

A interpretação das reivindicações como fundamento da essencialidade, da infração e do licenciamento FRAND em litígios envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos

Claim interpretation as the foundation of essentiality, infringement and FRAND licensing in disputes involving standard-essential patents

Eduardo da Gama Camara Junior¹

Resumo

A expansão das tecnologias padronizadas intensificou os litígios envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos (Standard Essential Patents – SEPs), deslocando o debate para questões relacionadas ao licenciamento em condições justas, razoáveis e não discriminatórias (FRAND), ao exercício do poder de mercado e à concessão de medidas injuntivas. Apesar dessa evolução, o presente artigo sustenta que tais controvérsias continuam subordinadas a um pressuposto fundamental do direito de patentes: a correta interpretação das reivindicações. Defende-se que a delimitação do escopo de proteção constitui o ponto de partida para a determinação da essencialidade da patente, da infração e da própria incidência das obrigações FRAND. A partir da legislação brasileira, da doutrina especializada e da evolução da jurisprudência nacional e estrangeira, o estudo demonstra que a interpretação das reivindicações permanece como elemento estruturante da disciplina jurídica aplicável às SEPs, funcionando como elo entre o direito patentário, o direito concorrencial e a regulação dos mercados tecnológicos.

Palavras-chave: Patentes essenciais; SEP; FRAND; interpretação das reivindicações; infração de patente; essencialidade.

Abstract

The growing adoption of technical standards has significantly increased litigation involving Standard Essential Patents (SEPs), shifting legal debate toward FRAND licensing, market power,

1. Engenheiro Mecânico e de Produção, Graduado em Direito, Pós-graduação em Propriedade Intelectual pelo *Franklin Pierce Law Center* (atualmente: *Franklin Pierce School of Law, University of New Hampshire*), Estados Unidos, e Pós-graduação em Direito Processual Civil pela PUC-Rio, Brasil. Sócio do escritório Dannemann Siemsen Advogados, Rio de Janeiro, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2693-0657>. E-mail: edu@dannemann.com.br

[Recebido/Received; Aceito/Accepted; Publicado/Published: 27/07/2026]

DOI: <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2026.v22i.5387>

and injunctive relief. This article argues, however, that these issues remain dependent upon a fundamental principle of patent law: the proper interpretation of patent claims. It contends that claim construction is the necessary starting point for determining patent essentiality, infringement, and the scope of FRAND obligations. Based on Brazilian patent law, comparative jurisprudence, and scholarly literature, the article demonstrates that claim interpretation remains the cornerstone of the legal framework governing SEP disputes, connecting patent law, competition law, and the regulation of technology markets.

Keywords: Standard Essential Patents; SEP; FRAND; claim interpretation; patent infringement; essentiality.

1 Introdução

A crescente digitalização da economia tornou os padrões tecnológicos elemento indispensável para assegurar a interoperabilidade entre dispositivos, redes e serviços. Tecnologias como 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, USB e os padrões de codificação de vídeo H.264/AVC, H.265/HEVC e VVC somente alcançaram ampla adoção porque fabricantes concorrentes passaram a desenvolver produtos compatíveis com especificações técnicas comuns definidas por organizações de padronização (*Standard Setting Organizations* – SSOs).

Nesse contexto, as patentes essenciais a padrões tecnológicos (*Standard Essential Patents* – SEPs) passaram a ocupar posição central no direito contemporâneo da propriedade intelectual. Ao incorporar uma tecnologia protegida a um padrão amplamente adotado pela indústria, essas patentes deixam de representar apenas direitos exclusivos de exploração econômica e passam a influenciar diretamente a dinâmica concorrencial dos mercados, as negociações de licenciamento e a disseminação de tecnologias indispensáveis à economia digital.

Como consequência, os litígios envolvendo SEPs adquiriram complexidade significativamente superior àquela observada nas ações tradicionais de infração de patente. Além das questões relativas à validade e à infração, esses processos frequentemente envolvem discussões acerca da essencialidade da patente, do cumprimento dos compromissos de licenciamento em condições justas, razoáveis e não discriminatórias (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory* – FRAND), da eventual existência de abuso de posição dominante e da possibilidade de concessão de medidas inibitórias.

Grande parte da literatura e da jurisprudência recentes concentra-se justamente nesses aspectos concorrenciais e contratuais. Embora sua importância seja inegável, este artigo parte de premissa diversa. Sustenta-se que nenhuma dessas questões pode ser adequadamente solucionada sem a determinação do escopo de proteção conferido pela patente. Em outras palavras, a análise da essencialidade, da infração e das obrigações FRAND pressupõe, necessariamente, a correta interpretação das reivindicações.

A centralidade da interpretação das reivindicações decorre da própria estrutura do direito de patentes. A determinação da essencialidade, da infração e do alcance das obrigações FRAND depende, em momentos distintos, da definição prévia do conteúdo técnico protegido pela patente.

Sob essa perspectiva, a interpretação das reivindicações deixa de representar mera etapa metodológica da análise patentária para assumir função estruturante em toda a disciplina jurídica das SEPs. É ela que delimita o conteúdo do direito exclusivo, define o universo de tecnologias potencialmente sujeitas ao compromisso FRAND e estabelece os parâmetros técnicos para a verificação da essencialidade e da infração.

Com base nessa premissa, este artigo examina inicialmente os critérios de interpretação das reivindicações previstos no direito brasileiro, à luz da Lei da Propriedade Industrial, da doutrina e da experiência comparada. Em seguida, analisa de que forma esses critérios influenciam a determinação da essencialidade, a verificação da infração, a aplicação da teoria dos equivalentes e a delimitação das obrigações de licenciamento FRAND. Por fim, examina a evolução da jurisprudência brasileira e estrangeira, propondo uma leitura integrada que reafirma a centralidade da interpretação das reivindicações como fundamento técnico e jurídico dos litígios envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos.

2 A interpretação das reivindicações como fundamento do escopo de proteção

O sistema patentário fundamenta-se na necessidade de delimitar, de forma objetiva e previsível, o conteúdo do direito exclusivo conferido ao titular da patente. No direito brasileiro, essa delimitação decorre do artigo 41 da Lei nº 9.279/1996, segundo o qual a extensão da proteção é determinada pelo teor das reivindicações, interpretado à luz do relatório descritivo e dos desenhos.

A disciplina brasileira aproxima-se da tradição adotada pelos principais sistemas patentários. O artigo 69 da Convenção Europeia de Patentes (*European Patent Convention – EPC*), interpretado em conjunto com seu Protocolo de Interpretação, estabelece que as reivindicações constituem o ponto de partida para a definição da proteção conferida pela patente, devendo ser interpretadas de modo a assegurar equilíbrio entre a proteção do titular e a segurança jurídica de terceiros. Em sentido semelhante, a jurisprudência norte-americana consolidou, especialmente a partir do precedente *Phillips v. AWH Corp.*², que as reivindicações constituem a referência primordial para a definição do direito exclusivo, devendo seus termos ser interpretados segundo o significado que lhes atribuiria o técnico no assunto, à luz da patente como um todo, especialmente da especificação, que representa o principal elemento da prova intrínseca para a interpretação das reivindicações.

Embora existam diferenças metodológicas entre essas jurisdições, observa-se consenso quanto a uma premissa fundamental: nem a interpretação estritamente literal das reivindicações, nem a ampliação indiscriminada do seu alcance com fundamento exclusivo no relatório descritivo são compatíveis com a função desempenhada pelo sistema patentário. A primeira compromete a efetividade da proteção conferida ao inventor; a segunda reduz a previsibilidade necessária para que terceiros possam identificar os limites da exclusividade. O escopo da patente deve resultar da interpretação técnica das reivindicações, consideradas em seu contexto, preservando-se sua função de definir o conteúdo jurídico da invenção.

As reivindicações desempenham, assim, papel central na estrutura do direito de patentes. É por meio delas que se distinguem os aspectos da invenção protegidos pelo direito exclusivo daqueles que permanecem em domínio público. A proteção não recai sobre a ideia abstrata da invenção, nem sobre todos os resultados técnicos descritos no relatório descritivo, mas exclusivamente sobre a solução técnica delimitada pelas reivindicações deferidas pela autoridade patentária.

A definição do escopo reivindicatório condiciona praticamente todas as análises desenvolvidas no âmbito do direito de patentes. A verificação da infração exige comparar as limitações reivindicadas com o produto ou processo acusado; a análise da validade pressupõe identificar precisamente o objeto reivindicado; e a suficiência descritiva depende da

2. PHILLIPS v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc), United States Court of Appeals for the Federal Circuit, julgamento em 12 jul. 2005.

correspondência entre as reivindicações e o conteúdo do relatório descritivo. Em todos esses casos, a interpretação das reivindicações constitui o ponto de partida da investigação jurídica.

A interpretação deve ser realizada segundo a perspectiva do técnico no assunto (*person skilled in the art*), parâmetro amplamente reconhecido pelo direito comparado e igualmente adotado pelo sistema brasileiro. O significado das reivindicações não decorre da intenção subjetiva do inventor nem da compreensão pessoal do julgador, mas da leitura que um profissional dotado de conhecimentos ordinários na área técnica faria da patente, considerada em conjunto com o relatório descritivo, os desenhos e o estado da técnica existente na data do depósito.

Nessa função interpretativa, o relatório descritivo exerce função eminentemente interpretativa. Sua finalidade consiste em esclarecer o significado técnico dos termos empregados nas reivindicações, contextualizar a invenção em relação ao estado da técnica e permitir que o técnico no assunto compreenda a solução reivindicada. Os desenhos desempenham papel semelhante quando contribuem para a compreensão da estrutura ou do funcionamento da invenção. Nem o relatório descritivo nem os desenhos, contudo, podem ampliar ou restringir autonomamente o escopo de proteção definido pelas reivindicações.

Cumpra distinguir reivindicações independentes e dependentes. As reivindicações independentes delimitam a solução técnica cuja proteção é pretendida, enquanto as dependentes especificam formas particulares de sua realização. Em regra, a análise da infração e da validade concentra-se inicialmente nas reivindicações independentes, sem prejuízo de que as dependentes auxiliem na interpretação de expressões técnicas empregadas na reivindicação principal^{3 4 5}.

Consoante acima aduzido, o objeto de proteção da patente é determinado pelo teor da reivindicação, de modo que, para se detectar a ocorrência ou não de infração, é preciso confrontar o produto dito infrator com as reivindicações independentes, que, na hipótese dos autos, se limita à reivindicação independente.

A essa conclusão chegaram os peritos ao responder os quesitos da Corrê, Clip Color: “Em resumo, referidas reivindicações independentes consistem em: unidade que traciona o tubo de plástico achatado, unidade de corte e solda (para formação de sacos plásticos) sincronizada com a unidade de empurrador que projeta os sacos plásticos contra agulhas para empilhamento. Unidade de tração e transporte das capas até a pilha de sacos plásticos transportados até uma unidade rebidadeira. As máquinas analisadas não realizam inteiramente o processo reivindicado na patente”

Por essa razão, em face de o processo de produção de álbuns fotográficos patenteado não cindir as etapas de produção, ao contrário das máquinas utilizadas pela Clip Color, a irresignação dos apelantes também por este vértice não se sustenta.

Além disso, há a necessidade de interpretar cada reivindicação como um conjunto integrado de limitações técnicas. Nos sistemas que adotam a redação em duas partes — preâmbulo e parte caracterizante — não há fundamento para restringir a proteção apenas às características descritas após a expressão “caracterizado por”. O escopo da patente resulta da combinação de todos os elementos constantes da reivindicação, independentemente de sua posição na redação,

3. TJRJ, Apelação Cível nº 0007208-52.2008.8.19.0001, j. 02.12.2015.

4. TJSP, Apelação Cível nº 0003337-31.2004.8.26.0010, j. 24.11.2015.

5. TJRS, Comarca de Caxias do Sul, Processo nº 0049997-43.2012.8.21.00100, j. 15.10.2014.

uma vez que todos contribuem para definir a solução técnica protegida⁶.

A interpretação das reivindicações também deve considerar o estado da técnica existente na data do depósito. Esse contexto permite definir a amplitude razoável da proteção conferida à patente, evitando tanto a extensão do monopólio sobre matéria já pertencente ao domínio público quanto restrições incompatíveis com a efetiva contribuição inventiva. O estado da técnica, portanto, não apenas influencia a análise de validade, mas também constitui elemento relevante para a correta delimitação do escopo reivindicatório.

Em tecnologias padronizadas, esses critérios tornam-se ainda mais relevantes em setores caracterizados por elevado grau de padronização tecnológica. Em mercados nos quais a interoperabilidade depende da observância de especificações técnicas comuns, pequenas diferenças na interpretação das reivindicações podem produzir efeitos relevantes sobre a caracterização da infração, da essencialidade e do próprio alcance das obrigações de licenciamento. A interpretação das reivindicações deixa, assim, de representar mera etapa preliminar da análise patentária para assumir posição central na solução das controvérsias envolvendo tecnologias complexas.

É precisamente essa função estruturante que justifica sua importância nos litígios envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos. Ao se examinar se determinada patente é efetivamente essencial, deve-se verificar se houve infração ou se incidem obrigações de licenciamento em condições FRAND, tornando-se indispensável definir o conteúdo técnico e jurídico da invenção protegida. A análise desses temas pressupõe, portanto, a correta interpretação das reivindicações, aspecto que será desenvolvido no capítulo seguinte.

3 O papel da interpretação das reivindicações na determinação da essencialidade das SEPs

A interpretação das reivindicações assume papel ainda mais relevante nos litígios envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos (Standard Essential Patents – SEPs). Embora essas controvérsias frequentemente sejam apresentadas como disputas relacionadas ao licenciamento FRAND, ao direito concorrencial ou ao exercício do poder de mercado, todas elas pressupõem a solução de uma questão tipicamente patentária: a correta delimitação do escopo de proteção conferido pela patente.

A própria definição de SEP evidencia que uma patente somente pode ser considerada essencial quando a implementação de determinado padrão tecnológico necessariamente incorpora todas as limitações técnicas constantes de pelo menos uma de suas reivindicações independentes. A essencialidade, portanto, não decorre da relevância econômica da tecnologia ou da participação do titular no processo de padronização. Trata-se de uma característica objetiva da relação existente entre o conteúdo das reivindicações e os requisitos técnicos obrigatórios do padrão.

A determinação da essencialidade exige, assim, metodologia própria. O primeiro passo consiste na interpretação das reivindicações segundo os critérios tradicionais do direito de patentes. Em seguida, cada limitação técnica deve ser confrontada com as especificações do padrão correspondente. Apenas quando todas as limitações reivindicadas estiverem necessariamente presentes na implementação do padrão será possível concluir que a patente é efetivamente essencial.

O método adotado revela uma importante distinção entre a análise de essencialidade e a análise de infração. Nas ações convencionais de patente, a comparação é realizada

6. JFRJ, Processo nº 0811864-47.2011.4.02.5101, j. 14.04.2016.

entre as reivindicações e o produto ou processo acusado. Nos litígios envolvendo SEPs, porém, a primeira comparação ocorre entre as reivindicações e o próprio padrão técnico elaborado pela SSO. Após demonstrada essa correspondência, ainda é necessário verificar se o produto acusado efetivamente implementa todas as limitações da reivindicação, uma vez que a essencialidade não se confunde com a infração. A declaração apresentada à SSO e a mera compatibilidade do produto com o padrão não dispensam a demonstração técnica e individualizada da infração.

Essa distinção produz consequências jurídicas relevantes. A essencialidade caracteriza a relação entre a patente e o padrão tecnológico; a infração refere-se à relação entre a patente e um produto ou processo específico. Embora tecnicamente relacionadas, trata-se de questões distintas, submetidas a pressupostos próprios. Consequentemente, ainda que a patente tenha sido declarada essencial, a demonstração da infração exige a comprovação de que o produto acusado efetivamente reproduz todas as limitações reivindicadas, não dispensando a análise individual da implementação efetivamente utilizada.

A correta interpretação das reivindicações também assume papel decisivo diante da natureza das declarações de essencialidade apresentadas às SSOs. Em regra, essas declarações são elaboradas pelos próprios titulares das patentes durante o processo de padronização, frequentemente antes da concessão definitiva da patente e sem exame técnico exaustivo pela organização responsável pelo padrão. Consequentemente, sua existência não constitui demonstração da efetiva essencialidade da tecnologia declarada⁷⁸.

Essa característica explica a crescente preocupação da doutrina e da jurisprudência com o fenômeno do *overdeclaration*, consistente na inclusão, entre as patentes declaradas essenciais, de direitos que posteriormente se revelam não essenciais ou apenas potencialmente relevantes para a implementação do padrão. Ainda que muitas dessas declarações resultem de postura conservadora dos titulares, o efeito prático consiste em aumentar a incerteza quanto ao universo de direitos efetivamente indispensáveis ao padrão tecnológico.

Por essa razão, a interpretação rigorosa das reivindicações desempenha função de controle da própria qualidade das declarações de essencialidade. A análise técnica deve concentrar-se na correspondência entre as limitações reivindicadas e os requisitos do padrão, distinguindo patentes verdadeiramente essenciais daquelas que abrangem apenas soluções economicamente relevantes, mas tecnicamente distintas da implementação da especificação.

A delimitação do escopo reivindicatório também define a extensão do próprio compromisso FRAND. O titular compromete-se a licenciar apenas os direitos efetivamente necessários à implementação do padrão, e não toda a sua carteira de patentes. Consequentemente, a correta identificação das reivindicações que efetivamente abrangem requisitos obrigatórios do padrão constitui pressuposto para determinar quais direitos estão sujeitos ao regime jurídico próprio das SEPs.

A jurisprudência comparada reforça essa compreensão. Os Tribunais do Reino Unido, da Alemanha, dos Estados Unidos e o Tribunal Unificado de Patentes (UPC) têm reiteradamente

7. High Court of England and Wales. TQ Delta LLC v. ZyXEL Communications UK Ltd., [2019] EWHC (Pat). Nos technical trials, a High Court apreciou separadamente a validade, a essencialidade e a infração das patentes, demonstrando que a declaração de essencialidade perante a ETSI não dispensa sua comprovação judicial.
8. Unified Patent Court, Local Division Mannheim. Panasonic Holdings Corporation v. Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Case No. UPC_CFI_210/2023, decisão de 22 nov. 2024. O UPC examinou tecnicamente a essencialidade da patente em relação ao padrão LTE antes de apreciar a infração e a defesa FRAND, evidenciando que a declaração de essencialidade perante a ETSI não substitui a demonstração judicial da efetiva essencialidade.

reconhecido que a mera declaração de essencialidade não substitui a demonstração técnica da correspondência entre as reivindicações da patente e as especificações obrigatórias do padrão. Embora existam diferenças procedimentais entre essas jurisdições, observa-se convergência quanto à necessidade de fundamentar a análise da essencialidade na interpretação objetiva das reivindicações.

No Brasil, onde a litigância envolvendo SEPs vem crescendo de forma exponencial, essa premissa tende a adquirir importância crescente. O aumento do número de ações envolvendo padrões tecnológicos vem demandando que os tribunais distingam, de forma cada vez mais precisa, a declaração administrativa de essencialidade da efetiva demonstração técnica de que o objeto da patente é lido no padrão. Essa distinção será igualmente relevante para a apreciação de pedidos de tutela de urgência, para a delimitação das negociações FRAND e para a definição da própria extensão dos direitos exercidos pelo titular da patente.

Ao final, observa-se que a interpretação das reivindicações revela, assim, o elemento estruturante da análise de essencialidade. Ao se examinar a razoabilidade das ofertas de licenciamento, a conduta das partes ou a incidência das normas concorrenciais, é indispensável definir, com precisão, o conteúdo técnico da invenção protegida e sua efetiva correspondência com os requisitos obrigatórios do padrão tecnológico. Somente com essas análises é possível construir uma disciplina jurídica coerente para as patentes essenciais e para o licenciamento em condições FRAND.

4 Infração, teoria dos equivalentes e licenciamento FRAND

A correta delimitação do escopo de proteção da patente constitui pressuposto comum à determinação da essencialidade, à verificação da infração e à definição das obrigações de licenciamento em condições justas, razoáveis e não discriminatórias (FRAND). Embora esses institutos possuam natureza jurídica distinta, todos dependem da interpretação das reivindicações, que define o conteúdo técnico da invenção protegida e os limites do direito exclusivo conferido ao titular.

No direito brasileiro, a infração de patente pode ocorrer de forma literal ou por equivalência. A infração literal verifica-se quando o produto ou processo reproduz todas as limitações constantes de pelo menos uma reivindicação independente. A infração por equivalência, prevista no artigo 186 da Lei nº 9.279/1996, destina-se a impedir que alterações meramente formais permitam a apropriação da contribuição inventiva sem autorização do titular. Em ambas as hipóteses, a análise pressupõe a correta interpretação das reivindicações, pois somente após a definição do significado técnico de cada limitação é possível verificar sua reprodução literal ou equivalente.

Nos litígios envolvendo SEPs, entretanto, essa análise apresenta particularidades decorrentes da própria natureza dos padrões tecnológicos. Em princípio, se determinada patente é efetivamente essencial, a implementação obrigatória do padrão tende a reproduzir literalmente as limitações constantes das reivindicações correspondentes. Essa conclusão, contudo, não dispensa o exame da implementação efetivamente utilizada pelo produto acusado.

No que se refere à aplicação da teoria dos equivalentes, em regra, deve ser aplicada de forma mais restrita do que nas ações convencionais de patente. Como a caracterização de uma SEP pressupõe que o padrão utilize a solução reivindicada, o recurso excessivamente amplo à equivalência poderia ampliar artificialmente o universo das tecnologias consideradas essenciais, abrangendo outras técnicas que o próprio padrão admita que não estejam abrangidas.

Por essa razão, a doutrina dos equivalentes não pode ser utilizada para qualificar como essencial uma solução técnica que não corresponda aos requisitos definidos do padrão nem para ampliar o escopo de proteção da patente além da contribuição técnica efetivamente delimitada pelas reivindicações, interpretadas à luz da descrição e dos desenhos. A equivalência limita-se a impedir que modificações meramente formais ou insubstanciais permitam a apropriação da invenção por terceiros, sem, contudo, alterar os limites objetivos da proteção conferida pela patente.

Do ponto de vista econômico, há relevantes consequências práticas. A delimitação objetiva do escopo da patente influencia diretamente a avaliação da força jurídica da tecnologia licenciada, a identificação das patentes que legitimamente integram determinado portfólio, a transparência das negociações e a própria determinação da remuneração FRAND. Embora a prática comercial frequentemente envolva licenciamento de grandes portfólios, a legitimidade econômica dessas negociações pressupõe que as patentes oferecidas apresentem efetiva relação com a implementação do padrão, evitando preocupações relacionadas ao *overdeclaration*, ao *bundling* e ao *royalty stacking*.

Idêntico critério deve orientar a apreciação de medidas inibitórias. Questões relativas à boa-fé das negociações, ao comportamento das partes ou à observância das obrigações FRAND somente assumem relevância após demonstrada a plausibilidade técnica da infração de uma patente efetivamente essencial. A existência de compromisso FRAND não elimina a necessidade de comprovação da validade, da essencialidade e da infração da patente invocada, mas pressupõe essas análises.

Observa-se, como será explorado adiante, crescente convergência entre as principais jurisdições que enfrentam litígios envolvendo SEPs. Embora existam diferenças procedimentais entre Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, União Europeia e Tribunal Unificado de Patentes (UPC), verifica-se tendência comum de integrar a análise tradicional da validade, da essencialidade e da infração às questões concorrenciais decorrentes do compromisso FRAND, sem que estas substituam os pressupostos próprios do direito de patentes. A determinação do conteúdo técnico da patente permanece relevante para a definição das consequências concorrenciais de sua incorporação ao padrão tecnológico.

Em síntese, a interpretação das reivindicações constitui o elo entre o direito de patentes e o regime jurídico FRAND. É ela que permite identificar a efetiva contribuição técnica protegida, definir a existência de infração, delimitar o conjunto de patentes sujeitas ao compromisso de licenciamento e fornecer os parâmetros para a aplicação das normas concorrenciais. A crescente importância econômica das SEPs não altera essa premissa; ao contrário, reforça a necessidade de que a disciplina do licenciamento FRAND continue assentada nos princípios tradicionais do direito de patentes.

5 A evolução jurisprudencial dos litígios envolvendo SEPs e a centralidade da interpretação das reivindicações

A expansão dos litígios envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos (SEPs) levou diversas jurisdições a enfrentar questões relacionadas à essencialidade das patentes, ao licenciamento em condições justas, razoáveis e não discriminatórias (FRAND), à concessão de medidas injuntivas e à interação entre o direito de patentes e o direito concorrencial. Embora os modelos processuais adotados por cada país apresentem diferenças relevantes, observa-se

progressiva convergência quanto a um aspecto fundamental: as discussões concorrenciais devem ser enfrentadas com a adequada determinação do escopo de proteção conferido pela patente.

Essa convergência tornou-se particularmente evidente a partir do julgamento *Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp.*⁹, pela Corte de Justiça da União Europeia. Ao estabelecer parâmetros para a concessão de medidas injuntivas envolvendo SEPs, a Corte concentrou sua análise no comportamento das partes durante as negociações de licenciamento, sem afastar a necessidade de demonstração da validade, da essencialidade e da infração da patente. O precedente não modificou os pressupostos do direito patentário, mas definiu em que condições seu exercício poderia ser compatibilizado com as exigências do direito concorrencial.

A mesma orientação pode ser identificada na evolução da jurisprudência inglesa. A partir dos casos *Unwired Planet v. Huawei*¹⁰, posteriormente desenvolvidos em decisões envolvendo *Optis*, *InterDigital*, *PanOptis* e *Lenovo v. Ericsson*¹¹, os tribunais reconheceram a possibilidade de estabelecer judicialmente condições globais de licenciamento FRAND para grandes portfólios internacionais. Ainda assim, preservaram a premissa de que a definição dessas condições pressupõe a existência de patentes válidas, infringidas e efetivamente relevantes para a implementação do padrão tecnológico.

Movimento semelhante verifica-se na Alemanha, onde a jurisprudência passou progressivamente a compatibilizar a tradicional proteção conferida ao direito de patente com as diretrizes estabelecidas pela Corte de Justiça da União Europeia¹². Também o Tribunal Unificado de Patentes (UPC), embora ainda em fase inicial de consolidação jurisprudencial, tem demonstrado preocupação em integrar a análise da validade, da infração, da essencialidade e das obrigações FRAND em um mesmo contexto decisório, preservando a centralidade da interpretação das reivindicações¹³.

Nos Estados Unidos, a evolução ocorreu por caminho parcialmente distinto, mas conduziu a resultado semelhante. A jurisprudência continua atribuindo especial relevância à *claim*

9. Court of Justice of the European Union. *Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp.*, Case C-170/13, EU:C:2015:477 (2015). A Corte de Justiça estabeleceu parâmetros concorrenciais para o exercício de medidas injuntivas envolvendo SEPs, sem afastar a necessidade de demonstração da validade, da infração e da essencialidade da patente.
10. Supreme Court of the United Kingdom. *Unwired Planet International Ltd v. Huawei Technologies Co. Ltd.*, [2020] UKSC 37. A Suprema Corte reconheceu a competência judicial para fixar condições globais de licenciamento FRAND, preservando a análise prévia da validade, da essencialidade e da infração das patentes invocadas.
11. Sobre a determinação judicial de licenças globais e provisórias FRAND, ver *Optis Cellular Technology LLC and others v. Apple Retail UK Ltd and others*, [2023] EWHC 1095 (Ch), posteriormente revisto pela Court of Appeal em 1º maio 2025; *InterDigital Technology Corporation and others v. Lenovo Group Ltd and others*, [2023] EWHC 539 (Pat); e *Lenovo Group Ltd and others v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson and another*, Court of Appeal, decisão de 28 fev. 2025. No litígio *Optis v. Apple*, *PanOptis Patent Management LLC* figurava entre as sociedades autoras, não constituindo precedente separado para fins da determinação FRAND.
12. Bundesgerichtshof (Alemanha). *Sisvel International S.A. v. Haier Deutschland GmbH & Haier Europe Trading B.V.* (Sisvel II), KZR 36/17, decisão de 24 nov. 2020. O Bundesgerichtshof aplicou os critérios estabelecidos pela Corte de Justiça da União Europeia em *Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp.* (Case C-170/13), compatibilizando o exercício do direito de patente com as obrigações decorrentes do compromisso FRAND e do direito da concorrência.
13. Unified Patent Court, Local Division Mannheim. *Panasonic Holdings Corporation v. Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.*, Case No. UPC_CFI_210/2023, decisão de 22 nov. 2024. Em um dos primeiros julgamentos de mérito envolvendo SEPs, o UPC examinou conjuntamente questões relativas à validade, à infração, à essencialidade e à defesa FRAND, evidenciando uma abordagem integrada entre o direito de patentes e as obrigações decorrentes do compromisso FRAND.

construction, etapa processual destinada à definição do significado jurídico das reivindicações antes mesmo da análise da infração. Embora os litígios envolvendo SEPs tenham incorporado questões relacionadas ao cumprimento das obrigações assumidas perante as organizações de padronização e às normas antitruste, permanece consolidado o entendimento de que tais discussões não dispensam a prévia delimitação do escopo da patente¹⁴¹⁵¹⁶.

Essa convergência não significa, contudo, uniformidade absoluta entre as diferentes jurisdições. Permanecem relevantes divergências quanto ao papel das medidas inibitórias, à definição de royalties FRAND e à possibilidade de fixação judicial de licenças globais. Essas diferenças demonstram que a consolidação do regime jurídico das SEPs permanece em evolução, embora se observe consenso crescente quanto à necessidade de fundamentar essas discussões na correta delimitação do escopo da patente.

Apesar das diferenças existentes entre essas jurisdições, observa-se tendência comum: a disciplina jurídica das SEPs não constitui sistema autônomo em relação ao direito de patentes. Ao contrário, validade, infração, essencialidade e licenciamento FRAND são examinados como institutos distintos, porém tecnicamente interdependentes, cuja adequada compreensão depende da correta interpretação das reivindicações.

No Brasil, o aumento expressivo do número de ações envolvendo SEPs vem levando ao enfrentamento de questões de crescente complexidade técnica nas perícias, observando-se cada vez mais controvérsias relacionadas à determinação da essencialidade, à concessão de tutelas de urgência, à negociação de licenças provisórias e à definição de royalties compatíveis com o compromisso FRAND¹⁷.

14. United States Supreme Court. *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996) (reconhecendo que a interpretação das reivindicações constitui questão de direito submetida ao juiz). United States Court of Appeals for the Federal Circuit (en banc). *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (afirmando que as reivindicações definem o escopo do direito exclusivo e devem ser interpretadas à luz da patente como um todo, especialmente da especificação).
15. United States Court of Appeals for the Federal Circuit. *Fujitsu Ltd. v. Netgear Inc.*, 620 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2010); *Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Ltd.*, 967 F.3d 1380 (Fed. Cir. 2020). O Federal Circuit reafirmou que, em litígios envolvendo SEPs, a conformidade com o padrão somente basta para caracterizar a infração quando a patente cobre aspectos obrigatórios do padrão, permanecendo necessária a análise das reivindicações e de sua correspondência com a implementação técnica.
16. United States District Court for the Western District of Washington. *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012); *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015). Os tribunais norte-americanos passaram a enfrentar conjuntamente questões relativas às obrigações FRAND e ao direito concorrencial, sem afastar a necessidade de prévia definição dos direitos patentários envolvidos.
17. Essa evolução já pode ser observada na jurisprudência brasileira. Na decisão saneadora proferida nos autos da ação *Acer Inc. e AGP Tecnologia em Informática do Brasil Ltda. v. Nokia Technologies Oy e Nokia Solutions and Networks do Brasil Telecomunicações Ltda.* (Processo nº 1052350-65.2025.8.26.0100), em trâmite perante a 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo, o Juízo reconheceu que as controvérsias envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos (SEPs) apresentam elevada complexidade técnica e econômica, com potencial impacto para além da relação entre as partes, razão pela qual delimitou a instrução processual em torno de questões centrais dos litígios de SEPs, como a verificação da essencialidade das patentes, a compatibilidade das ofertas de licenciamento com o compromisso FRAND, a necessidade de provas periciais técnicas e econômicas especializadas e a análise do comportamento negocial das partes durante as tratativas de licenciamento. Ao fazê-lo, a decisão evidencia que os tribunais brasileiros passaram a enfrentar, de maneira estruturada, questões tradicionalmente desenvolvidas em jurisdições com maior experiência em disputas envolvendo SEPs, reconhecendo, inclusive, que a solução desses litígios deve considerar seus efeitos sobre a inovação, a concorrência e o desenvolvimento da própria jurisprudência nacional.

No mesmo sentido, a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar a ação de infração de patente proposta por *InterDigital Patent Holdings, Inc.* em face de *Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. e Positivo Tecnologia S.A.* (Processo nº 3014729-98.2025.8.19.0001,

Nesse contexto, a experiência comparada oferece referências importantes, mas não afasta a necessidade de construção de soluções compatíveis com a legislação brasileira. A Lei nº 9.279/1996 continua fornecendo os instrumentos necessários para a delimitação do escopo da patente, para a análise da infração e para a aplicação da teoria dos equivalentes. As particularidades dos litígios envolvendo SEPs decorrem principalmente da interação entre esses institutos tradicionais e as obrigações assumidas perante as organizações de padronização, e não da criação de um regime jurídico autônomo.

A tendência que se delineia, portanto, é de progressiva integração entre o direito patentário clássico e as discussões concorrenciais suscitadas pelo licenciamento FRAND. Essa integração, entretanto, não altera a ordem lógica da análise jurídica. Antes de examinar a razoabilidade das ofertas de licenciamento, a boa-fé das negociações ou a eventual existência de abuso de posição dominante, permanece indispensável determinar o conteúdo técnico da patente, verificar sua efetiva essencialidade e examinar a ocorrência de infração.

A experiência dessas jurisdições demonstra, assim, que a crescente sofisticação dos litígios envolvendo SEPs não substituiu os fundamentos tradicionais do direito de patentes. Ao contrário, reforçou a importância da interpretação das reivindicações como elemento de conexão entre a proteção patentária, a disciplina concorrencial e o funcionamento eficiente dos mercados baseados em tecnologias padronizadas.

6 Conclusão

A principal conclusão do artigo consiste em reconhecer que a interpretação das reivindicações permanece sendo o elemento estruturante da disciplina jurídica aplicável às SEPs. É por meio dela que se delimita o escopo de proteção da patente, se identifica a efetiva contribuição técnica protegida no âmbito da análise da essencialidade, da infração e da incidência das obrigações de licenciamento em condições justas, razoáveis e não discriminatórias (FRAND).

O estudo também demonstrou que essencialidade, infração e licenciamento FRAND constituem institutos juridicamente distintos, embora tecnicamente interdependentes. A essencialidade resulta da correspondência objetiva entre as reivindicações da patente e os requisitos obrigatórios do padrão tecnológico; a infração depende da implementação dessas reivindicações por determinado produto ou processo; e o compromisso FRAND incide apenas sobre direitos patentários efetivamente indispensáveis à implementação do padrão. A distinção entre esses institutos preserva a coerência metodológica da análise jurídica e impede que conclusões próprias de um deles sejam automaticamente transportadas para os demais.

Nesse contexto, a correta interpretação das reivindicações desempenha função que ultrapassa a tradicional delimitação do escopo de proteção da patente. Ela constitui o elemento de conexão entre o direito patentário e as consequências concorrenciais decorrentes da incorporação

decisão de 1º de outubro de 2025), reconheceu que as ações envolvendo patentes essenciais a padrões tecnológicos exigem um tratamento processual diferenciado em razão da crescente complexidade tecnológica e da relevância econômica das SEPs. Na decisão, o juízo ressaltou que as SEPs ocupam posição singular por estarem incorporadas a padrões tecnológicos amplamente utilizados pela indústria e, por isso, assentou que, nas ações de infração envolvendo tais patentes, incumbe ao titular demonstrar não apenas a infração, mas também que observa o compromisso de licenciamento em condições FRAND, especialmente quanto ao caráter não discriminatório das licenças, além de privilegiar a produção antecipada da prova pericial para subsidiar a apreciação de pedidos de tutela de urgência. A decisão também evidencia a preocupação em compatibilizar a tutela dos direitos de propriedade industrial com a preservação da concorrência, da interoperabilidade tecnológica e da eficiência dos mercados baseados em padrões tecnológicos.

da tecnologia a um padrão amplamente adotado pela indústria. Questões relativas à determinação da essencialidade, à negociação de licenças FRAND, à composição de portfólios, à concessão de medidas inibitórias e ao controle de práticas potencialmente anticoncorrenciais somente podem ser adequadamente enfrentadas após a definição objetiva do conteúdo técnico da patente.

A análise da experiência comparada confirma essa conclusão. Apesar das diferenças existentes entre as principais jurisdições, observa-se progressiva convergência quanto à necessidade de preservar a centralidade da interpretação das reivindicações, distinguindo a demonstração da validade, da essencialidade e da infração das discussões posteriores sobre licenciamento FRAND e direito concorrencial. Em vez de substituir os institutos clássicos do direito de patentes, a evolução jurisprudencial internacional tem reafirmado sua importância como pressuposto para a solução das controvérsias envolvendo tecnologias padronizadas.

No Brasil, o aumento do número de disputas relacionadas a padrões tecnológicos vem exigindo soluções capazes de conciliar a proteção da inovação, a segurança jurídica dos implementadores e a preservação de mercados competitivos. A experiência internacional oferece referências relevantes para essa evolução, mas sua incorporação deverá ocorrer em conformidade com os princípios da Lei nº 9.279/1996 e com a tradição do direito brasileiro de patentes.

Em um cenário de crescente padronização tecnológica e de expansão dos litígios envolvendo SEPs, a consolidação dessa abordagem poderá contribuir para maior previsibilidade das decisões judiciais, maior segurança das negociações FRAND e aplicação mais coerente do direito brasileiro de patentes.