025, p. 14) apontam que:

O que configura uma condição FRAND em um caso específico depende de diversos fatores, incluindo a dinâmica de mercado, as contribuições dos titulares de SEPs e os preços dos produtos finais dos implementadores. Em princípio, ela deve resultar de negociações bilaterais de boa-fé entre titulares de SEPs e implementadores. No entanto, alcançar um equilíbrio entre os interesses das diferentes partes envolvidas é, na prática, complexo e tem gerado controvérsias relevantes. As negociações de licenciamento de SEPs sob condições FRAND podem fracassar por vários motivos, sendo necessário, nesse caso, recorrer a um terceiro independente para resolver a disputa. Nessas situações, terceiros – geralmente tribunais nacionais ou mecanismos de ADR, como mediação e arbitragem – passam a adjudicar os termos FRAND, em vez de negociá-los.

Embora o ordenamento nacional brasileiro não disponha de disciplina legislativa específica sobre SEPs e FRAND, a moldura normativa existente oferece bases suficientes para controlar condutas oportunistas de titulares e implementadores, evitando tanto o *hold-up* quanto o *hold-out*.

Segundo Lantyer (2026, p. 12): “o ‘*hold-out*’ é considerado prejudicial para a concorrência porque um implementador involuntário que causa atrasos na conclusão de um acordo de licença pode forçar um proprietário de SEP a concordar com um preço abaixo dos termos da FRAND”.

Segundo Arnold (2026):

[...] core principle is that the applicable provisions of the relevant IPR policy should be interpreted and applied in a manner which avoids both hold up by SEP owners and hold out by implementers. In simple terms, “hold up” occurs if the SEP owner is able to use the threat of an injunction to restrain infringement of an SEP to extract licence terms, and in particular royalty rates, which exceed the reasonable market value of a licence of the patented invention. “Hold out” occurs if the implementer is able to implement a technical solution covered by an SEP without paying the reasonable market value for a licence (or perhaps anything at all).

Following the filing of declaratory non-infringement actions concerning potentially enforceable counterparts of the asserted patents in other jurisdictions, an alternative course of action would be to initiate invalidation proceedings directly and preemptively before the Federal Courts in Rio de Janeiro against those same counterparts.

Em perspectiva crítica, contudo, a ausência de critérios objetivos para definição de FRAND, aferição de ofertas, contrapropostas e royalties produz insegurança jurídica. Por isso, a consolidação de parâmetros interpretativos claros, sem engessar a autonomia privada, mostra-se essencial para promover a previsibilidade negocial e o equilíbrio concorrencial no ecossistema de TICs.

3.6 Caso envolvendo a jurisdição estadual e federal

O marco legal que deve ser especialmente compulsado quando se trata de validade de patente e jurisdição é a LPI, arts. 56 e 57.

No contexto das estratégias de litígio preventivo, lecionam Di Blasi, Souza e Lage (2025):

Following the filing of declaratory non-infringement actions concerning potentially enforceable counterparts of the asserted patents in other jurisdictions, an alternative course of action would be to initiate invalidation proceedings directly and preemptively before the Federal Courts in Rio de Janeiro against those same counterparts.

Zingales *et al.* (2025) destacam a problemática estrutural de um sistema quase bifurcado no Brasil:

Outra complexidade diz respeito à forma como o sistema brasileiro de litígios em patentes trata os desafios relacionados à nulidade e à essencialidade das patentes, uma vez que os tribunais normalmente analisam essas questões separadamente das ações de infração, mesmo quando suscitadas no mesmo contexto. Essa separação decorre, em parte, do sistema quase bifurcado do Brasil e da falta de coordenação entre os tribunais federais e estaduais, enquanto a natureza técnica dessas decisões frequentemente leva os juízes a postergar seu exame, especialmente no que se refere à essencialidade. Uma possível melhoria envolveria a criação de um sistema de pareceres consultivos, semelhante ao modelo japonês Hantei, com o objetivo de fornecer orientação técnica. No entanto, tal sistema poderia gerar atrasos e, dependendo de seu desenho institucional, comprometer o objetivo de manter um sistema eficaz e eficiente de proteção patentária. Também poderiam surgir preocupações de ordem constitucional sobre potenciais conflitos de interesse caso o INPI fosse incumbido de emitir pareceres sobre a validade de patentes

por ele mesmo concedidas. Como alternativa menos controversa e mais construtiva, o INPI poderia criar um banco de dados de acesso público com as declarações de essencialidade submetidas às SSOs, como recentemente adotado pelo EPO na Europa, o que contribuiria para maior transparência e previsibilidade para os agentes de mercado interessados em implementar os standards relevantes no Brasil.

Segue um exemplo.

O titular de uma patente moveu ações contra uma implementadora por violação nos Estados Unidos (EUA) e outros países, incluindo o Brasil.

No processo da primeira instância estadunidense o caso é suspenso até que a decisão administrativa do USPTO⁶ declare a validade dessa patente.

A ação de infração da titular da patente contra a implementadora no Brasil, se revela como uma etapa da estratégia global para obter vantagens no licenciamento da tecnologia, sob a alegação de que o fornecimento de vídeos em formato HEVC pela implementadora faria uso do método reivindicado numa determinada patente.

Observa-se que a titular da patente, na ação promovida no TJRJ, não faz referência ao fato de que o reconhecimento da suposta infração arguida levaria, necessariamente, ao entendimento de que a patente objeto do caso seria essencial ao uso do padrão HEVC e constituiria, talvez, uma parcela ínfima do sistema tecnológico de compressão e de descompressão de vídeo que utiliza o padrão HEVC.⁷

O padrão tecnológico utilizado pela implementadora

A implementadora utiliza a tecnologia HEVC como as demais empresas do ramo que prestam o mesmo tipo de serviços de vídeo pela razão óbvia de ser esse o padrão apropriado.

O padrão HEVC (*High Efficiency Video Coding*), engloba um conjunto de tecnologias que comprimem e descomprimem vídeos para várias aplicações, incluindo a transmissão via *streaming* na internet, padrão utilizado pela indústria para o fornecimento de serviços de vídeos com alta resolução 4K/HDR.

A tecnologia HEVC é objeto do *pool* de patentes, que envolve licenças de empresas como Apple, Canon, Fujitsu, General Electric, Hikvision, JVC Kenwood, KBS, KT, M&K Holdings, NEC e Samsung Electronics, e as importantes universidades de pesquisa como a KAIST, Kwangwoon e Sungkyunkwan (Coreia do Sul), MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), e Columbia (EUA), que colaboraram com a pesquisa e desenvolvimento da sua padronização.

A padronização tecnológica é imprescindível em todos os campos da indústria, como foi mencionado.

Ressalta-se que o processo de padronização do formato HEVC foi realizado, principalmente, pelo JCT-VC (“Joint Collaborative Team on Video Coding”), uma parceria entre o MPEG (“Moving Picture Experts Group”) da ISO (“International Organization for Standardization”),

6. *United States Patent and Trademark Office (USPTO), The Patent Trial and Appeal Board (PTAB), Inter Partes Review (IPR).*

7. *Exemplos de casos de ação sobre o padrão HEVC no Brasil: Nokia x Lenovo, 2020; DivX x Netflix, 2020; DivX v. SEMP-TCL, 2021; DivX x. Samsung, 2021; DivX x Amazon, 2022; JVC x Semp-TCL, 2023; JVC x TCL, 2023; Dolby x TCL, 2023; DivX x Gorenje, Toshiba e Multilaser, 2024.*

IEC (“International Electrotechnical Commission”) e o Study Group 16 VCEG do ITU-T (“International Telecommunication Union, Standardization Sector”). O grupo ISO/IEC se refere ao padrão HEVC como “MPEG-H Part 2” e o ITU-T como “H.265”.

As organizações internacionais de normalização ou padronização estudam, propõem e aprovam as normas técnicas que descrevem cada padrão, viabilizando aos fabricantes seguir todas as premissas técnicas para a implementação de suas respectivas tecnologias, garantindo, por conseguinte, a referida interoperabilidade.

A titular da patente, no caso exemplificado, não havia comprovado a participação no processo de padronização e não figurava do *pool* de patentes referentes ao licenciamento do padrão tecnológico HEVC.

Quando a titular da patente do processo judicial analisado dizia ser titular de uma patente essencial para uso do padrão HEVC, não apresentava prova documental das organizações internacionais competentes, deixando dúvida sobre a veracidade dessa afirmação. Apesar de não ser obrigatória a adesão a um *pool* de patentes, a ausência da titular de patente no *pool* era uma evidência de que sua tecnologia poderia não apresentar relação com o padrão HEVC, o que era demonstrado pelos pareceres técnicos apresentados pela implementadora. Inclusive e principalmente de não infringir a patente em questão. Todavia, deveria ser considerado no desenrolar da controvérsia que por força da sua declaração unilateral de SEP estaria sujeita, se a patente fosse válida ou infringida, às condições FRAND.

Algumas demandas judiciais envolvendo as patentes desse tipo, pela falta de solidez, são invalidadas nos tribunais.

A suspeita de ser a titular da patente em questão um *troll*, no caso, foi aventado pela Motion Picture, associação que reúne os principais estúdios de cinema, como a Walt Disney Studios, Implementadora Studios, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal City Studios e Warner Bros. Entertainment, em sua petição de *amicus curiae* da ação.

A conduta da titular da patente se mostrava, na ótica da ré, abusiva e anticompetitiva, denotando certo oportunismo e previsão de nulidade da patente pelo não cumprimento dos requisitos legais.

O padrão HEVC e o papel da titular de patente

A titular de patente alegava que a implementadora violava sua patente ao fornecer vídeos utilizando o padrão tecnológico HEVC, restringindo-se nos autos a uma comparação técnica entre as reivindicações da patente da titular com as normas técnicas emitidas pela ITU-T.

A partir dessa comparação, os técnicos consultados pela titular da patente afirmaram que o “filtro de desbloqueio” utilizado pelo padrão tecnológico HEVC, e conseqüentemente pela implementadora ao fornecer vídeos em formato HEVC, corresponderia àquele filtro de desbloqueio protegido pela patente da titular e autora da ação.

Como se veria posteriormente, um júri do Distrito Central da Califórnia, EUA, decidiria em maio de 2026, que a implementadora não tinha infringido nenhuma das quatro patentes relacionadas às tecnologias de *streaming* de vídeo e criptografia da autora da ação.

No caso em trâmite no Brasil, as reivindicações da patente objeto do litígio, segundo um dos pareceres da ré, não eram violadas pela implementadora, pois o escopo das referidas reivindicações não estava de acordo com o método definido pelo padrão HEVC.

Propriedade industrial das patentes: direitos e obrigações e a denominada segmentação (bifurcação) da competência judicial das infrações

Está claro que na justiça federal não cabe discutir SEP/FRAND, na estadual sim. Contudo, de acordo com a juíza federal Márcia Nunes (2015), SEP é uma patente como qualquer outra: “Não há disposição legal que garanta que a essencialidade de uma patente, o INPI deve registrar tal indicação no respectivo registro.”⁸ Os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial das patentes de invenções são regulados pela LPI como direitos patentários.

A proteção desses direitos considera o interesse social na concorrência e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, nos termos da Constituição Federal, art. 5º, XXIX, e LPI, art. 2º, *caput* e inc. I.

Aplica-se o disposto na LPI ao pedido de patente proveniente do exterior. No caso em tela, a patente, que fora depositada no INPI pela empresa estadunidense, teria a proteção jurídica assegurada por tratados – CUP, PCT e TRIPS – em vigor no Brasil, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no país (LPI, arts. 3º, I, e 4º).

Os direitos patentários, como todos os direitos de propriedade, têm limitações relacionadas ao seu bom uso, como aquelas previstas na LPI, arts. 43, 45, 68 e 71, e a obrigação do titular de pagar as retribuições ao INPI, LPI, art. 84.

Os direitos patentários não devem ser exercidos de forma abusiva; ou por meio deles ocorrer a prática do abuso de poder econômico. Havendo a obrigação da exploração do objeto da patente no território brasileiro pelo uso integral do processo ou do produto patenteado e a sua comercialização devendo satisfazer às necessidades do mercado (LPI, art. 68).

Segundo Licks (2025), ações de infração e declaratórias de processos de não infração são ajuizadas no foro do judiciário estadual de primeira instância. Ações de nulidade que contestam patentes concedidas são ajuizadas no foro do judiciário federal nas regiões. A nulidade também é uma defesa legal contra infração de patente no foro do judiciário estadual, com efeitos entre as partes. No foro do judiciário federal pode ser declarado que uma patente é inexecutável durante o processo de nulidade. Essas decisões preliminares foram emitidas em 12,5% dos casos por 10 anos. O juiz do foro do judiciário estadual de primeira instância ou de recurso na segunda instância pode suspender um processo de infração para aguardar o resultado de um processo de nulidade paralelo no foro federal. A suspensão é rara. Os processos nos foros federais e estaduais não seguem a mesma velocidade. Uma decisão judicial estadual sobre infração é mais rápida.

De acordo com Licks (2025), no contexto da jurisdição brasileira:

Liminares foram concedidas em 83,3% das decisões não relacionadas a patentes essenciais;

Liminares foram concedidas em 95,8% das decisões relacionadas a patentes essenciais;

Mandados cautelares e definitivos, além de indenizações por danos, estão disponíveis para patentes essenciais e não essenciais;

8. SJRJ, processo nº 0037510-53.2015.4.02.5101, 13ª Vara Federal, Juíza Federal Márcia Maria Nunes de Barros, 11 maio 2015.

Jurisdição é favorável a detentores de patentes de entidades não praticantes (NPE⁹);
Compromissos e acordos FRAND não são litigados no Brasil;
Os tribunais brasileiros nunca definiram as taxas de royalties para licenças locais ou globais de patentes essenciais.

Ainda, segundo Licks (2025):

[..] no sistema bifurcado sem suspensão automática de infrações, os litígios de nulidade são lentos. A taxa de extinção de processos é baixa. A alegação de uma única patente é suficiente para dissuadir a infração. Não há violação antitruste na aplicação de patentes essenciais contra empresas que se recusam a cumpri-las. Não há cartas de proteção “protective letters”, na revisão preliminar de validade ou medidas cautelares contra processos judiciais. A maioria dos casos de SEP estabeleceu infração sobre a parte relevante do padrão e não sobre o uso infringente. As ações judiciais por infração não são julgadas ou rejeitadas com base em questões processuais ou técnicas. Não há julgamento por júri em processos de patentes como nos EUA. Apenas julgamentos sem júri (julgamento sumário e julgamentos completos). As decisões federais e estaduais são proferidas por juízes de carreira, que não são nomeados nem eleitos. Os tribunais estaduais de infração aplicam apenas as leis federais e os mesmos procedimentos federais. Não há produção de provas, depoimentos ou contraditórios nos moldes dos EUA. As ordens de produção de provas nos EUA são executadas no Brasil regularmente, por meio de cartas rogatórias e pedidos administrativos, nos termos da

9. NPE (*Non-Practicing Entities*): Uma “jurisdição favorável a patentes NPE” refere-se a uma jurisdição ou país com regras e procedimentos legais que favorecem NPEs - muitas vezes chamadas de *trolls* de patentes - permitindo que elas obtenham facilmente taxas de licenciamento. Os NPEs preferem jurisdições que oferecem julgamentos rápidos, condenação por danos altos e acesso rápido para liminares. Características das jurisdições amigáveis: (i) vantagens estruturais; (ii) alta taxa de sucesso para liminares; (iii) tribunais que prontamente impedem um réu de vender ou usar a tecnologia contestada, causando grandes interrupções nos negócios; (iv) baixo risco de reconvenção, como os NPEs não fabricam produtos, os réus não podem contra-atacar; (v) julgamentos bifurcados, separando o foro da violação e foro da validade da patente, isso acelera o processo de litígio, favorecendo fortemente o titular da patente; (iv) custos altos de sucumbência, de perícias, de defesa, tornam o acordo financeiramente mais barato para resolver o litígio. A medida que as decisões em casos de patentes se aproximam globalmente, os NPEs mudam seletivamente seu foco para tribunais favoráveis. EUA: apesar das regras de local mais rígidas (como a decisão *TC Heartland*), certos tribunais continuam muito procurados por NPEs, como o Distrito Oeste do Texas (WDTX), conhecido por decisões de juízes que historicamente decidem casos de patentes rapidamente, incentivando acordos rápidos; Distrito de Delaware é um local popular devido ao grande número de empresas sediadas lá, e porque geralmente é visto como jurisdição altamente experiente em direito de patentes complexas. UE: o litígio NPE aumentou; oferece ambientes fortes para proteção de patentes na Alemanha, há muito considerada o principal ponto de litígio de patentes da UE, o sistema permite julgamentos rápidos de infração, frequentemente resolvidos em menos de um ano, com uma forte probabilidade de liminares. O Tribunal Unificado de Patentes é um sistema judicial europeu centralizado que abrange vários Estados membros da UE que o ratificaram, seu sistema de liminar centralizada e regras unificadas são cada vez mais utilizados por NPEs para caso envolvendo patentes utilizadas no território integrado da UE. (Stroud, 2022)

Convenção de Haia. A jurisdição se mostra como “batalha de peritos”, os peritos redigem pareceres e não são interrogados. Não há reuniões simultâneas de peritos. Os procedimentos são realizados eletronicamente (todos os documentos são protocolados eletronicamente). A maioria das audiências conta apenas com a presença de advogados.

Segundo Stroud (2022), com ações judiciais frívolas de entidades não praticantes os tribunais ficam congestionados e a diligência e a ética dos advogados sofrem:

U.S. patent litigation is big business. Billion-dollar judgments, readily available litigation financing, and favorable venues and lax filing standards mean between three and four thousand suits are filed annually, almost none going to trial. As is standard today, the true identity of the entity filing suit is often shrouded in secrecy; rules and regulations associated with tax status and corporate formation—in addition to making patent litigation more profitable—make it favorable to create straw-man shell corporations (also known as non-practicing entities (NPEs) in legal jargon) for use as judgment-proof vehicles to sue. And the lawyers, of course, make a killing.

Como se observa do texto crítico de Stroud, acima, a litigância de patentes nos EUA envolve valores expressivos e é frequentemente conduzida por NEPs, entidades não praticantes no jargão, beneficiadas por financiamento acessível e regras processuais favoráveis.

Extensão da proteção conferida pela patente: reivindicações independentes e dependentes

A extensão da proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações, interpretadas com base no relatório descritivo e nos desenhos (LPI, art. 41).

O termo técnico “reivindicação”, no direito patentário, conforme se vê no *Latipat-Espacenet*, designa a parte da especificação do invento que define o âmbito da proteção jurídica que se pretende para a invenção. A descrição e desenhos são utilizados para a interpretação das reivindicações. A maioria das reivindicações independentes compõe-se de duas partes: a componente relativa à técnica conhecida e a componente caracterizante. As reivindicações independentes especificam as principais características da invenção. Qualquer reivindicação independente pode ser seguida por uma, ou mais, reivindicações dependentes, ligadas a variantes particulares da invenção.

A LPI dispõe que o pedido de patente, nas condições administrativas estabelecidas pelo INPI, conterà “reivindicações” (art. 19, III), que deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, “caracterizando” as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (art. 25).

A formulação das reivindicações para efeitos do exame técnico, conforme as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Conteúdo do Pedido, Portaria/INPI/DIRPA n. 16, de 2024, parágrafo “3.01”, deve definir a matéria para a qual se requer a proteção, com clareza e precisão e ser fundamentada pelo relatório descritivo, o que está expresso na Lei.

As reivindicações, conforme as Diretrizes do INPI (2024), podem ser independentes ou dependentes.

As reivindicações independentes:

3.21 São aquelas que visam a proteção de características técnicas **essenciais e específicas** da invenção em seu conceito integral.

3.22 Para cada categoria de reivindicação pode haver pelo menos uma reivindicação independente.

3.29 As reivindicações independentes **podem servir de base** a uma ou mais reivindicações dependentes, devendo ser agrupadas por categoria.

Enquanto as reivindicações dependentes:

3.30 São aquelas que **incluem todas as características de outra(s) reivindicação(ões) anterior(es)** e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais que não sejam consideradas características essenciais da invenção, devendo **conter uma indicação de dependência** a essa(s) reivindicação(ões) e a expressão “caracterizado por”.

3.35 Todas as reivindicações dependentes que se referirem a uma ou mais reivindicações prévias, deverão ser **agrupadas** de modo a trazer concisão à estrutura do quadro reivindicatório.

[Sem negrito no original]

No que se refere à clareza e à interpretação das reivindicações (LPI, art. 41), conforme as Diretrizes do INPI (2024), deve ser observado o seguinte:

3.36 A condição de que **as reivindicações devem ser claras** se aplica para reivindicações individuais bem como para o **quadro reivindicatório como um todo**. A clareza das reivindicações é de fundamental importância, já que as mesmas definem a matéria objeto da proteção. Assim, o significado dos termos das reivindicações deve ser **claro para um técnico no assunto** a partir da redação da reivindicação, com base no relatório descritivo e desenhos, se houver. Tendo em vista as diferenças no escopo da proteção alcançada por diversas categorias de reivindicações, o examinador deve assegurar que a redação da reivindicação é **clara para a categoria que representa**.

3.37 As reivindicações são interpretadas com base no relatório descritivo e desenhos [...] assim como nos conhecimentos gerais do técnico no assunto à data do depósito. Quando o relatório descritivo define um termo particular qualquer que aparece na reivindicação, então essa definição é usada para interpretar a reivindicação.

3.39 Nos casos em que o **técnico no assunto não possa realizar a invenção conforme reivindicada**, ou que isto represente um **esforço indevido** de experimentação, as **reivindicações genéricas deverão ser restringidas** às formas de execução mencionadas no relatório descritivo. [Sem negrito no original]

Considerando que o escopo da proteção de uma patente é definido pelo teor das reivindicações interpretadas com base no relatório descritivo e desenhos, que delimita a extensão dos direitos assegurados pela patente (LPI, art. 41), para que se analisasse a existência de violação da patente, devia-se verificar se a tecnologia, no caso em comento sobre o uso do padrão HEVC pela acusada, possuía todas as características da reivindicação independente da patente em questão.

Não sendo verificada a correspondência entre pelo menos um elemento de uma reivindicação independente, no alegado uso do conteúdo da patente pela infratora, não se poderia estabelecer uma violação do direito patentário. No caso em comento a patente possuía apenas uma reivindicação independente, que não parecia ter sido violada, na medida em que o método de desbloqueio definido na patente não abarcava o método de desbloqueio estabelecido pelo padrão HEVC, como verificado pelos especialistas consultados pela implementadora nos pareceres emitidos para fundamentar a defesa. Especialmente aplicando a “regra de todos os elementos”.

Pedido de patente com origem no exterior: prioridade unionista e família

O pedido de patente estudado fora depositado originalmente nos EUA, país signatário da CUP, que produziu um efeito de depósito nacional (LPI, art. 16), beneficiando-se da prioridade unionista. O pedido deveria estar fielmente contido no documento da origem (LPI, art. 16, §5º).

Todavia, não havia correspondência entre os documentos dos pedidos das patentes estadunidense e brasileira decorrente do fato de que o pedido no Brasil fora depositado com a prioridade da patente provisória nos EUA, com amparo na CUP e no PCT, de modo que era incontestável tratar-se do mesmíssimo pedido de patente, nos EUA e no Brasil.

Inclusive uma tradução incorreta do pedido internacional, dando ao alcance de uma patente concedida ultrapassar o alcance do pedido em sua língua original, permitiria limitar de forma retroativa o seu alcance e declarar que a patente é nula na medida em que ultrapassa o alcance do pedido em sua língua original, nos termos do PCT, art. 46, tratado ratificado pelo Brasil.

Um pedido que teve origem em depósito anterior é membro da família da patente, identificada pela referência à prioridade unionista (CUP, art. 4), no caso o pedido da patente brasileira que teve origem na estadunidense era da mesma família.

Nulidade de patente

O ato administrativo de concessão da patente será nulo quando concedido contrariando as disposições da lei (LPI, art. 46) e produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido (LPI, art. 48).

Conforme Cerqueira (1982), as patentes não constituem títulos inatacáveis ficando sujeitas à anulação, mesmo nos países, como o nosso em que a sua concessão é precedida do exame dos requisitos intrínsecos da invenção e das formalidades externas do pedido. O exame técnico não empresta à patente nenhuma eficácia particular. Aliás, o simples fato de enumerar a lei os casos de nulidade e de facultar a respectiva ação indicam o valor relativo desse título. Estes princípios não devem ficar esquecidos, pois ainda há quem desconheça o verdadeiro alcance do exame técnico e considere as patentes de invenção como títulos inatacáveis, malgrado o que dispõe a lei, pelo fato de serem concedidas depois do exame realizado pelo INPI. Prevalecem-se disso os titulares da patente como meio de defesa na ação de nulidade, e, muitas vezes, o juiz se deixa impressionar por esses argumentos e pelo prestígio de que se procura cercar o privilégio. Acrescente-se que todas as questões discutidas no processo de concessão da patente podem ser de novo verificadas na ação judicial, tendo o juiz inteira liberdade de decidir sobre a validade do privilégio.

Admitindo-se que todas as questões discutidas num processo administrativo de concessão da patente podem ser de novo verificadas na ação judicial de nulidade, o reexame poderá incidir sobre todas ou algumas das reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas, quer dizer independentes (LPI, art. 47).

A ação de nulidade, como expresso na lei, poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse (LPI, art. 56).

A nulidade poderá ser arguida também a qualquer tempo, como matéria de defesa (LPI, art. 56, §1º); e, o juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios (LPI, art. 56, §2º, combinado com o CPC, Livro V, que trata da tutela provisória).

A prejudicialidade ao mérito da ação de infração, se deve à hipótese de que, sendo nula a patente, não há direito de propriedade industrial existente e, por conseguinte, não produz efeitos ao não haver direito violado.

O resultado da anulação da patente influenciará a decisão da questão subordinada a infração da patente, já que o reconhecimento da sua nulidade produzirá efeitos *ex tunc*, nos termos da LPI, art. 48, desconstituindo o título que fundamentava o direito supostamente violado.

A doutrina do direito patentário, como a estadunidense, tem sido favorável a suspensão da análise da infração até que se tenha certeza da eficácia da patente. Inclusive a suspensão decorre do dever de economia processual ao tratar de um ato capaz de modificar o resultado. Ademais, a LPI, art. 56, §2º, faculta a suspensão dos efeitos da patente pelo juiz.

A possibilidade de haver decisões contraditórias proferidas, na denominada bifurcação, nos âmbitos de competência jurisdicional estadual e federal constitui probabilidade suficientemente relevante para a suspensão da ação de infração de patente na esfera estadual.

A decisão de anulação total da patente, ou parcial com restrição na interpretação das reivindicações, influenciará diretamente a análise técnica de mérito da ação de infração a ser empreendida durante a fase pericial e, posteriormente, na sentença.

Na revisão da validade da patente, se for demonstrada a nulidade parcial, isso resultará na modificação e restrição do escopo da patente, que entendemos deverá ser dirimido também na ação de nulidade.

Após o seu reexame, na ação de nulidade, sendo anulada a reivindicação independente não será possível manter a validade das reivindicações dependentes da patente, se esta tiver apenas uma reivindicação independente.

Todavia, a morosidade do processo impacta na decisão de suspensão do processo na jurisdição estadual do Brasil, salvo, especialmente, se comprovado que a patente em questão tenha sido total ou parcialmente anulada na origem ou país com exame rigoroso.

A não infração da patente à luz da regra de todos os elementos

Na análise de nulidade, considera-se a regra de todos os elementos, o histórico do processamento do pedido no INPI é importante para compreensão do escopo de proteção, os argumentos que sustentaram a não infração por parte da implementadora pelo uso do padrão HEVC e os pareceres técnicos, como exemplificado.

Barbosa (2011) tratando da infração de patentes, afirmava que no direito patentário brasileiro prevalece a regra da indivisibilidade das reivindicações, designada como a regra de todos os elementos.

Segundo a regra de todos os elementos, quando um produto ou processo não possui todas as características de ao menos uma das reivindicações independentes da patente, não há infração.

No processo de julgamento da infração de patente, por conseguinte, há necessidade de examinar se a patente objeto do caso é existente, válida e eficaz, ou seja, se possui um título, a carta patente vigente, e se questionado o título suspende-se o processo de infração para que se declare a sua validade ou não. Se há uma patente válida, o passo seguinte é interpretar e definir a extensão da patente, determinada pelo teor das reivindicações, nos termos da LPI, art. 41.

Segundo Barbosa (2011), aplica-se no direito brasileiro a regra da indivisibilidade das reivindicações. Ou seja, para se apurar uma infração, é preciso determinar-se os seguintes passos: (1) definir o alcance da reivindicação pertinente, que será uma independente, (a) lendo-se no preâmbulo o elemento do estado da técnica onde se insere o invento, (b) circunscrevendo-se, pela leitura das reivindicações, qual é a matéria protegida, LPI, art. 25, (c) interpretando-se contextualmente a reivindicação à luz do elemento verbal – relatório descritivo – e gráfico (desenhos) da descrição da patente para emergir qual o sentido do reivindicado LPI, art. 41, (d) determinando-se que o invento como protegido é unitário e corresponde necessariamente à totalidade indivisível de todos os elementos constantes após a expressão “caracterizado por”; (2) tomando assim a totalidade indivisível da reivindicação que serve de parâmetro, cabe comparar à matéria alegada como sendo infratora, (a) se todos os elementos da reivindicação indivisível se encontrarem na matéria alegada como infratora, se terá infração direta, (b) se todos os elementos da reivindicação indivisível não se encontrarem na matéria alegada como infratora, mas – aplicado o teste tripartite da equivalência – se determinar que todos os elementos da reivindicação indivisível estão presentes, seja por via direta, seja por equivalência, ter-se-á infração por equivalência, (c) se todos os elementos da reivindicação indivisível não estiverem presentes diretamente ou por equivalência, não há infração. Ou seja, se apenas alguns, mas não todos dos elementos da reivindicação estiverem presentes na matéria dita contrafeita, contrafação não há. Assim é que cabe responder: se todos os elementos constantes da reivindicação, subsequentes à parte caracterizante (“caracterizado por”) não se encontrarem, cumulativamente, na matéria que se alega ser infringente, não há infração em face dessa reivindicação.

Conforme Müller (2003), como princípio geral, uma reivindicação é considerada como infringida apenas quando para todos os elementos da reivindicação são encontrados os elementos correspondentes no produto ou processo infrator, seja de forma direta, seja por equivalência. Dois momentos são fundamentais para interpretar uma reivindicação. (1º) Deve-se olhar para as evidências intrínsecas, ex. a própria patente, incluindo suas reivindicações e a história do exame técnico; deve-se olhar para os termos das reivindicações, a fim de definir o escopo da invenção patenteada; aos termos, geralmente, são conferidos o seu sentido ordinário e comum; entretanto, o depositante pode optar pelo uso de termos em uma maneira outra que aquela conhecida no campo em questão, desde que essa definição especial seja claramente especificada no relatório descritivo; (2º) Faz-se necessário revisar o relatório descritivo, já que ele funciona como um dicionário quando define expressamente termos usados nas reivindicações; analisar a história do exame técnico é outro ponto a ser considerado, sendo, muitas vezes, de grande relevância para a determinação do significado das reivindicações; e usar evidências extrínsecas quando a linguagem das reivindicações permanecer ambígua após consideração das evidências intrínsecas.

Depois de interpretar, segundo Müller (2003), é necessário determinar se há uma infração literal da reivindicação. A infração literal ocorre quando cada elemento do produto ou processo infrator coincide com a definição contida na reivindicação. Interpretada a expressão e estabelecida sua extensão, a correspondência com o elemento do produto infrator é imediata.

Müller (2003), ao tratar da verificação de infração da reivindicação, traz também importante contribuição sobre a regra da equivalência – o teste tripartite. O atendimento ao teste tripartite (“function/way/result”) é uma prova da infração. Portanto, esse teste é satisfeito se uma característica do processo ou do produto acusado realiza substancialmente a mesma função, substancialmente da mesma forma para atingir substancialmente o mesmo resultado que aquele elemento reivindicado. Logo, respostas afirmativas às três questões formuladas a seguir indica a infração por equivalentes se o elemento acusado: (i) realiza substancialmente a mesma função que o elemento reivindicado? (ii) realiza a função essencialmente do mesmo modo que o elemento reivindicado? (iii) produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento reivindicado?

Segundo Müller (2003), na análise hipotética, o estado da técnica limita a aplicação da regra dos equivalentes. Porque, um titular não pode ter direito a um escopo de equivalentes que compreenda o estado da técnica.

Portanto, é imprescindível que todos os elementos constantes da reivindicação independente se encontrem cumulativamente na matéria que se alega ser infringida, caso contrário não haverá infração em face dessas reivindicações e, por conseguinte, da patente.

Falta de clareza e precisão da matéria da patente

Analisando a opinião dos especialistas nos seus pareceres, no exemplo em comento, era possível o convencimento de que a falta de clareza e de precisão da matéria constante da patente analisada não trazia os ensinamentos que deveria oferecer.

A função das regras da LPI, arts. 24 e 25, compõe o chamado contrato social dos direitos de patentes. O país concede um direito de exclusividade temporário em troca da revelação do segredo do invento; permitindo que os pesquisadores contem com esse insumo para fins de estudo e avanço tecnológico; podendo os interessados se oporem a concessão da patente e, se

concedida, a tecnologia pode ser livremente utilizada para aplicação industrial depois do prazo de exclusividade, ao entrar no domínio público.

Conforme indicado, por força do que dispõe a LPI, art. 25, as reivindicações deverão ser fundadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria cuja proteção se requer no pedido de patente.

A regra jurídica complementa a LPI, art. 24, dispõe que no documento da patente o relatório descritivo deverá descrever de forma clara e suficiente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

A prova da falta de clareza da patente em comento denotava-se do documento do processo administrativo no INPI, pois na petição apresentada, meses depois da expedição da carta patente, quando a titular tentara corrigir o texto do seu relatório descritivo e das reivindicações, sob alegação de erros de tradução e digitação expressou: “a correção desses erros resultará em um escopo de proteção mais assertivo sobre a matéria da invenção”. Essa petição não foi conhecida pelo INPI, como se via da notificação publicada na RPI. Erros que já haviam sido identificados no caso pela própria titular ao tomar conhecimento do parecer técnico, prévio à concessão da patente.

Entende-se que os erros apontados pela própria titular são os melhores indicativos da falta de clareza e precisão de diversos parágrafos do relatório descritivo e das reivindicações da patente brasileira, como se via na petição da titular: “*De modo a resumir as correções, a suplicante cita que os parágrafos 6, 8, 9, 14, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 67, 72, 74, 76, 79, 82, 83, 86 e 90 sofreram correções e que as reivindicações 1, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31 também possuem termos corrigidos.*”

A titular também havia declarado que parágrafos completos foram suprimidos do relatório descritivo do seu pedido da patente em tela, quando de seu depósito, ao tentar inserir certos parágrafos.

Na mesma petição, indicada, a titular havia declarado que a reivindicação independente continha erros grosseiros: o termo “níveis” para “pixels”, devido a uma tradução equivocada; sendo que o termo “pixels” é idêntico em português e inglês, enquanto que “níveis” se confunde com a definição de “nível de detalhe” na mesma reivindicação; ao invés de “em um lado”, o termo inglês “*either*” deveria ter sido traduzido como “em ambos”, no caso, “os lados da fronteira de bloco” o que distorcia o seu alcance.

A ambiguidade, como se vê desses exemplos, é um vício que teve origem no pedido da patente estudada e que afetava a sua clareza. Entende-se que a ambiguidade que está no bojo da patente concedida permitia ao seu titular ampliar a interpretação da única reivindicação independente de modo a ofuscar a similaridade entre a suposta invenção descrita e reivindicada e o estado da técnica.

Infere-se que há possibilidade de um técnico no assunto chegar a uma interpretação possível do escopo das reivindicações da patente para, a partir daí, avaliar o atendimento aos demais requisitos de patenteabilidade. Mas não resta dúvidas, com apoio no entendimento dos especialistas em seus pareceres técnicos, ou pela própria manifestação da titular, que faltava às reivindicações a indispensável precisão requerida pela LPI, art. 25.

A ambiguidade e redação bastante genérica do texto dessa patente, por isso, tinha um efeito perverso, permitia camuflar as diferenças entre a matéria reivindicada na patente e outras tecnologias que resolvem o mesmo tipo de problema de desbloqueio de vídeo, que seriam supostamente infratoras da patente concedida.

Diante da falta de clareza e das ambiguidades identificadas na patente, não restavam dúvidas de que o escopo das reivindicações deveria ser interpretado de forma restrita, como reforçavam os pareceres dos especialistas no campo tecnológico da suposta invenção.

Vejamos, a seguir, o campo técnico em que se insere a patente e a avaliação do escopo de proteção da patente estudada em comparação com o padrão HEVC.

A tecnologia do método de desbloqueio

A patente em comento no Brasil pretendia proteger um filtro de desbloqueio ou debloqueio, referido como “desbloqueio”, comumente empregado em tecnologias de compressão de vídeo digital.

Os técnicos ouvidos esclareciam que desde seu desenvolvimento inicial, no final do século XIX, as tecnologias de reprodução de imagens em movimento são baseadas na projeção de uma sequência de quadros sobre uma tela, em rápida sucessão. Cada quadro difere do anterior por poucos detalhes, de modo que a imagem na tela é percebida como estando em movimento pelo espectador.

Nas tecnologias de vídeo digital, cada quadro é decomposto em *pixels*. A cada pixel é atribuído um valor representativo da informação visualmente perceptível, como a intensidade luminosa (“luminância”) e a cor (“crominância”). Uma grande quantidade de *pixels* compõe um quadro de maneira que o espectador não diferencie um *pixel* individual de outros vizinhos. A qualidade visual de um quadro tem relação com a quantidade de *pixels* que compõem a imagem (ex. 1920 *pixels* na direção horizontal e 1080 *pixels* na direção vertical formam a tela/quadro nas televisões “full HD”), embora diferenças marcantes entre grupos de *pixels* vizinhos possam ter distorções que afetam negativamente a qualidade visual.

As tecnologias de compressão ou codificação de vídeo têm por objetivo reduzir a quantidade de dados necessários para representar a informação visualmente perceptível contida nos *pixels*.

Entre a compressão, que seria a codificação da informação visual original até uma quantidade reduzida de dado, e a descompressão, entendida com a decodificação da informação codificada para a reconstituição da informação visual, há perda de parte da informação original, o que afeta a capacidade do *pixel* de representar fielmente a informação visual original, causando distorções que interferem na qualidade visual do quadro de vídeo reconstituído.

Segundo informavam os técnicos, o objetivo final de um método de desbloqueio é o de melhorar a qualidade visual do vídeo após a sua reconstituição para exibição. Esse, portanto, seria o problema técnico solucionado por um conjunto de estratégias, dentro do qual se insere o filtro de desbloqueio, que pode ser definido como um método para atenuar os chamados artefatos de bloqueio, descontinuidades visuais em forma de blocos de grupos de *pixels*, decorrentes da estratégia de compressão.

Era sobre a invenção de um método de desbloqueio que se referia a patente objeto da ação e que se alegava estar sendo reproduzida ao ser utilizado o padrão HEVC. No entanto, na avaliação realizada na patente com base nos pareceres técnicos, havia um flagrante equívoco no entendimento da titular com relação ao escopo de proteção das reivindicações de sua patente, o que não denotava a sua utilização pela ré.

Aspectos da infração de uma patente essencial

Na hipótese de validade da patente, para fins de argumentação sobre todas as hipóteses, após uma decisão da ação de nulidade, ainda assim, entende-se que a decisão da ação de infração não poderia impedir a utilização de uma tecnologia que é essencial a um padrão.

Primeiro deveria ser estabelecido pelo juiz um prazo para que as partes negociassem um acordo em termos FRAND. Porque não havia o indicativo desse ato preliminar de uma tratativa de licenciamento no Brasil, no caso em comento.

Se uma patente protege uma tecnologia essencial a um padrão, como sustentava a parte autora e titular da patente, a sua licença estava sujeita a certos limites.

Se constatado que a utilização do padrão pela implementadora dependia da tecnologia da patente em litígio, qualificada como “essencial”, implicaria na mitigação dos direitos patentários, especialmente na mitigação do direito de impedir totalmente o uso por terceiros.¹⁰

Uma patente considerada essencial, segundo a doutrina “essential facilities” aplicável nos casos das SEPs e aceita por juízes em muitos países, não pode ser objeto de proibição de uso do padrão pelo implementador, se o titular da patente não oferecer uma licença em termos justos, razoáveis e não-discriminatórios, e não houver uma recusa injustificada do implementador ao final da negociação.

Quando não se encontra prova da oferta de uma licença FRAND nos autos da ação, pode-se deduzir que o implementador não fora alertado para a infração da patente. O que é possível de ocorrer se considerarmos que um único dispositivo de vídeo ou smartphone embarca centenas de tecnologias, muitas delas protegidas por patentes SEP e não SEP. Se comprovada a utilização e a essencialidade dessa patente infringida, deve-se então ser dada a oportunidade de negociação de licença em termos justo, razoável e não-discriminatório.

Segundo à Apple (2026), “A Statement on FRAND Licensing of SEPs”: O modo como as SEPs são licenciadas afeta a concorrência, a inovação, a compatibilidade do produto e a escolha do consumidor. Quando licenciada em termos FRAND, todos podem se beneficiar. Por outro lado, quando as empresas usam o poder de mercado de um padrão e de SEP para exigir termos injustos, não razoáveis ou discriminatórios, os consumidores são prejudicados e há menos opções de produtos e serviços disponíveis no mercado. A Apple traz uma perspectiva equilibrada das promessas e perigos da padronização e descreve vários princípios básicos para promover o licenciamento FRAND de SEP, abordando a transparência durante a negociação, avaliação baseada no mérito, licenciamento de portfólio, uso de uma base comum e montante de royalties. Tomados em conjunto, esses princípios fornecem uma estrutura consistente para o licenciamento FRAND de SEP.

Segundo Faria (2014), tratar de patentes sobre aspectos essenciais a produtos padronizados, sendo o uso de tais componentes imprescindível, seus titulares ou detentores geralmente se comprometem a licenciá-lo em termos FRAND de modo a possibilitar que outros players ou mesmo prestadores de serviço no mercado “downstream” possam lidar com seus produtos sem obstáculos. Sem tal licenciamento, haveria claro fechamento de mercado e prejuízo aos consumidores, o que constitui abuso de posição dominante. Assim, para SEP não ser instrumento de condutas desleais, foram instituídos os termos FRAND, possibilitando que tal licenciamento seja estabelecido em bases não predatórias, de forma benéfica tanto para o titular ou detentor da patente quanto para os licenciados.

10. Sobre o tema: ZIBETTI (2007). ZIBETTI (2012). BUENO (2017). ISHIDA (2019).

Sobre o assunto, nos reportamos para as considerações trazidas pela *Motion Picture Association Latim America* em seu pedido de ingresso nos autos de uma ação como *amicus curiae*. O juiz tem necessidade de contar com parâmetros elevados para se conceder tutelas inibitórias a supostos titulares de patentes declaradamente SEP, como meio de combater práticas anticoncorrenciais de abuso de posição dominante que afetam negativamente a indústria, os consumidores e a própria inovação tecnológica, que, vale ressaltar, os sistemas de patentes e de padronização visam a promover. Citou decisão da Suprema Corte dos EUA, que teceu valiosas ponderações que devem ser levadas em conta ao se examinar litígios envolvendo tutelas inibitórias lastreadas em patentes, especialmente em casos em que uma “non-practicing entity” busca fazer uso de seus direitos patentários de exclusão como instrumento de barganha para negociar royalties exorbitantes, que sequer correspondem ao valor real que aquela tecnologia patenteada de fato possui. Isso fica claro em contextos em que a tecnologia em questão corresponde apenas a uma pequena fração do conjunto de tecnologias envolvidas em um determinado produto ou processo.

4 Ensinaamentos dos casos Huawei v. ZTE (2015) e JVC v. Multilaser e Hisense (2025)

4.1 Caso Huawei v. ZTE (TJUE. 2015)

O caso Huawei v. ZTE (TJUE, Quinta Seção, processo nº C-170/13, 2015) teve por objeto o pedido de decisão prejudicial (TFUE – Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, art. 267.º), apresentado pelo Tribunal Regional de Düsseldorf (Alemanha), por demanda da sua Câmara Especializada em Disputas de Patentes, decisão de 21 mar. 2013, que deu entrada no Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) em 5 abr. 2013. O caso envolveu as questões jurídicas relacionadas a concorrência, SEP, compromisso de licença a terceiros em condições FRAND, abuso de posição dominante em ações por violação de patente, inibitória para a retirada de produtos, prestação de contas e indenização.

O quadro jurídico do caso Huawei v. ZTE (2015) indicado na decisão, foi o seguinte:

(i) **Direito internacional**, Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, de 1973, aplicável aos fatos no processo principal:

[...] a patente europeia confere ao seu titular, a contar do dia da publicação da menção da sua concessão e em cada um dos Estados Contratantes em relação aos quais foi concedida, os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesse Estado. [...] Qualquer contrafação da patente europeia é apreciada em conformidade com as disposições da legislação nacional.

(ii) **Direito da União**, Diretiva 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, sobre os direitos de propriedade intelectual, os considerandos 10, 12 e 32:

(10) O objetivo [...] assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogêneo no mercado interno. [...] (12) [...] não afeta a aplicação das regras de concorrência [...] do Tratado. As medidas previstas [...] não deverão ser utilizadas para restringir indevidamente a concorrência de forma contrária ao Tratado. [...] (32) [...] respeita os direitos fundamentais e observa os princípios reconhecidos, nomeadamente, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia [...]. Em especial, [...] assegurar o pleno respeito pela propriedade intelectual [...].

E os arts. 9º e 10º da Diretiva 2004/48/CE:

[...] artigo 9.º [...] «Medidas provisórias e cautelares», [...] n.º 1 [...] garantir que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente: a) Decretar contra o infrator presumível uma medida inibitória de qualquer violação iminente de direitos de propriedade intelectual [...] artigo 10.º [...] «Medidas corretivas», [...] n.º 1: «Sem prejuízo de quaisquer indemnizações por perdas e danos devidas ao titular do direito em virtude da violação e sem qualquer compensação, os Estados-Membros devem assegurar que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente, ordenar medidas adequadas relativamente aos bens que se tenha verificado violarem o direito de propriedade intelectual, bem como, se for caso disso, relativamente aos materiais e instrumentos que tenham predominantemente servido para a criação ou o fabrico dos bens em causa. Essas medidas incluem: a) a retirada dos circuitos comerciais; b) a exclusão definitiva dos circuitos comerciais, ou c) a destruição.»

(iii) Direito alemão:

Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch), § 242: “[...] Sob a epígrafe «Execução de boa-fé» [...] dispõe que, ao fornecer a prestação, o devedor deve atuar de boa-fé tendo em atenção os usos aceites na vida comercial.”

Lei de Patentes (Patentgesetz, BGBI, 1981, alterada em 2011), § 139, n.º 1: “«O lesado, em caso de risco de repetição, pode instaurar uma ação inibitória contra quem explorar uma invenção patenteada em violação dos §§ 9 a 13. [...] igualmente reconhecido se houver o risco de uma infração ser cometida pela primeira vez.»”

Lei contra as restrições à concorrência (“Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen”, BGBI, 2013) §§ 19 e 20: “proíbem a exploração abusiva de uma posição dominante num mercado por uma ou várias empresas”.

Regras processuais do ETSI,¹¹ “European Telecommunication Standards Institute”, disponível nas Diretrizes, Regras de Procedimento, Anexo 6 – Política de Direitos de Propriedade Intelectual, a seguir

11. Atualmente vigente a versão n. 52, de 5 dez. 2025.

Item 3.1, o objeto da organização é:

[...] criar normas adaptadas aos objetivos técnicos do setor europeu das telecomunicações e reduzir o risco para o ETSI, os seus membros e os terceiros que apliquem as normas do ETSI de que os investimentos destinados à preparação, à adoção e à aplicação de normas se percam devido à indisponibilidade da propriedade intelectual, essencial para a aplicação das referidas normas [padrões]. [...] visa alcançar um equilíbrio entre as necessidades de normalização para fins de utilização pública no domínio das telecomunicações e os direitos dos titulares de direitos de propriedade intelectual.

Item 3.2: “[...] esses titulares devem ser adequados e equitativamente remunerados em caso de utilização da sua propriedade intelectual”.

Item 4.1: “[...] cada um dos seus membros, em especial durante o processo de elaboração de uma norma em cujo desenvolvimento participa, tomará as medidas necessárias para informar o ETSI com a maior brevidade possível dos seus direitos de propriedade intelectual essenciais para a norma”.

Item 6.1: “[...] quando o ETSI é informado sobre a existência de um direito de propriedade intelectual essencial para uma norma, o seu diretor-geral convida imediatamente o titular do referido direito a assumir, no prazo de três meses, o compromisso irrevogável de se dispor a conceder licenças em condições [...] ditas «FRAND» [...] relativamente àquele direito”.

Item 6.3: “[...] enquanto o referido compromisso não for subscrito, o ETSI examina se os trabalhos respeitantes às partes da norma que estão em causa devem ser suspensos”.

Item 8.1: “[...] enuncia que, se o titular de direitos de propriedade intelectual se recusar a subscrever este compromisso, o ETSI averigua se existe uma tecnologia alternativa e, se esse não for o caso, manda cessar os trabalhos de adoção da norma em questão”.

Item 14: “[...] uma violação das disposições deste anexo por um dos membros do ETSI constitui uma violação das suas obrigações para com o ETSI”.

Item 15.6: “[...] um direito de propriedade intelectual é considerado essencial nomeadamente quando, por motivos técnicos, não seja possível, sem lesar o referido direito, fabricar produtos em conformidade com a norma [...]”.

Foi ressaltado no relatório do caso que:

Todavia, o ETSI não fiscaliza a validade nem o carácter essencial do direito de propriedade intelectual cuja necessidade de utilização lhe tenha sido comunicada por um dos seus membros. Do mesmo modo, o referido anexo não define o conceito de «licença em condições FRAND».

Foi relatado que a Huawei é uma empresa global, titular da patente europeia “EP 2 090 050 B 1”, concedida pela Alemanha, que foi notificada à ETSI como patente essencial ao padrão ‘Long Term Evolution’, tendo a empresa assumindo o compromisso de conceder licenças a terceiros em condições FRAND.

Foi relatado que a Huawei e a ZTE, essa também uma empresa global, comercializava produtos que embarcam o referido padrão, e que mantiveram conversações sobre a violação da patente e a possibilidade de celebrar um contrato de licença em condições FRAND relativamente a esses produtos. A Huawei informou o valor da remuneração. E a ZTE manifestou que pretendia um licenciamento cruzado. E nenhuma proposta de contrato de licença foi concretizada.

Foi relatado, por fim, que a ZTE comercializava produtos que embarcavam o padrão «Long Term Evolution», portanto, explorando a patente EP 2 090 050 B 1, sem pagar remuneração à Huawei e nem prestar “exaustivamente” contas dos atos de exploração realizados.

Por força desses fatos a Huawei propôs uma ação por violação de patente contra a ZTE para obter a cessação da violação da sua patente, a prestação de contas, a retirada dos produtos e o pagamento de indenização.

O Tribunal Regional de Düsseldorf considerou que a solução do litígio no processo principal dependeria de saber se a ação interposta pela Huawei constituiria um abuso de posição dominante. E se seria “possível invocar o caráter obrigatório da concessão da licença para julgar improcedente a ação inibitória com fundamento, designadamente, no artigo 102.º TFUE, se se considerar que, através da sua ação, a Huawei abusa da sua posição dominante, não sendo a existência desta posição contestada.” Tendo constatado, o tribunal, que poderiam ser feitas diferentes abordagens para determinar se teria ocorrido a violação do TFUE, art. 102.º, pelo titular da SEP, ao ter proposto a ação inibitória, quando o implementador teria o direito de obter uma licença FRAND.

Pelos fundamentos expostos, após análise, o TJUE declarou:

- 1) O artigo 102.º TFUE deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma patente essencial a uma norma [SEP] estabelecida por um organismo de normalização [padronização], que se comprometeu irrevogavelmente perante esse organismo a conceder a terceiros uma licença em condições [...] «FRAND» [...], não abusa da sua posição dominante na aceção deste artigo ao propor uma ação por violação de patente destinada a obter a cessação da violação da sua patente ou a retirada de produtos para cujo fabrico essa patente foi utilizada, quando:
 - antes da propositura da ação, por um lado, tiver advertido o alegado infrator da violação que lhe imputa, designando a referida patente e indicando o modo como está a ser violada, e, por outro lado, após o alegado infrator exprimir a sua vontade de concluir um contrato de licença em condições FRAND, lhe tiver apresentado por escrito uma proposta concreta de licença em tais condições, precisando, designadamente, a remuneração e as modalidades do seu cálculo; e
 - o referido infrator continua a explorar a patente considerada e não dá seguimento a esta proposta de modo diligente, em conformidade com os usos comerciais reconhecidos na matéria e de boa-fé, o que deve ser determinado com base em elementos objetivos e implica, nomeadamente, a inexistência de qualquer tática dilatória.
- 2) O artigo 102.º TFUE deve ser interpretado no sentido de que, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, não

proíbe uma empresa em posição dominante e que detenha uma patente essencial a uma norma estabelecida por um organismo de normalização que se comprometeu, perante o organismo de normalização, a conceder em licença em condições FRAND de intentar uma ação por violação de patente contra o alegado infrator da sua patente, destinada a obter a prestação de contas pelos atos de utilização anteriores desta patente ou uma indemnização dos danos causados por estes atos.

Como se pode observar o caso oferece um ensinamento preciso que pode orientar as decisões dos magistrados brasileiros.

4.2 Caso JVC v. Multilaser e Hisense (TJRJ, 2025)

A JVC autuou, em 11 set. 2025, uma ação por infração de patente contra a Multilaser e a Hisense Gorenje, que foi distribuída para a 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ. As rés, Multilaser e Hisense, alegaram que haviam previamente ajuizado ação declaratória de não infração no judiciário de São Paulo, em segredo de justiça, sobre o mesmo caso.

O juiz Torres fez uma bem arrazoada fundamentação geral para a sua decisão no caso, que chamou de “roteiro decisório”, primeiro estabelecendo algumas premissas para as suas linhas gerais de atuação nos casos relacionados à infração de SEP:

[...] constatei a dispersão de entendimentos acerca desse tipo específico de demanda, em que se reclama proteção à exclusividade patentária.

Havia tutelas de urgência deferidas liminarmente, sem perícia prévia, outras condicionando tal implemento à oitiva do *expert*, ainda que de forma simplificada; da mesma forma, algumas decisões impunham a imediata cessação da atividade alegadamente ilícita, ao passo que tantas outras cogitavam de caução ou até de pagamento direto para garantir eventual indenização que se apure devida.

Essa situação, com a máxima vênia, inspira perniciososa insegurança jurídica, além de desorganizar o mercado local. Afinal, esmaecidas as regras de condutas impostas a seus principais *players*, dá um viés lotérico à definição de quem pode, ao fim e ao cabo, explorar patentes. Tudo fica mais grave na medida em que se trate, conforme se verá, de patentes essenciais.

A hesitação jurisprudencial também falta ao padrão que creio mais adequado em uma vara empresarial.

[...] no âmbito empresarial, o Magistrado deve trabalhar para o protagonismo das partes e enaltecer as tratativas de solução negocial. Aqui, diferentemente de outros ramos do Direito, a intervenção deve ser mínima e discreta, sem jamais desequilibrar o diagrama de forças mercadológicas.

Explico-me: como as questões submetidas ao juízo empresarial, em regra, orbitam interesses econômicos, o Judiciário deve se propor a arena de diálogo e de reequilíbrio das condições negociais.

Somente em último caso, quando realmente não seja possível a autocomposição, deverá impor a solução definitiva. Tal lógica, que já é própria do [CPC], tem muito mais eloquência nesse âmbito específico.

A par disso, consideradas a sofisticação das estratégias comerciais e mesmo a proficiência jurídica dos advogados que militam perante esse juízo, sobretudo em causas congêneres, o juiz deve primar pelo trinômio eficiência, eficácia e efetividade.

Não basta que profira a decisão conforme o Direito (o que é dever de ofício); deve fazê-lo de maneira célere, incisiva e quiçá estratégica, para realmente atingir os fins pretendidos, sem distorcer a atuação dos agentes econômicos.

Do que se refere ao rito processual, disse Torres:

[...] de maneira homogênea e informada, passarei a adotar.

Advirto, então, que esse roteiro decisório será lançado logo no início para, desde logo, organizar o processo. A toda evidência, não fará precluir nem poderá obstar que o réu alegue as mesmas matérias em contestação; mas seu dispositivo irá se estabilizar caso nenhuma das partes dele recorra oportunamente.

[...] abordo a questão do ônus da prova que importará ao expert, ainda que, por ora, apenas preliminarmente.

No particular, cabe uma diferenciação do tratamento entre patentes essenciais e patentes não essenciais.

Nesse sentido, a complexificação tecnológica e a interoperabilidade dos inventos levou à criação standards ou padrões, com diversos fins, entre eles: i) permitir a comunicação e contribuição recíproca entre diversos inventos, de titulares diversos, e, com isso, até mesmo o estabelecimento de mercados em rede; ii) evitar custos de adequação das tecnologias para cada mercado que, então, poderia apresentar idiosincrasias; iii) facilitar a supervisão pelo Poder Público e, bem assim, a montagem de infraestrutura básica para sediar e prover cada nova invenção; e iv) viabilizar a competição por preço e qualidade, o que só impulsiona o desenvolvimento a baixo custo.

Assim, padrões e patentes estão intimamente relacionados, na medida em que a maioria dos padrões técnicos frequentemente incorpora tecnologia patenteada. Portanto, as patentes que reivindicam tecnologias incorporadas em um padrão são chamadas de patentes essenciais a um padrão (Standard Essential Patents - SEPs). [...]

Sucedem, pois, que tais reivindicações ficam entremeadas de interesse público, na medida em que imprescindíveis a implementar padrões tecnológicos desfrutados por toda a sociedade e que, no limite, vinculam mercados em rede.

Nessa ordem de ideias, para compor os interesses econômicos de quem investiu na invenção com os [fins] sociais, pensa-se no licenciamento FRAND [...]. Isto é: quem declara uma patente como essencial para um padrão deve se comprometer com a respectiva SDO que licenciará suas patentes sob tais termos. [...]

Sem desbordar à questão dos *patents trolls* e de abusos que têm se verificado pontualmente, interessa a esse Juízo garantir, de um lado, a exclusividade patentária e, de outro, que o compromisso assumido com o licenciamento FRAND seja honrado. [...]

Nesse difícil equacionamento entre interesses igualmente judiciosos [...] Para sistematizar todas esses procedimentos: i) o sigilo será restrito a documentos reveladores de segredos comerciais, a serem identificados objetivamente pelo interessado, de maneira justificada; ii) salvo comprovada uma das exceções do art. 83, §1º do C.P.C., será recolhida a caução *pro expensis*, o que será certificado pelo cartório; iii) essa decisão, nos casos futuros, será lançada liminarmente para orientar o fluxo processual, estabilizando-se o dispositivo caso não haja recurso; iv) eventual requerimento de tutela antecipada ficará sujeito a justificação prévia, na extensão da perícia definitiva, que será, esta sim, antecipada e calendarizada; e v) sobre o autor, recairá o ônus de demonstrar a infração à sua patente e, quando se tratar de patente essencial a um padrão, de evidenciar que cumpre o licenciamento FRAND, notadamente o caráter não discriminatório.

Passo a um último ponto: as medidas de apoio em caso de deferimento de tutela ou de sentença de procedência.

Já se asseverou que o juiz empresarial deve primar pelo trinômio eficácia, efetividade e eficiência. Por isso que, pensando-se no *enforcement* de eventual tutela de urgência ou de sentença de procedência, deve ponderar a **proporcionalidade** da medida imposta. [...]

Se é assim, a imposição de caução ou o pagamento direto de qualquer valor ao réu não parecem, salvo melhor juízo, medidas adequadas.

Afinal, acabam por meramente pré-liquidar perdas e danos, o que presta um duplo desserviço.

De um lado, frustra a pretensão do autor que, ao menos formalmente, não é receber pelo uso da patente. Aliás, se quisesse essa compensação, o pleito não seria inibitório ou sequer existiria, porque haveria o licenciamento. Logo, cria um quadro em que o autor tem êxito em seu pedido, unicamente para realizar o prejuízo que não desejava.

Isto desenha, outrossim, o chamado inadimplemento eficiente (*efficient breach ou default*) em que a violação ao direito e à própria ordem judicial se torna mais vantajosa ao infrator. Mas isso não se pode admitir.

De outro, sob a perspectiva do réu, ou será sobremaneira onerosa a garantia – o que, além de estimular o inadimplemento eficiente para o autor, desequilibra as forças mercadológicas de negociação sobre eventual licenciamento –; ou será sobremaneira módica, a trazer sua total ineficiência, radicalizando o lucro com o ilícito.

No mais, cômico do porte das sociedades que normalmente ocupam o polo passivo de ações semelhantes, a caução, para ser minimamente suasória, alçaria a algumas centenas de milhões de reais, o que contravém à proporcionalidade em sentido estrito. [...]

Parametrizada a atuação desse Juízo, ocupo-me do caso concreto.

À luz de todo o exposto:

DECLARO a competência desse juízo, sem suspender os autos na pendência de eventuais ações de nulidade;

DISPENSO o autor da caução *pro expensis*, diante do que esclareceu na inicial (tem sede em país em que vige desoneração recíproca);

NOMEIO [...], de qualificação conhecida pelo cartório, para conduzir a prova pericial que ora defiro e antecipo.

Como se pode observar o caso oferece, como o anterior *Huawei v. ZTE* (2015), um ensinamento preciso, combinados os julgados desses casos temos uma diretriz jurisprudencial para iluminar as decisões de magistrados em casos que tem por objeto uma SEP.

5 Conclusões

O presente artigo demonstrou que a disciplina jurídica das SEPs de TICs, no contexto brasileiro, não pode ser adequadamente compreendida a partir de uma leitura isolada da LPI ou de uma transposição mecânica de soluções construídas em outras jurisdições.

As SEPs ocupam um espaço singular na ordem jurídica e econômica contemporânea, pois se situam na confluência entre a proteção exclusiva da invenção, a padronização técnica, a defesa da concorrência, a regulação de mercados em rede e a própria promoção do desenvolvimento tecnológico. Por essa razão, o tratamento jurisdicional das controvérsias envolvendo SEPs exige método, cautela e sensibilidade institucional, sob pena de se promover, por decisão judicial, desequilíbrios incompatíveis com a função social da patente que é a concorrência e os objetivos constitucionais de estímulo à inovação e de preservação da liberdade concorrencial.

O primeiro dado conclusivo é que a noção de essencialidade patentária altera, em alguma medida, o modo pelo qual se projetam os efeitos econômicos do direito de exclusividade. Embora a patente essencial permaneça sendo patente, e embora seu titular continue a gozar da proteção assegurada pelo regime geral do direito de patente, sua vinculação a um padrão tecnológico amplamente adotado introduz um elemento adicional de interesse público e de mercado. Quando determinada tecnologia se torna necessária à utilização de um padrão, a

exclusividade patentária deixa de repercutir apenas na esfera bilateral entre titular e eventual usuário, passando a irradiar efeitos sobre toda a cadeia produtiva, sobre a interoperabilidade entre sistemas digitais, sobre a entrada de concorrentes e, em última análise, sobre a oferta de bens e serviços entre empresas e ao consumidor. Essa circunstância justifica a compreensão de que as SEPs não podem ser tratadas de modo simplista nem como patentes comuns desprovidas de peculiaridade, nem como títulos esvaziados de tutela. O desafio consiste precisamente em preservar sua força jurídica sem ignorar a função sistêmica que exercem no mercado de produtos e serviços que usam ou embarcam padrões.

Nessa perspectiva, o compromisso de licenciamento em termos FRAND revela-se o principal instrumento jurídico de compatibilização entre exclusividade limitada e acesso a soluções tecnológicas. O resultado do estudo evidenciou que o conteúdo normativo da obrigação de licenciamento em termos FRAND não se esgota em uma fórmula abstrata, mas se desdobra em exigências concretas de boa-fé no comportamento, transparência, proporcionalidade e não discriminação. Em termos materiais, a licença FRAND opera como limite ao exercício do poder de exclusão quando a patente integra tecnologia indispensável a um padrão. Em termos negociais, funciona como cláusula de boa-fé qualificada, exigindo do titular da SEP uma postura cooperativa, consistente e compatível com a disponibilidade do padrão ao mercado, e do implementador uma conduta diligente, séria e desprovida de expedientes protelatórios. A boa-fé, nesse cenário, não é mero valor retórico do direito contratual, mas verdadeiro parâmetro objetivo de aferição da legitimidade das estratégias de licenciamento e litigância.

O resultado da pesquisa também permitiu concluir que a adequada solução dos litígios de SEP/FRAND depende da rejeição de duas distorções assimétricas e igualmente nocivas: o *hold-up* e o *hold-out*. No primeiro, o titular da patente procura valer-se da indispensabilidade tecnológica do padrão e da ameaça de medidas inibitórias para obter vantagens excessivas, royalties desproporcionais ou termos negociais incompatíveis com o compromisso assumido na declaração voluntária de instituir uma SEP. No segundo, o implementador utiliza a complexidade do sistema, a demora processual, o uso da tática de “lançar torpedo italiano” ou a dispersão jurisdicional para explorar a tecnologia sem remuneração adequada, adiando indefinidamente a celebração de uma licença ou impondo ao titular e a si mesmo o custo de longos litígios. Nenhum desses extremos se coaduna com um ecossistema de inovação em TICs saudável. Por isso, o direito aplicável às SEPs deve ser interpretado de modo a desestimular tanto a exploração oportunista da posição do titular quanto a apropriação parasitária do implementador.

Outro resultado relevante do estudo reside na constatação de que o judiciário brasileiro, especialmente as varas empresariais do Estado do Rio de Janeiro, assumiram um papel central na construção de uma prática jurisdicional própria para as controvérsias envolvendo SEPs. A concentração dos casos nesse foro, a crescente familiaridade dos magistrados com os aspectos técnicos e econômicos do tema e a elaboração de roteiro decisório consistente são indícios de amadurecimento institucional. Esse movimento não significa a formação de um sistema fechado ou autossuficiente, mas revela que o Brasil já não se encontra à margem do debate global. Ao contrário, começa a produzir respostas jurisdicionais que dialogam com a experiência estrangeira, sem abdicar da soberania e das especificidades do seu direito processual, da sua estrutura federativa e da sua disciplina interna da patente e da livre concorrência.

O resultado da pesquisa confirmou, ademais, que a chamada “bifurcação” da competência entre justiça estadual, responsável pelas ações de infração, e justiça federal, competente para as ações de nulidade com a participação do INPI, constitui um dos pontos mais sensíveis do modelo brasileiro. Tal desenho institucional pode produzir tensões, sobreposições e riscos

de decisões em ações de infração que sejam esvaziadas pela nulidade parcial ou total de uma patente, sobretudo em litígios de alta complexidade técnica e elevado impacto concorrencial. Ainda assim, não se pode reduzir essa característica a um defeito estrutural absoluto. O que se impõe é o desenvolvimento de técnicas processuais adequadas de coordenação, valorização da prova técnica e ponderação quanto à eventual suspensão, ou não, das ações de infração diante de demandas paralelas de nulidade. O estudo mostrou que a presunção de validade do ato concessivo da patente continua relevante, mas não pode ser manejada de forma cega ou automática quando a controvérsia envolve dúvidas substanciais sobre a higidez do conteúdo do título ou sobre o alcance efetivo das reivindicações. Em matéria de SEP, a definição do escopo da proteção e a aferição da essencialidade assumem papel decisivo para a justa composição do conflito.

No campo da tutela de urgência, o artigo demonstrou que não se deve admitir nem a banalização de liminares inibitórias fundadas em prova superficial, nem a recusa apriorística de qualquer tutela preventiva em favor do titular da SEP. A posição mais adequada é aquela que reconhece a excepcional relevância dessas medidas, mas condiciona sua concessão a um padrão probatório compatível com a gravidade dos efeitos econômicos que podem produzir. Em litígios envolvendo tecnologias padronizadas, a retirada de produtos do mercado, a interrupção de cadeias de fornecimento ou a paralisação de serviços podem repercutir muito além das partes diretamente litigantes. Daí a necessidade de se exigir do autor, especialmente quando a patente é alegadamente essencial, não apenas demonstração da titularidade e da violação, mas também elementos consistentes de comportamento negocial compatível com FRAND e a observância do dever de não discriminação e nem de abuso de posição dominante. A tendência recente de valorizar a justificação prévia, a perícia antecipada e a calendarização da instrução processual representa avanço importante, pois desloca o centro do processo da disputa imediata por vantagens precárias para a construção de uma decisão tecnicamente mais segura e economicamente mais equilibrada. Sendo imprescindível que o autor da ação (titular ou detentor) comprove que notificou previamente a ré (implementadora) e propôs licenciamento em termos FRAND.

Também se mostrou acertada a crítica ao uso excessivo e indiscriminado do segredo de justiça. Em litígios SEP/FRAND, é certo que documentos específicos podem conter segredos comerciais, termos sensíveis de negociação e dados estratégicos cuja divulgação ampla não se justifica. Todavia, o sigilo integral do processo compromete a transparência, dificulta a formação de precedentes, reduz a previsibilidade do sistema e fragiliza o desenvolvimento de uma cultura jurídica capaz de oferecer segurança aos agentes econômicos. A solução compatível com a publicidade processual e com a proteção de informações confidenciais é a restrição pontual e fundamentada do sigilo apenas aos documentos efetivamente sensíveis, preservando-se a publicidade dos atos e decisões em tudo que não comprometa segredo industrial ou comercial específico. A consolidação desse entendimento pode favorecer uma maior racionalidade decisória e contribuir para o amadurecimento da jurisprudência nacional e da doutrina sobre o tema.

Os precedentes analisados por amostragem ao longo do estudo oferecem, nesse ponto, referências particularmente valiosas. Merecendo destaque o caso *Huawei v. ZTE* (2015), julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, paradigma da ideia de que a busca por tutela inibitória em matéria de SEP deve ser condicionada ao cumprimento de um roteiro mínimo de lealdade negocial: advertência específica da infração, oferta concreta de licença em termos FRAND e possibilidade real de resposta diligente pelo implementador. Não se trata de negar ao titular o acesso à tutela jurisdicional, mas de reconhecer que o exercício desse direito, diante da posição de mercado derivada da essencialidade da patente, deve observar padrões de conduta

compatíveis com a concorrência e com a boa-fé. Em paralelo, o exemplar roteiro decisório para organizar o processo, proferido pelo juiz na decisão interlocutória de 15 de outubro de 2025 no caso JVC v. Multilaser e Hisense (2025), indica que a experiência brasileira começa a formular, em chave própria, uma racionalidade semelhante a do caso Huawei v. ZTE (2015), ao exigir maior rigor probatório, ao calendarizar, ao valorizar a antecipação da perícia e ao reconhecer que, tratando-se de patente essencial, cabe ao autor demonstrar, além da infração, a conformidade de sua atuação com o compromisso FRAND, notadamente sob o ângulo do caráter não discriminatório.

Desse conjunto de elementos decorre uma conclusão hermenêutica central: a proteção das SEPs no Brasil deve orientar-se por um modelo de equilíbrio estruturado, no qual a exclusividade patentária fica limitada pelo fator SEP e pelo efeito da obrigação FRAND, a função concorrencial da utilização dos padrões, a boa-fé negocial, a lealdade processual e o interesse público – tratados como dimensões complementares, e não como vetores antagônicos. A afirmação do direito do titular de ser remunerado por sua contribuição tecnológica não autoriza a instrumentalização da essencialidade como mecanismo de fechamento de mercado. Do mesmo modo, a relevância da padronização e da interoperabilidade não legitima o uso gratuito indefinido ou oportunista de tecnologia patenteada. Entre o maximalismo do proprietário ou detentor e o utilitarismo do implementador, impõe-se uma via intermediária de forte densidade jurídica, ancorada em prova técnica qualificada, em critérios processuais transparentes e em responsabilidade negocial recíproca.

Em conclusão, pode-se afirmar que o sistema brasileiro dispõe de bases jurídicas suficientes para enfrentar os litígios envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos, mas esse enfrentamento reclama interpretação sofisticada, desenvolvimento jurisprudencial consistente e permanente diálogo entre direito de patente, processo civil, direito concorrencial e estímulo à inovação nacional. O fortalecimento da especialização judicial, a delimitação criteriosa do sigilo, o aperfeiçoamento da gestão da prova técnica e a incorporação de parâmetros de conduta inspirados em FRAND e na boa-fé constituem passos fundamentais para a formação de um ambiente previsível e equilibrado de segurança jurídica. Em um cenário no qual 5G, internet das coisas, inteligência artificial, compressão de vídeo, conectividade automotiva e futuras tecnologias quânticas dependerão cada vez mais de padrões e de direitos patentários interligados, a forma como o Brasil tratará as SEPs influenciará não apenas a solução de disputas privadas, mas também sua capacidade de promover inovação, concorrência, segurança jurídica e inserção qualificada na economia digital global.

Bibliografia consultada e referências:

AHLERT, Ivan B.; CAMARA JUNIOR, Eduardo G. *Patentes: proteção na lei de propriedade industrial*. São Paulo: Atlas, 2019.

AMIN, João Pedro Contage. *A interseção entre patentes essenciais e o direito da concorrência no contexto jurídico nacional*. 2025. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.

APPLE. *A Statement on FRAND Licensing of SEPs*. Disponível em: <https://www.apple.com/br/legal/intellectual-property/frand/>. Acesso em 30/05/2026.

ARNOLD, Richard. A jurisdictionally neutral approach to SEP/FRAND disputes? *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, [S. l.], 2026. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-026-01708-7>. Acesso em: 11 maio 2026.

BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a aplicação da doutrina das *essential facilities* à Propriedade Intelectual. 2005. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 77, jul./ago. 2005. p. 6-20.

BARBOSA, Denis Borges. Patentes, padrões técnicos e ofertas de licença FRAND em direito brasileiro. In: *Ensaio e estudos de propriedade intelectual 2014-2015*, v. II, Patentes, abr. 2014. p. 78-93. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/ensaios_estudos_pi_patentes.pdf. Acesso em: 24 maio 2026.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. *Código da propriedade industrial conforme os tribunais*. v 1, Patentes. Rio, Lumen Juris, 2018.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Patentes Essenciais: SEP, FRAND, CADE e o caso Motorola-Lenovo x Ericsson*. Leão Propriedade Intelectual, 13 ago. 2025. Disponível em: <https://leao.adv.br/en/patentes-essenciais-sep-frand-cade-e-o-caso-motorola-lenovo-x-ericsson/>. Acesso em: 12 maio 2026.

BARRETO, Rodolfo; CRUZ, João; SOUZA, Carolina. *Brazilian Courts Push Back on abusive Forum Shopping: Jurisdiction of Rio de Janeiro Business Court Affirmed in SEP Dispute*. Brazil, Feb. 11, 2026. Disponível em: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fa78a663-b982-403d-b3e9-c2c24244df6>. Acesso em: 04 jun. 2026.

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). *Contribuições do CADE: Patentes Essenciais*. Brasília, jul. 2025. Disponível em: <https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/contribuicoes-do-cade/Contribuicoes-do-Cade-Patentes-Essenciais.pdf>. Acesso em 30 maio 2025.

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). *Defesa da concorrência: Patentes essenciais e padrões tecnológicos: CADE debate desafios à economia e inovação no mercado global*. Brasília, CADE, 26 set. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/patentes-essenciais-e-padroes-tecnologicos-cade-debate-desafios-a-economia-e-inovacao-no-mercado-global>. Acesso em 25 maio 2025.

BRASIL. Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Anexo 1C: *Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)*.

BRASIL. Decreto n. 10.886, de 7 de dezembro de 2021. Institui a *Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual*.

BRASIL. Decreto n. 75.572, de 8 de abril de 1975, e Decreto n. 635, de 21 de agosto de 1992. Promulga a *Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP)*, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967.

BRASIL. Decreto n. 81.742, de 31 de maio de 1978. Promulga o *Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)*.

BRASIL. Decreto nº 9.931, de 23 de julho de 2019. Institui o *Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI)*.

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. *Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro*. Alterado pela Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010.

BRASIL. Estado do Rio de Janeiro. Lei nº 10.633 de 18 de dezembro de 2024. Dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, as normas gerais de administração e funcionamento do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares (LODJ)

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Diretor de Patentes, Programa de Computador e Topografias de Circuitos Integrados. Portaria /INPI/DIRPA n. 16, de 02 de setembro de 2024. *Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Conteúdo do Pedido de Patente*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/legislacao/arquivos/documentos/portaria-inpi-dirpa-no-16.pdf>. Acesso em 25 maio 2025.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. *Código Civil*.

BRASIL. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o *sistema brasileiro de defesa da concorrência* e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. *Código de Processo Civil*.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. *Código do Consumidor*.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à *propriedade industrial*.

BRASIL. Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Proc. n. 3014025-85.2025.8.19.0001. Caso JVC v. Multilaser e Hisense, decisão do Juiz Victor Agustin Jaccoud Diz Torres, 15 out. 2025. Disponível em: <https://www4.tjrj.jus.br/ConsultaUnificada/consulta>. Acesso em 06 jun. 2026.

BUENO, N. *Inovações tecnológicas e propriedade intelectual: desafios ao desenvolvimento e aos limites do poder econômico*. Dissertação (Direito Político e Econômico), Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017.

CAMARGO, Solano de. *Forum shopping: modo lícito de escolha de jurisdição?* Dissertação (Mestrado em Direito) Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019.

CAMARGO, Solano de. *Jurisdições anômalas: ordem pública processual e homologação de sentenças estrangeiras*. Tese (Doutor em Direito) Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019.

CARPENA, Heloisa. Parecer. Diálogos entre direito do consumidor e propriedade intelectual: o caso das patentes essenciais. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 177, mar./abr. 2022, p. 90-102.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2. ed. São Paulo, RT, 1982. v.1.

COSTA, Rafael Augusto Marques da; MACHADO, Tarso Mesquita; TROJAN, Viviane. Patentes essenciais no Brasil e desafios enfrentados pelos desenvolvedores dos padrões tecnológicos. *Revista da ABPI*, n. 188, jan./fev. 2024.

DANIEL, Robert. *Why injunctions matter so much in Brazil? What international companies should expect from litigation in the country?* In: Daniel Law. [S. l.], 2025. Disponível em:

<https://www.daniel.com.br/en/articles/why-injunctions-matter-so-much-in-brazil-what-international-companies-should-expect-from-litigation-in-the-country/>. Acesso em: 12 maio 2026.

DI BLASI, Gabriel; SOUZA, Paulo Armando Innocente de; LAGE, Isabelle Illiciev. *Unpacking the maturing SEPs enforcement landscape in Brazil*. In: *IAM Media – Intellectual Asset Management*. [S. l.], 24 set 2025. Disponível em: <https://www.iammedia.com/article/unpackingthematuringsepsenforcementlandscapeinbrazil>. Acesso em: 12 maio 2026.

EDWARDS, James. *USTR Report May Stem Trade Partners' Weak-Patent Agenda*. IPWatchdog.com, 5 mar. 2026. Disponível em: <https://ipwatchdog.com/2026/03/05/ustr-report-may-stem-trade-partners-weak-patent-agenda/>. Acesso em: 11 maio 2026.

EPO. European Patent Office. *Patents and standards*. 2025. Disponível em: <https://www.epo.org/en/about-us/observatory-patents-and-technology/policy-and-funding/patents-and-standards>. Acesso em 31 maio 2026.

EPO. European Patent Office. *Standards and the European Patent system*. Munich, May, 2025. Disponível em: <https://link.epo.org/web/publications/studies/en-epo-study-standards-and-the-european-patent-system.pdf>. Acesso em 31 maio 2026.

ETSI. European Telecommunication Standards Institute. Directives, Version 52, *Guide Intellectual Property Rights*, 1.5 “Essential” IPRs. 05 Dec. 2025. Disponível em: https://portal.etsi.org/directives/52_ETSI_directives_dec_2025.pdf#page=49. Acesso em: 09 jun. 2026.

FARIA, Isabela Brockelmann. Considerações sobre essential facilities e standard essential patents nas guerras de patentes. *Revista de Defesa da Concorrência*, v. 2, n, 1, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), maio 2014.

<https://patentprogress.org/2022/11/with-frivolous-npe-patent-suits-clogging-courts-counsels-diligence-and-ethics-suffer/>. Acesso em 19 jun. 2026.

ISHIDA, Jessica Satie. *Licenciamento de patentes essenciais a um padrão técnico: aplicabilidade da doutrina das essential facilities*”. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial), Universidade de São Paulo, 2019.

LANTYER, Victor Habib. *O papel fundamental do ordenamento jurídico brasileiro na viabilização do progresso tecnológico: a prática de hold-out e como confrontá-la*. 2026. *Revista da EMERJ*, Rio de Janeiro, v. 28, e618, p. 1-34, 2026. Disponível em: <https://ojs.emerj.com.br/index.php/revistadaemerj/article/view/618/410>. Acesso em: 23 maio 2026.

LATIPAT-ESPACENET. Reivindicações. In: *Pesquisa de patentes*. S/d. Disponível em: https://lp.espacenet.com/help?topic=claims&method=handleHelpTopic&locale=pt_lp. Acesso em 30/05/2026.

LICKS Attorneys. *Brazil: SEPs and FRAND – litigation, policy and latest developments*. In: Licks Attorneys – Articles / Blog. [S. l.], 22 out. 2024. Disponível em: <https://www.lickslegal.com/blogs/standard-essential-patent/brazil-seps-and-frand-litigation-policy-and-latest-developments/>. Acesso em: 30 jan 2026.

LICKS, Otto. *SEPs and non-SEPs ICT Patent Assertions in Brazil as of March 4, 2025*. In: WIPO Symposium on Standard Essential Patents. Session 10, SEPs in the Global Economy. Geneva, Sept. 19, 2025.

MERTON, Robert King. *Social theory and social structure*. Jaipur (India): Rawat, 2017.

MÜLLER, Ana Cristina Almeida. *Patenteamento em biotecnologia: abrangência e interpretação de reivindicações*. Tese (Doutorado em Ciências em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos), Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2003.

PATENTLY 100, *Cellular: The world's leading 5G patent owners 2026*. Report: Annual ranking reviews the entities that own the most Standard Essential Patents (SEPs) relating to 5G

PIMENTEL, L. O. Impactos políticos e jurídicos da tecnologia - aspectos históricos e conceituais da inovação e da propriedade intelectual. *Revista Brasileira de Direito Atitus RBD*, v. 18 n. 1, jan. abr. 2022. Disponível em: <https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4783>. Acesso em 11 jun. 2026.

PIMENTEL, Luiz Otávio; SILVA, Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e. Conceito jurídico de software, padrão proprietário e livre: políticas públicas. *Sequência: Estudos jurídicos e políticos*. UFSC, PPGD. a.XXXV, n.68, p.291-329, Florianópolis, Boiteux, jul. 2014.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Las funciones del derecho mundial de patentes*. Córdoba (Argentina): Advocatus, 2000.

PIMENTEL, Luiz Otávio. O acordo sobre os direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio. In: *Sequência: Estudos jurídicos e políticos*. UFSC, PPGD, a. XXIII, n. 44, Florianópolis, Boiteux, jul. 2002.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade intelectual*. In: BARRAL, W. (Org.). O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais. Florianópolis, Diploma Legal, 2000.

PIMENTEL, Luiz Otávio; PINTO, Ana Paula Gomes. Transformações digitais e patentes: SEP e licença FRAND. *Latin American journal of European Studies*, Florianópolis, v. 5, n. 2 – jul./dec. 2025. Disponível em: https://eurolatinstudies.com/wp-content/uploads/2025/12/revistacompleta_v5n2_002.pdf. Acesso em 24 maio 2026.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Parecer sobre o reexame dos requisitos de validade da patente INPI PI 0506163-6 B1*. In: TJRJ, 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proc. 0214224-53.2020.8.19.0001. 29 jan. 2021.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Parecer sobre o uso do padrão HEVC: dúvida sobre a infração e a validade da patente PI 0506163-6 B1*. In: TJRJ, 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proc. 0214224-53.2020.8.19.0001. 29 jan. 2021.

RIBEIRO, Régis Benante, *O preço do sigilo: quando a justiça se torna invisível*. Conjur, 6 maio 2025. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2025-mai-06/o-preco-do-sigilo-quando-a-justica-se-torna-invisivel/>. Acesso em: 10 jun. 2026.

SILVA, Denise Freitas, *Pools de patentes: impactos no interesse público e interface com problemas de qualidade do sistema de patentes*. Tese (Doutor em Ciências, em Políticas Públicas Estratégias e Desenvolvimento), Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

SILVEIRA, Newton. *Justiça Federal confirma que normas técnicas da ABNT não são objeto de direitos de autor*. 04 abr. 2014. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depe>

so/198566/justica-federal-confirma-que-normas-tecnicas-da-abnt-nao-sao-objeto-de-direitos-de-autor. Acesso em: 10 jun. 2026.

SILVEIRA, Newton. *Normas técnicas da ABNT não são objeto de direitos exclusivos*. IP-iurisdiction. 8 out, 2018. Disponível em: <https://ip-iurisdiction.org/normas-tecnicas-da-abnt-nao-sao-objeto-de-direitos-exclusivos/>. Acesso em: 10 jun. 2026.

SOUZA, Carolina; CRUZ, João; BARRETO, Rodolfo. *Brazilian Courts Push Back on abusive Forum Shopping: Jurisdiction of Rio de Janeiro Business Court Affirmed in SEP Dispute*. Licks Attorneys, 12 fev. 2026. Disponível em: <https://www.lickslegal.com/articles/brazilian-courts-push-back-on-abusive-forum-shopping-jurisdiction-of-rio-de-janeiro-business-court-affirmed-in-sep-dispute.htm>. Acesso em: 07 maio 2026.

STROUD, Jonathan. *With frivolous NPE patent suits clogging courts, counsel's diligence and ethics suffer*. Patent Progress Org. Nov, 15, 2022. Disponível em:

TAUK, Caroline Somesom; SANTOS, Celso Araújo. *Lei da propriedade industrial interpretada: Comentários e jurisprudência*. 2. ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2025. p. 843-844.

UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça (5. Seção). Proc. C-170/13, *caso Huawei v. ZRE*, SEP licença em condições FRAND, idioma alemão, tradução oficial para o português. Huawei Technologies Co. Ltd contra ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH. Pedido de decisão prejudicial pelo Landgericht Düsseldorf (Alemanha). Acórdão. Relator magistrado D. Šváby. 16 jul. 2015. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0170>. Acesso em 5 jun. 2026.

UNITED NATIONS. General Assembly, Res 70/1 *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. A/70/L.1, 2015. Disponível em: <https://docs.un.org/en/A/res/70/1>. Acesso em 25 maio 2026.

UNITED STATES. District Court. Central District of California. *Divx v. Netflix, CV 19-1602-GW-AGRx, final judgment*. Juiz George H. Wu. Julgado em 07 maio 2026. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/cacdce/2-2019cv01602/738825/1197/>. Acesso em: 04 jun. 2026

UZEDA, Carolina. *Ações “torpedo” domésticas: forum shopping e o abuso da conexão*. In: DIDIER JR, Fredie; OSNA, Gustavo; MAZZOLA, Marcelo (Coord.). *Processo civil e propriedade industrial*. Salvador: Podivm, 2025. p. 66-81.

VIEGAS, Juliana L. B. *Standard Essential Patents: Implicações para seu licenciamento e repercussões concorrencias*. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 153, mar./abr. 2018. p. 3-16.

WIPO. World Intellectual Property Organization. *FRAND Economics: Valuation Methods in Licensing Standard Essential Patents*. Disponível em: <https://www.wipo.int/web-publications/frand-economics-valuation-methods-in-licensing-standard-essential-patents/en/index.html>. Acesso em: 04 jun. 2026.

WIPO. World Intellectual Property Organization. *Standard Essential Patents*. Disponível em: <https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/sep>. Acesso em: 25 maio 2025.

WIPO. World Intellectual Property Organization. *Standard Essential Patents*. Disponível em: <https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/sep>. Acesso em: 25 maio 2025.

WIPO. World Intellectual Property Organization. *WIPO Strategy on Standard Essential Patents 2024–2026*. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-rn2024-12-en-wipo-strategy-on-standard-essential-patents-2024-2026.pdf>. Acesso em 10 abr. 2026.

ZIBETTI, Fabíola Wüst. *Inovação tecnológica em segurança pública: da invenção à padronização técnica*. In: NAKAYAMA, Marina Keiko; PIMENTEL, Luiz Otávio; ZIBETTI, Fabíola Wüst; ZIEGLER FILHO, João Alfredo (orgs.). *Ciência, tecnologia e inovação: pontes para a segurança pública*. Florianópolis, Boiteux, 2013, v. 1, p. 173-194.

ZIBETTI, Fabíola Wüst. *Os padrões técnicos internacionais em prol do comércio e da eficiência energética: desafios impostos pela propriedade intelectual*. In: PIMENTEL, Luiz Otávio; ZIBETTI, Fabíola Wüst (orgs.). *Eficiência energética, inovação e propriedade intelectual*. Florianópolis, Funjab, 2013. p. 81-110.

ZIBETTI, Fabíola Wüst. *Propriedade intelectual e standardização no âmbito do comércio*. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (orgs.). *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. Florianópolis, Boiteux, 2007. p. 173-202.

ZIBETTI, Fabíola Wüst. *Relação entre normalização técnica e propriedade intelectual no ordenamento jurídico do comércio internacional*. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Pulo, 2012.

ZINGALES, Nicolo; SADAMI, Arthur; TAJRA, Gabriel; SILVA, Valeria; CANTANHEDE, Rubens. *Litígios de patentes essenciais: uma perspectiva brasileira*. Rio de Janeiro: Núcleo de Estudos em E-commerce, FGV Direito Rio, 2025.

Casos consultados – TJRJ

2012

Ericsson v. Semp-TCL

0373121-63.2012.8.19.0001
0489343-17.2012.8.19.0001
0000475-97.2013.8.19.0000
0197160-40.2014.8.19.0001
0005896-94.2015.8.18.0001
0070451-55.2017.8.19.0000
0301773-09.2017.8.19.0001
0014195-58.2018.8.19.0000
0008239-27.2019.8.19.0000
0082764-77.2019.8.19.0000

2014

ZTE v. Vringo

0126070-69.2014.8.19.0001
0022777-86.2014.8.19.0000
0053106-81.2014.8.19.0000

2016

Ericsson v. BLU

0047197-87.2016.8.19.0000

0230687-12.2016.8.19.0001

2020

Nokia v. Lenovo

0062849-08.2020.8.19.0000

0131462-77.2020.8.19.0001

DivX v. Netflix

1063148-84.2020.4.01.3400

0214224-53.2020.8.19.0001

0055632-40.2022.8.19.0000

Wsou v. ZTE

0207683-04.2020.8.19.0001

0086548-28.2020.8.19.0000

2021

DivX v. Semp-TCL

0061872-79.2021.8.19.0000

0179474-88.2021.8.19.0001

DivX v. Samsung

0117687-58.2021.8.19.0001

0041255-98.2021.8.19.0000

Dolby v. Semp-TCL

0042570-64.2021.8.19.0000

0109154-13.2021.8.19.0001

Voiceage v. HMD-Multilaser

0126658-32.2021.8.19.0001

0050607-80.2021.8.19.0000

0051843-67.2021.8.19.0000

2022

G+ v. Samsung (Segredo de justiça)

0081472-49.2022.8.19.0001

Ericsson v. Apple (Segredo de justiça)

0010616-60.2022.8.19.0001

0005844-57.2022.8.19.0000

DivX v. Amazon

0089262-87.2022.8.19.0000

0855029-28.2022.8.19.0001

2023

Nokia v. OBR (segredo de justiça)

0813303-40.2023.8.19.0001

0012886-26.2023.8.19.0000

JVC v. Semp-TCL

0101602-29.2023.8.19.0000

0938160-61.2023.8.19.0001

Philips v. Semp-TCL

0907787-47.2023.8.19.0001

0074809-53.2023.8.19.0000

JVC v. Semp-TCL

0101602-29.2023.8.19.0000

0938160-61.2023.8.19.0001

Dolby v. Semp-TCL

0947617-20.2023.8.19.0001

0010313-78.2024.8.19.0000

Ericsson v. Lenovo (segredo de justiça)

0953148-87.2023.8.19.0001

Nokia v. Amazon

0958336-61.2023.8.19.0001

0106001-04.2023.8.19.0000

DivX v. Hisense, Toshiba e Multilaser (segredo de justiça)

0058330-48.2024.8.19.0000

0834763-49.2024.8.19.0001

2024

NEC v. Semp-TCL

0038614-35.2024.8.19.0000

0838717-06.2024.8.19.0001

2025

JVC v. Multilaser e Hisense

3014025-85.2025.8.19.0001

3001535-34.2025.8.19.0000

3002103-50.2025.8.19.0000

3001973-26.2026.8.19.0000

ZTE v. Samsung

0021723-02.2025.8.19.0000

0804050-57.2025.8.19.0001

Casos consultados – JFRJ

Ericsson v. INPI

5127697-12.2021.4.02.5101

Netflix v. INPI v. DivX

5005311-77.2021.4.02.5101

Caso consultado – CADE

Ericsson v. Motorola/Lenovo (CADE)

08700.003442/2024-16

08700.010219/2024-17