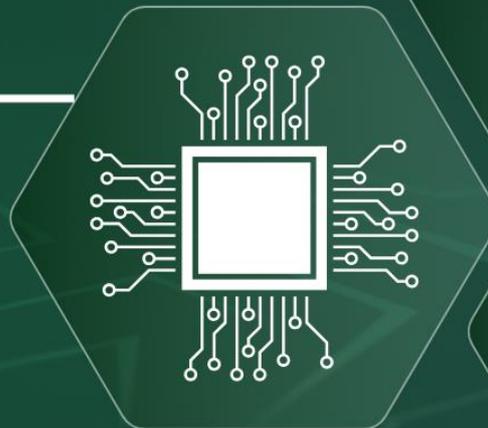


Contribuições do Cade

Patentes Essenciais



Brasília, julho/2025



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Contribuições do Cade: Patentes Essenciais

Departamento de Estudos Econômicos – DEE
SEPN 515 Conjunto D, Lote 4, Ed. Carlos Taurisano

Cep: 70770-504 – Brasília-DF

www.cade.gov.br

Ficha Técnica

Presidente do Cade

Gustavo Augusto Freitas de Lima

Conselheiros do Cade

Carlos Jacques Vieira Gomes

Diogo Thomson de Andrade

Gustavo Augusto Freitas de Lima

Victor Oliveira Fernandes

Camila Cabral Pires Alves

José Levi Mello do Amaral Júnior

Superintendente-Geral do Cade

Alexandre Barreto de Souza

Economista-Chefe

Lílian Santos Marques Severino

Colaboradores Internos

Thiago Luis dos Santos Pinto

Gerson Carvalho Bênia

Tatiana de Macedo Nogueira Lima

Lílian Santos Marques Severino

Sumário

1. Introdução	5
2. Patentes Essenciais	7
2.1. Licenciamento	7
2.2. Licenças FRAND	10
2.3. Royalties	14
2.3.1. Método do valor incremental	15
2.3.2. Método de baixo para cima (Bottom-Up)	15
2.3.3. Método de cima para baixo (Top-down)	16
2.3.4. Método da menor unidade de prática de patente vendável (SSPPU)	17
2.3.5. Abordagem baseada em custos	17
2.3.6. Análise de preços hedônicos	18
2.3.7. Método de licenças comparáveis	18
2.3.8. Regra da precificação eficiente de componentes (ECPR)	19
2.3.9. Fatores enumerados no caso Georgia-Pacific	19
2.3.10. Método do valor de Shapley (Shapley Value)	20
2.3.11. Royalty com base no valor final do produto	20
2.3.12. Royalty baseado no lucro	21
2.3.13. Royalty fixo por unidade	21
2.3.14. Royalty baseado no volume de vendas	22
2.3.15. Big data e lógica difusa	22
2.4. Standard Setting Organizations (SSOs) ou Standard Development Organizations (SDOs)	23
2.4.1. International Organization for Standardization (ISO)	24
2.4.2. International Telecommunication Union (ITU)	25
2.4.3. European Telecommunications Standards Institute (ETSI)	25
2.4.4. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	26
2.4.5. 3rd Generation Partnership Project (3GPP)	28
2.4.6. American National Standards Institute (ANSI)	29
2.5. Territorialidade	31
3. As patentes essenciais e o antitruste	34
3.1. Contratos de licenciamento	35
3.2. Recusa de contratar	36
3.3. Pools de patentes	37

3.4.	<i>Patentes fraudulentas e defensivas</i>	38
3.5.	<i>Patents trolls</i>	39
3.6.	<i>Patentes thickets</i>	40
3.7.	<i>Sham litigation</i>	42
3.8.	<i>Efeitos coordenados das ações das SSO</i>	44
3.9.	<i>Efeito lock-in (aprisionamento)</i>	45
3.10.	<i>Efeitos hold-up e royalty-stacking</i>	45
3.11.	<i>Efeito hold-out</i>	46
3.12.	<i>Hold-up x hold-out</i>	46
4.	Legislação sobre patentes essenciais	48
4.1.	<i>Brasil</i>	48
4.2.	<i>Estados Unidos</i>	49
4.3.	<i>União Europeia</i>	51
4.4.	<i>China</i>	54
4.5.	<i>Japão</i>	60
4.6.	<i>Coreia do Sul</i>	65
4.7.	<i>Índia</i>	67
4.8.	<i>Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)</i>	71
5.	Levantamento de casos sobre patentes essenciais	74
5.1.	<i>Brasil</i>	74
5.2.	<i>Estados Unidos</i>	83
5.3.	<i>União Europeia</i>	96
5.4.	<i>Alemanha</i>	103
5.5.	<i>Holanda</i>	108
5.6.	<i>França</i>	113
5.7.	<i>Itália</i>	118
5.8.	<i>Reino Unido</i>	122
5.9.	<i>China</i>	128
5.10.	<i>Coreia do Sul</i>	130
5.11.	<i>Japão</i>	131
5.12.	<i>Índia</i>	133
6.	Considerações finais	136
	Referências	141

1. Introdução¹

Patentes e padrões tecnológicos desempenham papéis cruciais e interdependentes no processo de inovação tecnológica. Uma patente concede um direito exclusivo a um inventor sobre uma nova invenção (produto ou processo) por um período limitado; em troca desse direito, o inventor deve divulgar publicamente os detalhes técnicos de sua invenção. As patentes são importantes para o desenvolvimento tecnológico por várias razões: incentivam investimentos em inovação; os registros de patentes constituem um amplo repositório de conhecimento técnico; facilitam a comercialização de tecnologias; representam vantagem competitiva para as empresas que as detêm.

Os padrões tecnológicos (ou *standards*) estabelecem um conjunto de especificações ou requisitos técnicos para produtos, processos ou serviços. Eles são cruciais para o desenvolvimento tecnológico, especialmente em setores de alta tecnologia, por permitirem que produtos e sistemas de diferentes fabricantes possam se comunicar e funcionar juntos de forma eficiente (interoperabilidade); reduzirem custos de produção; acelerarem a adoção de novas tecnologias; facilitarem a entrada de novas empresas que desenvolverão produtos em uma base tecnológica comum, em vez de tentarem desenvolver produtos com tecnologias próprias.

Na intersecção entre patentes e padrões estão as chamadas patentes essenciais (SEP – Standard Essential Patent), patente que protege uma tecnologia considerada necessária para implementar um determinado padrão tecnológico. Enquanto as patentes incentivam a criação, os padrões garantem a interoperabilidade e a ampla adoção das inovações. No entanto, a intersecção entre patentes e padrões, especialmente no caso das patentes essenciais ao padrão (SEPs), levanta debates importantes sobre o equilíbrio entre exclusividade e acesso. O proprietário de uma patente essencial tem a certeza de que todos os

¹ Este trabalho foi finalizado em junho de 2025, em função do prazo estipulado de resposta à Presidência do Cade, e considerou as contribuições externas recebidas até esta data. Outras contribuições que chegara próximas à fase final de elaboração deste estudo poderão ser consideradas em trabalhos futuros.

desenvolvedores de um produto que utilize um determinado padrão ao qual a tecnologia patenteada seja essencial terão que licenciar a sua tecnologia, o que lhe garante uma posição vantajosa para negociar. Dada essa natureza crucial, os detentores de SEPs geralmente se comprometem a licenciar suas patentes em termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND – fair, reasonable and non-discriminatory).

Apesar de conceitualmente bem elaborado, a prática do licenciamento de patentes essenciais revela diversas ambiguidades que resultam em inúmeras disputas perante tribunais e autoridades de concorrência em todo o mundo. Discute-se, por exemplo, a essencialidade de uma patente, os termos FRAND, o valor dos royalties pagos pelo licenciamento das patentes, o papel das organizações padronizadoras (SSO – Standard Setting Organizations) e a abrangência territorial das decisões judiciais.

Essas questões tendem a se ampliar com o avanço de novas tecnologias, como a internet das coisas (IoT), e a incorporação dessas tecnologias (principalmente tecnologias de comunicação e informação) em um número mais amplo de atividades econômicas. O Brasil, especificamente, tende a enfrentar um aumento do número de disputas envolvendo patentes essenciais, dada a sua relevância econômica: é uma das dez maiores economias do mundo, um dos maiores mercados para tecnologia digital do mundo (especialmente smartphones) e uma das maiores populações com acesso à tecnologia digital do mundo.

Nesse contexto, este estudo busca atualizar o conhecimento sobre os diversos temas que envolvem as patentes essenciais em diversas jurisdições. Além deste texto introdutório, o estudo aborda os principais conceitos relacionados a patentes essenciais (seção 2), as implicações das questões relativas a patentes essenciais para a política antitruste (seção 3), a revisão da legislação ou tentativas de regulação de patentes essenciais em diversas jurisdições, incluindo o Brasil (seção 4), o levantamento de casos relevantes julgados em diferentes países, englobando casos brasileiros (seção 5), encerrando com considerações finais que sumarizam os temas abordados.

2. Patentes Essenciais

Segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), uma patente essencial a um padrão, ou simplesmente patente essencial (SEP, do inglês *standard essential patent*) é uma patente que protege uma invenção essencial para a implementação de um padrão tecnológico específico. Esses padrões são essenciais para garantir a segurança, a interoperabilidade e a compatibilidade de diferentes produtos e serviços disponibilizados por diversas empresas. Segundo Colangelo (2024), uma patente é considerada essencial sempre que for impossível implementar determinado padrão sem fazer uso dela. Uma patente pode ser essencial em sua integralidade ou em relação a uma ou mais de suas reivindicações. As normas estabelecidas pelas entidades responsáveis pela elaboração de um padrão podem variar, mas a função de uma patente essencial é a mesma.

Além da remuneração ao seu desenvolvedor e do conseqüente estímulo à inovação, a importância das patentes reside justamente no estabelecimento desses padrões. São eles que garantem a compatibilidade entre diferentes produtos fabricados por diferentes empresas, possibilitando o compartilhamento de arquivos entre diversos tipos de aparelhos. Além disso, possibilitam o acesso de novas tecnologias à sociedade, a redução de custos ao consumidor final e o estabelecimento de um patamar mínimo de qualidade e de segurança dos produtos. São exemplos de padrões tecnológicos o Wi-Fi, o USB, o GIF e o 5G.

2.1. Licenciamento

O instrumento jurídico que dispõe sobre as relações entre titulares e implementadores de patentes é a licença. Trata-se de uma autorização concedida pelo titular da patente em benefício de terceiro que queira utilizar a tecnologia, podendo ou não ser condicionada a uma contraprestação (pecuniária ou em qualquer outro formato).

De acordo com a CNI (2021), as licenças podem ser totais, quando cobrem todos os aspectos e reivindicações da patente, ou parciais, quando se limitam a uma parte da invenção (como por exemplo uma patente que possui reivindicações de processo e de produto, com licença relativa somente às reivindicações de processo). É possível que as licenças sejam desenhadas em diversos formatos, dentre os quais:

- *Licenciamento exclusivo*: concede ao licenciado o direito exclusivo de usar a patente, impedindo o titular de licenciar a mesma patente a outras partes durante o período da licença. É geralmente concedido a um preço mais elevado e pode envolver um compromisso maior do licenciado em desenvolver e comercializar a tecnologia;
- *Licenciamento não exclusivo*: permite que vários licenciados usem a patente simultaneamente, sem exclusividade. Pode ser mais acessível para pequenos e médios implementadores;
- *Licenciamento stick*: é utilizado quando o potencial licenciado já está usando a tecnologia patenteada sem licença, ou seja, infringindo a patente. A proposta de valor do licenciamento stick é a de "licenciar ou então...", ou seja, o licenciado pode ser levado aos tribunais se não houver negociação de licença;
- *Licenciamento Individual*: quando o detentor da patente negocia diretamente com o licenciado (implementador do padrão) para conceder uma licença específica. Pode ser bilateral (entre duas partes) ou multilateral (envolvendo vários licenciados). Tem como vantagem a flexibilidade para negociar termos que atendam às necessidades de ambas as partes. No entanto, pode ser demorado e caro, especialmente quando há múltiplos detentores de SEPs;
- *Licenciamento em pool de patentes (Patent Pool)*: vários detentores de SEPs agrupam suas patentes em um único pool, que é licenciado coletivamente aos implementadores. Os royalties são distribuídos entre os membros do pool com base em critérios predefinidos. Reduz a complexidade do licenciamento, especialmente em tecnologias com

muitos detentores de SEPs. No entanto, pode haver disputas sobre a distribuição de royalties ou a essencialidade das patentes incluídas no pool;

- *Licenciamento por setor ou categoria*: é estruturado com base no setor ou categoria do licenciado (por exemplo, fabricantes de smartphones, automóveis ou dispositivos IoT);
- *Licenciamento recíproco (Cross-Licensing)*: duas ou mais partes concordam em licenciar suas patentes essenciais entre si, geralmente sem pagamento de royalties (ou com valores compensatórios). É comum em setores onde as empresas possuem grandes portfólios de patentes, como telecomunicações e eletrônicos;
- *Licenciamento FRAND*: é feito sob os princípios FRAND² (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory), que são exigidos pela maioria das organizações padronizadoras (SSO, do inglês Standard Setting Organizations) para SEPs. As taxas de royalties e condições devem ser justas, razoáveis e não discriminatórias. Pode ser aplicado a qualquer formato de licenciamento (individual, pool, setorial, etc.). Tem como vantagens promover o acesso equitativo às tecnologias essenciais e reduzir o risco de abusos de mercado. Por outro lado, a interpretação do que é "justo" e "razoável" pode variar, levando a disputas judiciais (ver detalhes na seção 2.2);
- *Licenciamento compulsório*: quando é imposto por uma autoridade governamental ou judicial, geralmente em casos onde o detentor da patente se recusa a licenciar em termos FRAND ou abusa de sua posição dominante. Normalmente é usado como último recurso para garantir o acesso a tecnologias essenciais e proteger o interesse público. Pode, no entanto, desincentivar a inovação, pois os detentores de patentes podem receber royalties menores do que o esperado;
- *Licenciamento por taxa fixa ou royalty baseado em volume*: estruturado com base em uma taxa fixa (um valor único) ou em

² Também são referidos simplesmente como RAND (reasonable and non-discriminatory), principalmente em documentos e estudos produzidos nos Estados Unidos.

royalties baseados no volume de produção (por exemplo, por unidade vendida). É comum em licenciamentos de curto prazo ou para produtos de baixo volume. Tem como vantagens a simplicidade e a previsibilidade nos custos de licenciamento. No entanto, pode ser desvantajoso para licenciados com volumes de produção muito altos ou muito baixos;

- *Licenciamento por área geográfica*: estruturado com base na região geográfica onde o produto que usará a tecnologia patenteada será comercializado. Permite ajustar os termos de acordo com as condições econômicas de cada região. Tem como desvantagem a complexidade que pode gerar na gestão de licenças globais.

2.2. Licenças FRAND

A declaração de essencialidade de uma patente é feita por meio de uma autodeclaração do seu titular junto a uma SSO. Quando concedida, implica ao seu titular o compromisso de conceder permanentemente licenças não exclusivas a quaisquer implementadores nela interessados, devendo fazê-lo em bases justas, razoáveis e não discriminatórias (FRAND – fair, reasonable and non-discriminatory). O licenciamento sob os termos FRAND busca encontrar um equilíbrio entre os interesses dos proprietários de SEP em recuperar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, por um lado, e o acesso a tecnologias padronizadas pelos implementadores, por outro. Todas as empresas que utilizam aquele padrão técnico (denominadas implementadores) precisam adquirir uma licença de uso da patente. Os titulares de patentes essenciais, por outro lado, fazem jus ao recebimento de royalties de todos os implementadores.

De acordo com a CNI (2021), no Brasil, assim como em outros países, o registro de uma patente essencial obedece aos mesmos requisitos de qualquer outra patente submetida à análise do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Assim, o fato de uma patente ter sido declarada como essencial para um

padrão tecnológico não confere à mesma qualquer benefício adicional ou limitação de direitos, em relação ao regramento definido pelo INPI.

De acordo com o Relatório de Diálogo Técnico do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) sobre patentes essenciais:

(...) entre as questões polêmicas na negociação da licença está a do valor de royalties que deve tocar a cada um dos titulares de SEPs, pois nem todos os licenciantes contribuem igualmente para o padrão, havendo quem defenda que os licenciantes que contribuíram em maior proporção para a definição do padrão devam receber valores maiores que os demais licenciantes. Ou seja, na medida em que nem todas as SEPs contribuem igualmente para o padrão, essa diferença deveria também ser refletida no valor de royalties, que, segundo tal ponto de vista, não poderia adotar um valor unitário absoluto para toda e qualquer patente. Esta é uma questão polêmica, entre outras razões, porque a lei de propriedade industrial não traz parâmetros para que seja feita essa distinção.

Outro aspecto relevante é que há quem entenda que nem todos os licenciantes deveriam ser tratados igualmente porque, dentre eles, de um lado, há empresas inovadoras, que investem fortemente em P&D, e que precisam do fluxo de recebimento de royalties para poderem financiar essas atividades, e, de outro lado, há também empresas que não realizam tais atividades de P&D e apenas adquiriram patentes essenciais visando obter o máximo valor de royalties, sem estarem comprometidas com o desenvolvimento tecnológico contínuo do padrão tecnológico. Novamente estamos diante de uma questão polêmica devido à inexistência de parâmetros, na lei, para que seja feita essa distinção.

Do ponto de vista dos implementadores, existe a dificuldade de aceitar termos de licenciamento propostos pelo titular, na medida em que são confidenciais os contratos firmados pelo titular com os demais implementadores, em diferentes países, não sendo fácil para um potencial novo licenciado avaliar se os termos que lhe são oferecidos efetivamente são FRAND em relação aos termos obtidos por seus concorrentes. (Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. 2023).

Os termos "justo" e "razoável" são geralmente lidos em conjunto. Uma negociação "justa" significa que da mesma não resulta a imposição de condições abusivas por uma das partes, como, por exemplo, exigir de um implementador que licencie em conjunto patentes de que ele não precisa (condutas conhecidas como tying ou bundling); a expressão "razoável" se refere aos termos da licença que devem ser adequados para recompensar o titular da patente por seu investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e não devem ser excessivos, assim, os royalties devidos e outros termos devem refletir o valor da tecnologia

patenteada incluída na norma. "Não discriminatório" significa que os termos do licenciamento devem ser aplicados de forma semelhante a potenciais implementadores em situações semelhantes, sem qualquer distorção da concorrência, assim todos que precisem de acesso à tecnologia poderão ter acesso a uma licença. Porém, isso não significa que todos paguem exatamente a mesma taxa: variações na taxa de licenciamento podem ser explicadas, por exemplo, por diferentes coberturas territoriais dos contratos de licenciamento, ou pela compensação devido a licenças cruzadas. No entanto, com o desenvolvimento da jurisprudência, entende-se que licenciados com posicionamento semelhante no mercado devem receber licenças semelhantes, ou também chamadas de comparáveis (Intellectual Property Office – Reino Unido, 2024). Assim, alguns acordos incluem diferentes royalties e condições de licenciamento FRAND. Porém, até o momento, não há consenso nos tribunais dos EUA e da Europa sobre como determinar as taxas e condições FRAND (Özmen, 2022).

Pentheroudakis e Baron (2017) destacam que há duas correntes de pesquisas sobre a função econômica dos termos FRAND para o licenciamento de patentes essenciais. A primeira corrente analisa a sua importância para os incentivos econômicos para se desenvolver tecnologias padronizadas.

Os termos FRAND afetam os incentivos para desenvolver tecnologias essenciais para um padrão. Padrões industriais geralmente são destinados ao uso por toda a indústria beneficiando todos (ou a maioria) dos seus participantes; por outro lado, o desenvolvimento de tecnologias para esses padrões costuma recair sobre um pequeno número de firmas. Essa grande diferença entre a quantidade de contribuintes para o desenvolvimento de um padrão industrial e quantidade de usuários desse padrão pode ser um problema, porque as firmas podem ter poucos incentivos para contribuir para o desenvolvimento de padrão (com a adição de novas tecnologias) se somente os benefícios, e não os custos, dos esforços forem compartilhados com outras firmas. As SSO geralmente determinam que detentores de patentes essenciais licenciem suas patentes sob termos FRAND para evitar a cobrança de royalties excessivos ou a exclusão de

competidores do uso da sua tecnologia. Mesmo assim, Pentheroudakis e Baron (2017) mostram que diversos estudos apontam que há retornos econômicos substanciais para os detentores de SEPs (mesmo com a adoção dos termos FRAND); que firmas detentoras de SEPs obtêm maiores retornos sobre seus ativos do que firmas detentoras de patentes comuns; e que patentes essenciais podem gerar maior retorno para seus proprietários do que outras patentes. Tais retornos constituem incentivos para o desenvolvimento de tecnologias que possam vir a ser parte de um padrão de tecnologia. Os proprietários de SEPs também têm incentivos para investir recursos em melhorias, manutenção ou promoção de um padrão tecnológico para garantir que os implementadores continuem adotando o padrão tecnológico, pois os padrões que incluem patentes essenciais costumam ser revisados com mais frequência e sobrevivem mais tempo do que padrões que não incluem patentes essenciais.

Os compromissos FRAND também podem afetar os incentivos para participar das Standard Setting Organizations (SSO). A atratividade dos termos de licenciamento FRAND para detentores de patentes também determina os incentivos dos detentores de tecnologias proprietárias existentes para contribuírem para o desenvolvimento de padrões. Os detentores de patentes existentes podem optar por manter sua tecnologia patenteada fora do padrão, a fim de manter total liberdade sobre os termos de licenciamento. O padrão pode, conseqüentemente, não incluir a tecnologia mais eficiente disponível no momento do desenvolvimento. Os termos de licenciamento FRAND devem, portanto, fornecer incentivos suficientes para que os detentores de patentes existentes contribuam com sua tecnologia para o desenvolvimento de padrões tecnológicos. Esse argumento deu origem a um debate sobre a necessidade de regulação sobre as políticas de licenciamento. Lerner e Tirole (2015) argumentam que a competição entre as SSOs para atrair patrocinadores ou desenvolvedores de tecnologia as forçaria a adotar políticas de licenciamento mais permissivas, portanto, a livre concorrência entre essas organizações padronizadoras não produziria políticas de licenciamento socialmente desejáveis e, assim, defendem uma supervisão regulatória mais rigorosa para impor políticas de licenciamento

mais rigorosas. Tsai e Wright (2014), ao contrário, após analisarem mudanças nas regras em uma amostra de SSOs, concluíram que as políticas de licenciamento dessas organizações parecem ser responsivas aos riscos e problemas associados à inclusão de tecnologias patenteadas. Esse estudo indica que a competição entre SSOs para atrair desenvolvedores de tecnologias poderia resultar em regras de licenciamento socialmente eficientes e que uma supervisão regulatória mais rigorosa não seria justificada.

A segunda corrente de pesquisas sobre patentes essenciais no campo da Economia se refere ao papel dos compromissos FRAND para minimizar falhas de mercado que ocorrem no processo de licenciamento, como a tragédia dos anticomuns³, empilhamento ou acúmulo de patentes (royalty stacking), ou os casos de hold-up e hold-out – essas falhas e outras possíveis condutas anticompetitivas relativas ao licenciamento de patentes essenciais são abordadas na seção 3 deste estudo.

2.3. Royalties

Royalties são pagamentos efetuados pelo direito de usar um bem intangível, como uma patente, marca registrada, direito autoral ou recurso natural. Eles representam uma parcela da receita ou lucro gerado pelo uso desse bem e são uma fonte crucial de renda para criadores, inventores e proprietários de direitos.

Para Lemley e Shapiro (2013), royalties desempenham um papel fundamental na economia global, atuando como um motor de inovação e um mecanismo de distribuição de valor. Sua correta aplicação e gestão impactam diretamente a competitividade das empresas, o desenvolvimento de novas tecnologias e a arrecadação de impostos em diversos setores da economia.

³ Ao contrário da “tragédia dos comuns” onde ocorre uma sobreutilização de um recurso escasso em decorrência de o seu uso ser comum a todos e ninguém possuir direito de excluir os demais, na “tragédia dos incomuns”, conceito desenvolvido por Michael Heller, ocorre uma subutilização do recurso, por a propriedade do mesmo se encontrar tão fragmentada que muitas pessoas ou instituições possuem o direito de excluir as demais (Menegatti, 2013).

Para os autores, a complexidade dos royalties reside na necessidade de equilibrar os interesses de diferentes partes envolvidas. Determinar o valor justo de um royalty, negociar termos contratuais adequados e garantir o cumprimento dos acordos são desafios constantes para empresas e governos.

Os principais métodos encontrados na literatura para determinação dos valores dos royalties são detalhados a seguir.

2.3.1. Método do valor incremental

O método incremental calcula os royalties com base na diferença entre o valor de um produto com a tecnologia patenteada e seu valor sem ela (Cotter et al., 2019). Nesse método, o royalty é calculado com base no valor incremental que a tecnologia patenteada agrega em relação às alternativas disponíveis. Por exemplo, se a tecnologia patenteada melhora a eficiência de um produto em 10%, o royalty deve refletir apenas esse ganho incremental.

Para Galetovic e Haber (2021), esse método tem como vantagem evitar que os royalties sejam inflados pelo valor total do produto final. No entanto, é difícil de se calcular, pois requer a identificação de alternativas e a quantificação do valor incremental. Também corre o risco de ser subjetivo, especialmente em tecnologias inovadoras sem alternativas claras. Detentores de SEPs argumentam que o método pode subvalorizar suas patentes, especialmente em casos onde a tecnologia é altamente inovadora.

2.3.2. Método de baixo para cima (Bottom-Up)

Utilizando o conceito de valor incremental, mas sem se confundir com a metodologia, o método bottom-up calcula os royalties somando as contribuições de todas as patentes relevantes para determinar a taxa total de royalties do padrão. Muitas vezes, é criticado por ser subjetivo e difícil de operacionalizar,

pois requer uma compreensão detalhada da contribuição da SEP para o padrão (Galetovic e Haber, 2021).

O cálculo é feito somando os valores individuais de cada SEP, com base no valor incremental que cada patente agrega ao padrão. Por exemplo, se uma patente melhora a eficiência de um chip em 1%, o royalty é calculado com base nesse ganho incremental.

Tem como vantagens ser em teoria justo e preciso, além de refletir o valor econômico real de cada patente. No entanto, tem desvantagens. Assim como no método incremental, os implementadores podem contestar a definição de "valor incremental". Por outro lado, os detentores de SEPs argumentam que esse método pode subvalorizar suas patentes.

2.3.3. Método de cima para baixo (Top-down)

De forma inversa ao bottom-up, o método top-down, ou de cima para baixo, calcula os royalties estimando o valor total do padrão e, em seguida, distribuindo-o entre os desenvolvedores com base nas contribuições de suas patentes. Por exemplo, se o royalty total é 10% e uma empresa detém 5% das SEPs, ela recebe 0,5% do valor do produto. Esse método é usado em combinação com outras abordagens, como o método da licença comparável.

Para Kim & Lee (2019), o método top-down é útil quando o valor do padrão está bem estabelecido e a meta é alocar royalties entre os desenvolvedores. É comumente usado em litígios do SEP para determinar taxas FRAND. Mas se por um lado pode fornecer uma visão holística do valor do padrão, por outro requer dados precisos sobre esse valor total do padrão, o que é muitas vezes difícil de se obter.

2.3.4. Método da menor unidade de prática de patente vendável (SSPPU)

O método SSPPU (do inglês, *smallest saleable patent practicing unit*) calcula os royalties com base no valor do menor componente vendável que pratica a patente, em vez do produto final. Por exemplo, se o menor componente vendável for um chip de \$50 e a taxa de royalty for 5%, o pagamento seria \$2,50 por unidade. O objetivo é garantir que a base de royalties seja definida de forma restrita para refletir o uso real da patente.

Segundo Layne-Farrar e Wong-Ervin (2014), esse método tem como vantagem evitar que royalties sejam inflados pelo valor de componentes não relacionados à patente. Além disso, é considerado mais justo para implementadores, especialmente em produtos complexos como smartphones. Por outro lado, pode subvalorizar a patente se o componente não refletir o valor total da tecnologia no produto final. Além disso, detentores de patentes essenciais argumentam que o SSPPU ignora o valor agregado da tecnologia ao produto final. Por último, implementadores podem discordar sobre qual componente deve ser considerado o "menor vendável".

2.3.5. Abordagem baseada em custos

A abordagem baseada em custos calcula os royalties com base no custo total médio por patente mais um retorno razoável para o detentor da patente. Segundo Friedl & Ann (2018), essa abordagem é útil quando não há transações de licenciamento comparáveis. Ele fornece uma estimativa mais objetiva dos royalties FRAND, concentrando-se nos custos incorridos pelo detentor da patente.

Esse método tem origem em princípios de setores regulamentados, como telecomunicações. Segundo os autores, tem como vantagens não depender de licenças comparáveis, o que o torna útil nos casos em que esses dados não estão disponíveis. Além disso, fornece uma base clara e objetiva para o cálculo dos royalties. No entanto, requer dados de custo detalhados, que podem ser difíceis

de obter. Além disso, pode não capturar totalmente o valor econômico da tecnologia patenteada.

2.3.6. Análise de preços hedônicos

A análise hedônica de preços é um método econométrico que estima o valor das características de um produto, incluindo tecnologias patenteadas. Essa abordagem é usada para determinar o valor incremental de uma patente essencial em relação ao valor geral do padrão.

Segundo Sidak e Skog (2020), a análise hedônica de preços é particularmente útil em litígios do SEP para distribuir o valor da tecnologia patenteada em relação ao padrão como um todo. Isso ajuda os tribunais a determinar se uma taxa de royalties é razoável e não discriminatória.

Essa metodologia tem como vantagens ser um método cientificamente rigoroso para avaliar tecnologias patenteadas. Porém, justamente por isso, requer técnicas econométricas sofisticadas, além de dados que por vezes podem ser difíceis de se obter.

2.3.7. Método de licenças comparáveis

Esse método usa as licenças existentes para SEPs similares como referência para determinar uma taxa de royalties razoável. É particularmente útil em setores com práticas de licenciamento estabelecidas. É amplamente utilizado em decisões judiciais e é considerado um método confiável para avaliação comparativa (Layne-Farrar e Wong-Ervin, 2014).

Segundo os autores, a principal vantagem desse método é fornecer uma referência baseada no mercado que pode ser percebida como justa e objetiva. No entanto, ele pode não levar em conta aspectos exclusivos da nova licença, como avanços tecnológicos ou mudanças no mercado. Também pode ser difícil encontrar

licenças realmente comparáveis, especialmente em setores em rápida evolução. Por último, Kim e Lee (2019) ressaltam que esse método pode perpetuar taxas de royalties desatualizadas, não refletindo o verdadeiro valor da inovação.

2.3.8. Regra da precificação eficiente de componentes (ECPR)

A regra da precificação eficiente de componentes (ECPR, do inglês Efficient Component Pricing Rule) é baseada nos princípios da concorrência de mercado. Ele determina a taxa de royalties comparando o preço de produtos com e sem a tecnologia patenteada.

Garcia-Swartz, Hahn e Layne-Farrar (2006) apontam que o ECPR é frequentemente usado em casos antitrustes para determinar se as práticas de preços são competitivas. Também é aplicado nos cálculos de royalties FRAND para garantir que a taxa de royalties reflita o valor incremental da tecnologia patenteada. Sua maior dificuldade de aplicação se deve por requerer dados precisos sobre preços de produtos com e sem a tecnologia patenteada.

2.3.9. Fatores enumerados no caso Georgia-Pacific

Essa metodologia se baseia na utilização dos 15 fatores estabelecidos no caso Georgia-Pacific Corp. versus United States Plywood Corp. (ver detalhes na seção 5.2) para o cálculo de royalties razoáveis. São considerados elementos como o escopo da patente, as condições financeiras das partes e as normas do setor envolvido. Segundo Newman, Gering e Press (2008), esses fatores são frequentemente aplicados em processos judiciais em que uma taxa razoável de royalties é solicitada como indenização por violação de patente. Eles fornecem uma abordagem estruturada para negociações entre detentores de patentes e supostos infratores, garantindo que a taxa de royalties reflita o valor da patente e as condições de mercado. Como ponto forte, ela fornece uma estrutura detalhada e flexível para o cálculo de royalties. Por outro lado, pode requerer

dados significativos e depoimentos de especialistas, o que por vezes inviabiliza a sua utilização.

2.3.10. Método do valor de Shapley (Shapley Value)

O método do valor de Shapley, derivado da teoria dos jogos cooperativos, aloca o valor total de um padrão entre os detentores de patentes com base em suas contribuições. É usado em cenários em que várias patentes contribuem para um padrão, e é particularmente útil em grupos de patentes e organizações colaborativas de definição de padrões.

Para Garcia-Swartz, Hahn e Layne-Farrar (2006) e Salant (2009), esse método garante justiça e equidade na distribuição de royalties. Ademais, se vale de conceitos e princípios bem estabelecidos da teoria dos jogos. No entanto, requer informações detalhadas sobre a contribuição de cada patente para o padrão, e por isso pode ser complexo de se aplicar na prática.

2.3.11. Royalty com base no valor final do produto

Por esse método, o royalty é calculado puramente como uma porcentagem do valor total do produto final que incorpora a tecnologia patenteada. Por exemplo, se um produto custa \$500 e a taxa de royalty é 2%, o pagamento seria \$10 por unidade.

Para Layne-Farrar e Wong-Ervin (2014), esse método tem como vantagem vincular os royalties ao valor do produto final, alinhando os interesses do licenciante e do licenciado e potencialmente aumentando o valor dos royalties à medida que o valor de mercado do produto aumenta. Além disso, é simples de calcular e aplicar. Por outro lado, Kim e Lee (2019) externam a preocupação de que esse método possa levar a royalties excessivos, especialmente se a contribuição da patente para o produto for menor em comparação com outros

componentes (como por exemplo em setores como automotivo, onde o valor do produto final é muito maior do que o componente tecnológico).

2.3.12. Royalty baseado no lucro

Por esse método, o royalty é calculado como uma porcentagem do lucro obtido com a venda do produto que incorpora a tecnologia patenteada. Por exemplo, paga-se como royalty 10% do lucro por produto vendido.

Assim como no caso do royalty calculado com base no valor final do produto, esse método alinha a remuneração do licenciante com o sucesso financeiro do licenciado, fornecendo uma parcela justa dos benefícios econômicos derivados da patente. No entanto, pode ser complexo de administrar, exigindo relatórios financeiros detalhados e auditorias para garantir cálculos precisos do lucro e, conseqüentemente, dos royalties (Colombo e Filippini, 2016).

2.3.13. Royalty fixo por unidade

Por esse método, um valor fixo é cobrado como royalty por cada unidade vendida que incorpora a tecnologia patenteada. Por exemplo, para cada produto vendido que incorpora determinada patente, são cobrados \$3 como royalties, independentemente do preço final desse produto.

O método de royalty fixo por unidade oferece previsibilidade e simplicidade aos desenvolvedores e implementadores, facilitando o cálculo e a administração dos valores devidos. É particularmente eficaz em indústrias com volumes de produção estáveis. No entanto, não leva em conta as variações nos preços dos produtos ou nas condições de mercado, potencialmente levando a resultados desiguais se o mercado flutuar significativamente (Kamien, 1992). Ainda, pode ser injusto se o valor fixo não refletir o valor real da tecnologia (Ino, 2010).

2.3.14. Royalty baseado no volume de vendas

A taxa de royalty varia de acordo com o volume de vendas, com descontos para grandes volumes. Por exemplo, a taxa é fixada em 3% para as primeiras 100.000 unidades, 2% para as próximas 500.000 unidades e 1% para volumes acima disso.

De acordo com Malki (1997), esse método tem como grande vantagem incentivar os licenciados a maximizar as vendas, pois os royalties aumentam com o volume. Pode ser benéfico em mercados com alto potencial de crescimento. Pode ser também mais justo para empresas com diferentes escalas de produção.

Por outro lado, o autor cita como desvantagens o fato de ser mais difícil de calcular e monitorar, o que pode gerar disputas sobre a definição dos níveis de volume. Para ele, a abordagem pode ser problemática se as projeções de vendas forem imprecisas, levando a disputas entre as vendas esperadas e as reais. Além disso, detentores de patentes essenciais podem argumentar que descontos para grandes volumes reduzem seus ganhos, enquanto os implementadores podem discordar sobre a justiça dos níveis de volume estabelecidos.

2.3.15. Big data e lógica difusa

Esse método combina análise de big data e lógica difusa para determinar taxas justas de royalties. Essa abordagem considera indicadores-chave, como participação do licenciante, retorno sobre as vendas e os lucros antes de juros e impostos (EBIT do inglês, Earnings Before Interest and Taxes). É particularmente útil em setores onde os dados financeiros estão prontamente disponíveis (Костин, 2024). Tem sido aplicado na prática judicial para garantir a determinação objetiva e justa da taxa de royalties.

O autor cita como vantagens o uso de tecnologias avançadas para cálculos precisos, além de ser um método transparente e reproduzível. Mas, como desvantagens, requer acesso a grandes conjuntos de dados e ferramentas

computacionais avançadas. Por isso, pode ser menos aplicável em setores com disponibilidade limitada de dados.

Vistos os principais métodos utilizados para a precificação de royalties de patentes essenciais, cabe observar que diferentes indústrias desenvolveram suas próprias abordagens para esses cálculos, refletindo as características únicas de seus respectivos mercados. Destacam-se algumas dessas abordagens:

- Setor de telecomunicações: No setor de telecomunicações, os royalties geralmente são determinados por meio de uma combinação de licenças comparáveis e abordagens de cima para baixo (Layne-Farrar e Wong-Ervin, 2014). Casos como Huawei vs. InterDigital na China ajudaram a estabelecer referências nos cálculos para as taxas FRAND (Contreras, 2017);
- Indústria automotiva: De acordo com Pourrahim (2024), a indústria automotiva tem visto um aumento nas disputas sobre o licenciamento de SEPs, particularmente no contexto de carros conectados. O setor adotou uma abordagem mais funcionalista, em que os royalties estão vinculados ao valor econômico da SEP e não ao preço do produto final;
- Setor de eletrônicos de consumo: No setor de eletrônicos de consumo, os royalties geralmente são determinados por meio de uma combinação de licenças comparáveis e regras de valor incremental. O setor viu casos marcantes, como o caso Apple versus Motorola nos Estados Unidos, que ajudaram a estabelecer princípios para o cálculo dos royalties (Layne-Farrar e Wong-Ervin, 2014).

2.4. Standard Setting Organizations (SSOs) ou Standard Development Organizations (SDOs)

A definição de um padrão é feita por uma entidade chamada definidora de padrão (também conhecida como Standard Setting Organization (SSO) ou Standard

Development Organization (SDO)). Essas entidades são compostas por outras entidades dos mais diversos tipos, interesses e incentivos (empresas privadas, universidades, centros de pesquisa etc.), que atuam de forma colaborativa para selecionar as melhores tecnologias para compor determinado padrão. São exemplos de entidades definidoras de padrões as seguintes organizações:

2.4.1. International Organization for Standardization (ISO)

A ISO é uma organização internacional sediada em Genebra, na Suíça. Fundada em 1947, é composta por 165 organismos nacionais de normalização, dentre os quais representantes de governos, indústrias e organizações técnicas. Com atuação global, desenvolve padrões para diversas áreas, incluindo tecnologia, segurança e meio ambiente. Os padrões são desenvolvidos por comitês técnicos designados para cada tarefa. A ISO trabalha em conjunto com a IEC (International Electrotechnical Commission).

Como exemplos de padrões amplamente utilizados que foram desenvolvidos pela ISO, podem ser citados o ISO 9001 (aplicado à gestão da qualidade) e ISO 14001 (aplicado à gestão ambiental). Desenvolveu mais recentemente SEPs relacionadas a tecnologias de energia renovável, como baterias e sistemas de armazenamento.

Bekkers e Updegrave (2012) destacam que a ISO tem uma política de IPR (Intellectual Property Rights, ou direitos de propriedade intelectual) mais genérica, focada na promoção do licenciamento FRAND, mas sem diretrizes específicas sobre cálculo de royalties ou declaração de SEPs. Os autores também afirmam que, apesar de ter políticas robustas de governança, com participação de múltiplos stakeholders, a ISO poderia adotar práticas mais transparentes na declaração de SEPs, como um banco de dados com os padrões definidos.

2.4.2. International Telecommunication Union (ITU)

Fundada em 1865, a ITU é uma agência especializada da ONU que desenvolve padrões para telecomunicações. Assim como a ISO, é sediada em Genebra, na Suíça, com atuação global. É composta por membros de 193 países e mais de 700 organizações.

Os padrões são desenvolvidos por setores especializados, como o ITU-T (Telecommunication Standardization Sector). Trabalha em parceria com outras SSOs, como o European Telecommunications Standards Institute (ETSI) e o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Seus trabalhos mais reconhecidos foram o desenvolvimento de padrões para as tecnologias do 5G, da IoT e de redes de fibra óptica.

Para Bekkers e Updegrave (2012), a política de IPR da ITU é menos específica em comparação às de outras SSOs. Isso pode levar ao surgimento de ambiguidades na implementação de licenciamentos, com o potencial de gerar disputas jurídicas posteriormente. Para evitar tais problemas, os autores recomendam que a organização adote políticas de IPR mais claras e específicas.

2.4.3. European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Criada em 1988, o ETSI é uma organização sem fins lucrativos sediada no parque tecnológico Sophia Antipolis, França. Foi estabelecida para desenvolver padrões técnicos para telecomunicações na Europa, mas tem atuação global. É composta por mais de 900 membros, incluindo empresas de tecnologia, operadoras de telecomunicações, governos e universidades.

Destaca-se no desenvolvimento de padrões para tecnologias de telecomunicações, tendo um papel crucial no desenvolvimento de padrões como o GSM, o 4G e o 5G. Também desempenha um papel importante na mediação de disputas envolvendo SEPs, como nos casos Apple vs. Qualcomm

(licenciamento de patentes essenciais para tecnologias 4G e 5G) e Nokia vs. Daimler (SEPs para veículos conectados).

Bekkers e Updegrove (2012) destacam que o ETSI possui uma das políticas de IPR mais detalhadas e transparentes dentre todas as SSOs, exigindo que os detentores de SEPs declarem suas patentes publicamente. O instituto mantém um banco de dados público de patentes declaradas como essenciais.

Os autores também afirmam que a política de licenciamento FRAND do ETSI é considerada um modelo para outras SSOs, embora nem mesmo isso evite disputas judiciais em alguns casos. No entanto, apontam como crítico o problema da sobredeclaração de patentes (patentes declaradas como essenciais que não são realmente essenciais) em alguns casos, sugerindo que o instituto adote padrões mais rígidos no processo de verificação da essencialidade das patentes declaradas.

2.4.4. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

O IEEE é a maior organização técnica do mundo. Foi fundada em 1963 como uma organização profissional sem fins lucrativos e tem sua sede em Nova York, EUA. Conta em sua estrutura com mais de 400.000 membros, incluindo engenheiros, cientistas e profissionais de tecnologia de diversos setores.

Sua atuação é global, destacando-se no desenvolvimento de padrões amplamente utilizados para tecnologias de comunicação, energia e eletrônicos, como o Wi-Fi (802.11) e Ethernet. Também foi importante em algumas disputas, como os litígios envolvendo a Microsoft e a Motorola sobre SEPs relacionadas ao padrão Wi-Fi.

Bekkers e Updegrove (2012) fazem elogios ao IEEE por suas diretrizes claras sobre o cálculo de royalties FRAND, que buscam limitar os custos de licenciamento e promover a acessibilidade das tecnologias. Também exaltam o seu processo de governança aberto, permitindo que stakeholders participem da elaboração de políticas. No entanto, os autores apontam que algumas mudanças

nas políticas do IEEE em 2015 geraram controvérsias, especialmente entre detentores de SEPs, que argumentaram que as novas regras reduziram o valor de suas patentes. As principais críticas foram as seguintes:

- Diretrizes para cálculo de royalties FRAND: o IEEE recomendou que os royalties passassem a ser calculados com base no valor da menor unidade de prática de patente vendável (Smallest Saleable Patent-Practicing Unit - SSPPU), em vez do valor do produto final. Os detentores de SEPs argumentaram que essa abordagem subvaloriza as patentes, pois o valor de uma tecnologia essencial pode estar intrinsecamente ligado ao produto final, não apenas ao componente individual;
- Restrições ao licenciamento de patentes: o IEEE passou a proibir que os detentores de SEPs recusassem licenças ou exigissem licenças recíprocas como condição para o licenciamento. Para os detentores de SEPs, essa mudança limita a sua liberdade contratual e capacidade de negociar termos mais favoráveis, além de prejudicar a sua capacidade de proteger suas próprias inovações contra concorrentes;
- Proibição de injunções automáticas: o IEEE desencorajou o uso de injunções (medidas judiciais que impedem a venda de produtos) em disputas sobre patentes essenciais, a menos que o licenciado se recusasse a negociar de boa-fé. Os detentores alegam que isso enfraquece sua posição de barganha, pois as injunções seriam uma ferramenta importante para garantir o cumprimento dos termos de licenciamento. Assim, os implementadores poderiam ser encorajados a atrasar ou evitar o pagamento de royalties;
- Transparência e divulgação de termos de licenciamento: o IEEE passou a exigir maior transparência nos termos de licenciamento, incluindo a divulgação de valores de royalties e outras condições. Os detentores de patentes essenciais argumentaram que isso poderia expor suas estratégias de negócios e vantagens competitivas, beneficiando concorrentes.

Bekkers e Updegrave (2012) destacam que as mudanças nas políticas do IEEE em 2015 foram vistas como um esforço para equilibrar os interesses dos detentores de SEPs e dos implementadores de padrões, promovendo um licenciamento mais justo e acessível. No entanto, as críticas dos detentores de SEPs levaram a debates intensos sobre o papel das SSOs na definição de políticas de direitos de propriedade intelectual e a necessidade de equilibrar os interesses de todas as partes envolvidas. Os autores sugerem que as SSOs devem sempre equilibrar os interesses dos detentores de SEPs e dos implementadores de padrões em suas normatizações.

2.4.5. 3rd Generation Partnership Project (3GPP)

O 3GPP é uma colaboração internacional entre sete organizações de desenvolvimento de padrões de telecomunicações com o objetivo de criar e manter as especificações técnicas para redes móveis 2G, 3G, 4G, LTE-Advanced e 5G. Essas sete organizações são ARIB (Association of Radio Industries and Businesses – Japão), ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions – Estados Unidos), CCSA (China Communications Standards Association - China), ETSI (European Telecommunications Standards Institute - Europa), Telecommunications Standards Development Society (TSDSI - Índia), TTA (Telecommunications Technology Association – Coreia do Sul) e Telecommunication Technology Committee (TTC - Japão). Fundado em 1998, tem como membros mais de 400 organizações, incluindo empresas de tecnologia, operadoras de telecomunicações e institutos de pesquisa. Seu foco de atuação é na interoperabilidade e eficiência das redes móveis.

Bekkers e Updegrave (2012) ressaltam que o 3GPP não tem uma política de IPR própria, dependendo das políticas das SSOs que o compõem. Isso pode levar a inconsistências na aplicação dos licenciamentos FRAND, especialmente em disputas envolvendo múltiplas jurisdições. Os autores sugerem que o 3GPP adote uma política de IPR unificada para garantir maior eficácia nos seus atos.

2.4.6. American National Standards Institute (ANSI)

Fundada em 1918, a ANSI é uma organização sem fins lucrativos sediada em Washington, D.C., EUA. Em sua estrutura possui mais de 1.000 empresas, organizações e agências governamentais. Sua área de atuação é principalmente os EUA, mas seus atos têm significativa influência global.

Ao longo da sua existência o instituto desenvolveu padrões para diversas áreas, incluindo as de tecnologia, segurança e saúde. Alguns exemplos de padrões e tecnologias desenvolvidos pela ANSI incluem normas para segurança, como a ANSI Z535 para sinalização e etiquetas de segurança, padrões de Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI), como o ANSI X12, e normas para proteção ocular, como a ANSI Z87.1. Desenvolveu também SEPs relacionadas a dispositivos médicos conectados e tecnologias de saúde.

Bekkers e Updegrave (2012) sublinham que o ANSI atua principalmente como coordenador de SSOs nos EUA, sem desenvolver padrões diretamente. Também salientam que a sua política de IPR é considerada flexível, permitindo que cada SSO adote suas próprias práticas, o que pode levar a problemas futuros. Os autores recomendam ao ANSI a adoção de diretrizes mais claras para garantir a uniformidade no licenciamento FRAND e evitar tais problemas.

Quando analisadas em conjunto, pode-se dizer que as SSOs buscam ser eficientes e justas no processo de declaração da essencialidade das patentes, apesar de, na maioria dos casos, haver necessidade de tornar esse processo mais transparente. A participação de múltiplos stakeholders no processo de desenvolvimento de padrões também é um ponto crítico: embora esse engajamento seja algo positivo, as SSOs devem garantir que os interesses de detentores e implementadores sejam equilibrados de forma a garantir resultados mais justos.

As questões envolvendo governança são examinadas também por Contreras (2017), que aborda um aspecto crítico das políticas de licenciamento das SEPs com implicações significativas para antitruste: a colusão entre

licenciados dentro de uma SSO. O autor destaca que, embora as SSOs tenham o objetivo de promover a interoperabilidade e a inovação por meio da criação de padrões tecnológicos, a dinâmica interna dessas organizações pode facilitar a coordenação anticompetitiva. Por exemplo, quando os detentores de SEPs se reúnem para discutir termos de licenciamento dentro de uma SSO, há o risco de que eles cheguem a acordos tácitos ou explícitos sobre preços ou condições que beneficiam a si mesmos, em detrimento dos implementadores e dos consumidores. Isso pode levar a preços mais altos para tecnologias essenciais, reduzindo o acesso a inovações e criando barreiras à entrada de novos concorrentes no mercado.

Contreras (2017) sugere que as SSOs adotem mecanismos de governança mais robustos para prevenir práticas anticompetitivas, como a supervisão independente das discussões sobre licenciamento e a imposição de penalidades para membros que violem as regras de concorrência. Além disso, ele defende que as autoridades antitruste devem monitorar de perto as atividades das SSOs para garantir que elas não se tornem plataformas para a coordenação de preços ou outras práticas que prejudiquem a concorrência. O autor ainda discorre sobre o problema da sobredeclaração de patentes essenciais já comentado. Ele argumenta que a falta de mecanismos robustos para verificar a essencialidade das patentes pode levar a abusos de poder de mercado por parte dos detentores de patentes essenciais, aumentando os custos de licenciamento e prejudicando a concorrência e a inovação. O autor ressalta que, quando patentes não essenciais são incluídas em pools de licenciamento, isso pode aumentar os custos para os fabricantes e limitar o acesso a tecnologias padrão. Ele sugere que a adoção de métodos de verificação independentes para a essencialidade das patentes poderia mitigar esses problemas, promovendo um ambiente mais justo e competitivo.

2.5. Territorialidade

Usualmente as leis não limitam os direitos conferidos por uma patente essencial e nem retiram de seus titulares a possibilidade de buscarem medidas inibitórias direcionadas a eventuais infrações. Normalmente, as discussões travadas em juízo referem-se à caracterização da essencialidade, da existência de infração, da validade da patente. Também são muito comuns discussões centradas na delimitação dos termos FRAND, sendo o preço da licença (o valor do royalty) e as condições de exploração da patente os temas de maior divergência.

Segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), *“patentes são direitos territoriais. Em geral, os direitos exclusivos são aplicáveis apenas no país ou região em que a patente foi depositada e concedida, de acordo com a legislação daquele país ou região”*.⁴ O Brasil também adota o Princípio da Territorialidade na legislação sobre propriedade intelectual, incluindo patentes⁵ – destacando-se que não há diferença na legislação entre patentes comuns e patentes essenciais.

Portanto, o desenvolvedor de uma tecnologia patenteável deve registrar a mesma em cada país onde deseja preservar seus direitos de propriedade intelectual, assim, patentes para as mesmas invenções podem existir e serem válidas em muitos países. No caso de uma empresa querer licenciar todas as patentes ou direitos de propriedade intelectual de um titular de patentes essenciais relevantes para um padrão em nível global, para que o licenciado possa fabricar ou comercializar produtos padronizados em todo o mundo, pode negociar uma modelo de licenciamento de portfólio global. Em outros casos, as partes na negociação podem acordar uma licença que cubra apenas as áreas geográficas em

⁴ Conforme descrito no site da OMPI. Disponível em: http://wipo.int/en/web/patents/faq_patents#:~:text=OMPI%20e%20patentes,ou%20regional%20de%20opatentes%20competente. Acesso em 03/05/2025.

⁵ O Brasil é signatário da Convenção da União de Paris (CUP), que foi o primeiro acordo internacional relativo à Propriedade Intelectual, que atualmente tem adesão de mais de 170 países. A CUP adota, entre outros, o Princípio da Territorialidade, que estabelece que a patente confere proteção ao seu detentor somente no território do país membro que a concedeu.

que um potencial licenciado opera, para que este não sinta que está pagando a mais pelo que precisa (Intellectual Property Office – Reino Unido, 2024).

Os produtos de tecnologia da informação e comunicação (TIC) costumam adotar padrões globais de tecnologias e, portanto, dependem muito do licenciamento de patentes essenciais. Tais mercados são inerentemente globais. Dado o escopo e o tamanho globais desses mercados, não é surpreendente que litígios de patentes sobre produtos padronizados sejam frequentemente conduzidos em escala global. Por exemplo, quando a empresa de tecnologia Vringo processou a fabricante chinesa de smartphones ZTE por violação de um grupo de SEPs de telecomunicações sem fio, o litígio durou quatro anos em doze jurisdições diferentes: Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Holanda, Romênia, Austrália, Índia, China e Malásia (Contreras, 2020).

Como mencionado anteriormente, o entendimento do que são concretamente os termos FRAND não é uniforme, assim como os critérios de cálculo de royalties considerados justos também variam em diferentes jurisdições. Outro dilema enfrentado pelos tribunais que julgam casos de patentes essenciais é, considerando o escopo nacional da patente e a abrangência mundial de muitos contratos de licenciamento, decidir se, por exemplo, ao determinar uma taxa de royalties FRAND, um tribunal deve decidir se deve se concentrar apenas nas patentes emitidas e afirmadas em sua própria jurisdição ou se deve considerar o relacionamento comercial global entre as partes. Segundo Contreras (2020), as diversas interpretações dos tribunais em diferentes países resultam em duas “corridas jurídicas”:

A competição intrajurisdicional possibilitada pela capacidade de um tribunal nacional determinar as taxas globais de FRAND pode levar a duas formas de "corrida" jurídica. A primeira é uma "corrida para o fundo" entre jurisdições — um fenômeno bem documentado no qual as jurisdições adaptam intencionalmente suas regras, procedimentos e perspectivas substantivas para atrair litigantes. Em segundo lugar, as disparidades no tratamento judicial dos casos provavelmente encorajam as partes a iniciarem litígios na jurisdição mais favorável o mais rápido possível, muitas vezes para encerrar um processo posterior em uma jurisdição menos favorável. Essa situação é chamada de "corrida para o julgamento" ou "corrida para o tribunal", o que pode levar prematuramente as partes ao litígio em vez de negociação ou acordo. E um corolário natural desse tipo de corrida é a tentativa de

uma parte de atacar primeiro, impedindo outra parte de prosseguir com o litígio em uma jurisdição que pode ser favorável a ela. (Contreras, 2020, p. 2 -Tradução Livre)

Observa-se atualmente uma disputa jurisdicional entre tribunais nacionais no contexto das disputas globais sobre patentes essenciais. Alguns tribunais começaram a emitir liminares anti-processo (ASI, do inglês anti-suit injunction) para proibir litígios paralelos, ou seja impedir que as partes envolvidas abram a mesma disputa em outras jurisdições, e consolidar a disputa em um único foro, enquanto outros retaliaram com liminares anti-anti-processo (AASI), que visam impedir que as partes envolvidas busquem uma medida anti-processo em outra jurisdição. Essa disputa gera diversos prejuízos: as partes em disputas de licenciamento de patentes essenciais enfrentam incerteza jurídica quanto a qual tribunal julgará seu caso; isso incentiva uma corrida ao tribunal para garantir a jurisdição mais favorável em vez de se concentrar nas negociações de licenciamento; aumenta os custos do litígio por ter que buscar múltiplas ASIs e AASIs; e as partes enfrentam multas e prisão de funcionários por descumprimento de decisões judiciais (Nikolic, 2022).

3. As patentes essenciais e o antitruste

De acordo com o guia "5G e Patentes Essenciais", da CNI (2021, p.21),

(...) a proteção das patentes essenciais gera efeitos pró-competitivos que beneficiam os consumidores. Ao possibilitar que diferentes produtos fabricados por diferentes empresas operem entre si, a existência de padrões e patentes essenciais estimula a entrada de novos agentes no mercado, o que, por sua vez, acarreta ganho de produção em escala global, aumento de competição e oferta de produtos, com uma conseqüente redução de custos.

Sobre esse ponto, a divisão antitruste do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (2019) afirma que *"o processo de definição de padrões pode aumentar a competição entre tecnologias que vão ser incluídas em padrões, beneficiando consumidores por meio de mais funcionalidades ou preços mais baixos (e por vezes ambos)"*.

No entanto, esses não são os únicos aspectos a serem considerados. De acordo com Bueno (2016, p.34), condutas concorrenciais abusivas derivadas dos direitos de patentes geram preocupações de ordem concorrencial:

(...) o sistema de patentes tem se tornado palco de condutas anticompetitivas que subvertem essa lógica. Como resultado, observa-se o surgimento de monopólios na exploração de determinadas invenções, inclusive acima do tempo que a lei determina, impondo barreiras à livre concorrência e a livre iniciativa. O exercício abusivo com base nos direitos conferidos às patentes, com o intuito de eliminar ou impor barreiras à livre concorrência, nem sempre se caracteriza por uma conduta isolada, mas, em muitos casos, por uma série de condutas relacionadas ou praticadas em conjunto por agentes econômicos em posição dominante. Essas condutas têm o claro objetivo de impedir ou dificultar a entrada de novas empresas para a fabricação de produtos que dependem do uso e licenciamento de patentes essenciais, o que se reflete, também, na impossibilidade de acesso pelo consumidor a produtos com preços mais competitivos.

Salomão (2013) observa que, no campo das condutas, as modalidades de abuso de patentes são bastante variadas, a ponto de muitas delas requererem análises individualizadas. Segundo o autor, tais abusos podem ser classificados em três grandes grupos: contratos de licenciamento, pool de patentes e patentes fraudulentas e defensivas. Esses grupos abrangem uma série de condutas anticompetitivas por parte de agentes econômicos, diretamente relacionadas às patentes consideradas essenciais, que podem influenciar a formação de poder de

mercado. São os casos de: *patents thickets*, *pool* de patentes, *patents trolls*, a recusa de licenciar e a prática de *sham litigation*. A seguir são apresentadas cada uma destas condutas.

3.1. *Contratos de licenciamento*

Nesta categoria, segundo Salomão (2013), os ilícitos mais comuns estão no estabelecimento do preço de revenda, de restrições às quantidades vendidas e de restrições territoriais. Bueno (2016) destaca ainda a modalidade de relicenciamento (*grantbacks*), que ocorre quando no contrato de licenciamento há cláusula obrigando o licenciado a relicenciar ao titular da patente originária todos os melhoramentos que originaram novas patentes. Isso pode ocorrer de forma gratuita ou a preço preestabelecido.

Segundo a autora, essa prática é prejudicial por várias razões. Em primeiro lugar, reforça a posição dominante do detentor da patente, na medida em que lhe permite controlar os futuros progressos tecnológicos. Ademais, desestimula o progresso tecnológico, tornando desinteressante economicamente para o licenciado investir em tecnologia. Reverte, portanto, todos os fundamentos econômicos e jurídicos para a concessão das patentes, configurando diretamente os ilícitos do artigo 68, caput, da Lei da Propriedade Industrial, e do artigo 36, II, da Lei antitruste.

É importante salientar que a existência de cláusulas restritivas em contratos de licenciamento pode sujeitar o titular a ter suas patentes licenciadas compulsoriamente, nos termos do caput do artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial nº 9279/96. Essa penalidade pode ser aplicada caso o agente econômico exerça seus direitos de patentes de forma abusiva ou, por meio deles, praticar abuso de poder econômico.

3.2. *Recusa de contratar*

Outra conduta recorrentemente observada é a recusa de contratar por parte do agente econômico em posição dominante. Tipicamente tal conduta ocorre quando a oferta de determinados produtos ou serviços depende do acesso ou fornecimento de uma infraestrutura essencial (*essential facilities*). Embora a recusa de contratar seja uma prática usual no mercado concorrencial, a atuação de um agente econômico nesse sentido em posição dominante pode gerar efeitos anticoncorrenciais.

Segundo Bueno (2016), o cerne da questão para aplicação da doutrina da *essential facilities* está na possibilidade de se impor ao agente econômico em posição dominante o dever de compartilhar o uso de seus ativos, tangíveis e intangíveis, com concorrentes atuais ou potenciais. Indaga-se se o direito antitruste pode impor à empresa dominante a obrigação de fornecer acesso ou uso aos concorrentes de sua fonte de vantagem competitiva, lícitamente conquistada. Para a maioria dos autores norte-americanos, bem como para a atual composição da Suprema Corte, a imposição de acesso seria contrária ao verdadeiro espírito do antitruste e desestimularia a busca das empresas pelo diferencial competitivo e pela eficiência. De outro lado, muitos autores e julgadores europeus veem a atribuição desse acesso forçado como a única e a melhor forma de se garantir o estabelecimento ou a manutenção de concorrência efetiva no mercado.

Hovenkamp, H., Janis, M., Lemley, M. (2005) destacam que a aplicação da doutrina de *essential facilities* aos casos de propriedade intelectual é particularmente problemática. De um modo geral, o titular de uma propriedade intelectual tem o direito unilateral de decidir não usar ou licenciar sua propriedade intelectual. No entanto, ao se impor o dever de licenciar em alguns casos, esse direito básico é violado. Fato é que tecnologias consideradas essenciais precisam ser licenciadas de forma justa, não discriminatória e mediante pagamento de royalties razoáveis, observando o modelo FRAND. De outra forma, os titulares dessas tecnologias poderiam usar o poder do monopólio e impor termos de

licenciamento injustos e discriminatórios, que prejudicariam a concorrência e o fomento à inovação, aumentando a sua própria posição dominante no mercado.

3.3. *Pools de patentes*

Um *pool* de patentes é um acordo envolvendo titulares de patentes com o objetivo de licenciar um subconjunto desses direitos de propriedade intelectual entre si ou com terceiros. Essas patentes são disponibilizadas através de uma única licença e precisam ser utilizadas em conjunto para a criação de um novo produto.

Neste processo, o agente inovador necessita negociar com diferentes proprietários de patentes essenciais para viabilizar a interoperabilidade entre diferentes tecnologias e, dessa forma, introduzir uma inovação no mercado. Essa necessidade gera a criação de diversos pools de patentes, através de um acordo celebrado entre diversos detentores de patentes, a fim de que sejam compartilhadas entre si e para que esse portfólio de patentes seja licenciado como um pacote para terceiros. Segundo Shapiro (2001), quando há cooperação, é mais provável que diversas empresas forneçam à indústria um produto padronizado.

A grande questão é que esses pools podem representar uma séria barreira à entrada de novas empresas. Segundo Bueno (2016), o sistema de pools de patentes pode ser considerado como uma forma de abuso na exploração dessas tecnologias, porque aumenta o poder de quem deposita suas patentes neles. Dessa forma, a formação de pools de patente em setores nos quais as patentes têm importância estratégica requer particular atenção dos órgãos antitruste.

Ainda de acordo com a autora, nas últimas duas décadas houve um aumento na negociação de direitos de propriedade intelectual através de pools de patentes, transações de *joint-venture*, aquisição de portfólio de patentes, licenciamentos de patentes, contratos associativos em geral e cláusulas de exclusividade. É importante saber como essas transações impactam o mercado concorrencial e a livre iniciativa, pois muitas delas não são levadas à análise do Cade por não preencherem os requisitos para submissão de análise prévia.

Transações em direitos de patentes são importantes para o desenvolvimento de eficientes estruturas de mercado em alta tecnologia. Para Galasso e Schankerman (2010), nas áreas de alta tecnologia os direitos de patentes modelam a natureza da competição entre pequenas empresas (que se especializam em inovações radicais) e grandes empresas (cuja vantagem competitiva está no desenvolvimento, produção e marketing dessas inovações). Para as pequenas empresas, as patentes são frequentemente seus mais valiosos ativos e a habilidade de licenciar e vender suas patentes é crítica para preservar seu acesso e incentivos às inovações e investir seu capital financeiro.

3.4. Patentes fraudulentas e defensivas

Segundo Salomão (2013), as patentes fraudulentas são consideradas um clássico ilícito antitruste nos Estados Unidos. Elas ocorrem quando uma empresa tenta patentear uma tecnologia já em uso pelo concorrente, com o objetivo de retirá-lo do mercado ou impor barreiras exageradas à sua entrada. As patentes fraudulentas são consideradas nulas pela legislação brasileira, conforme dispõe o art. 46 da Lei n. 9.279/96.

Já as patentes defensivas se constituem em práticas que visam a impedir o acesso de concorrentes ao mercado, sendo divididas em duas categorias. A primeira delas, conhecida como "*blocking*", se refere à compra sistemática de todas as novas patentes de um segmento para a sua não utilização. Segundo Salomão (2013, p. 442), "*estudos empíricos internacionais têm demonstrado que a aquisição de empresas com patentes relevantes ou a aquisição pura e simples de patentes podem levar a efeitos concentradores avassaladores*".

A outra categoria, conhecida como "*fencing*", ocorre quando o titular de uma patente envia diversos pedidos de patentes, contendo todas as possíveis alternativas a serem utilizadas pelos concorrentes, visando a imposição de barreiras de acesso a determinadas tecnologias. Nesse contexto, os conceitos de

"*blocking*" e "*fencing*" apresentam similaridades com os conceitos que a doutrina internacional denomina de *patents trolls* e patentes *thickets*, debatidos a seguir.

3.5. *Patents trolls*

De acordo com Bueno (2016),

a aquisição de um portfólio de patentes é uma prática lícita e tem sido altamente valorizada como um método de negócios para exploração da propriedade intelectual e como ferramenta competitiva entre concorrentes, inclusive numa guerra de patentes. A questão crítica é quando alguns campos da tecnologia são preenchidos por empresas especializadas em comprar patentes visando a criar portfólios para evitar que concorrentes possam desenvolver ou aprimorar os mesmos produtos, inclusive através de litígios contra possíveis violações de suas patentes, cujas condutas impõem barreiras ao desenvolvimento normal do mercado, para a livre iniciativa e a livre concorrência, além de impedir a inovação e o crescimento econômico.

Assim, surgem as chamadas *trolls* de patentes, que são empresas que adquirem uma grande quantidade de patentes como um instrumento poderoso para bloquear a entrada de novos players no mercado. Essas empresas exploraram a titularidade desse acervo unicamente com a intenção de processar terceiros, reivindicar indenizações milionárias e obter vantagem através de acordos de licenciamento com valores superiores a um patamar razoável, contrapondo o modelo de licenciamento justo e não discriminatório.

Fischer e Henkel (2012) publicaram um estudo em que testaram a hipótese de que as *trolls* têm maior interesse em patentes de qualidade duvidosa. Seus resultados indicam que, ao contrário, essas empresas adquirem patentes que são mais suscetíveis de serem violadas, mais difíceis de serem substituídas e mais robustas para as disputas legais. Essas características são claramente desejáveis para o modelo de negócios de *trolls* de patentes, tornando este um negócio sustentável a longo prazo.

O estudo conclui que é necessário compreender melhor como as *patent trolls* adquirem as patentes de seus interesses. Essas empresas têm como prática entrar em contato ativamente com pequenas empresas da área tecnológica para adquirir

as patentes. Para Fischer e Henkel (2012), a grande questão é entender se as *patent trolls* compram patentes principalmente de pequenas empresas incapazes de aplicá-las ou de grandes empresas abandonando certos campos de tecnologia.

Segundo Bueno (2016), não há uma clara definição sobre as *patent trolls*, pois alguns estudiosos incluem nesse rol universidades e pequenas empresas assim como grandes empresas compradoras de um grande portfólio de patentes, todas com comportamentos e interesses bastante distintos. De qualquer forma, há que se reconhecer que elas podem exercer um importante papel no encorajamento de novas tecnologias, especialmente de empresas falidas com pouco tempo de mercado, que de outra forma teriam sua tecnologia desperdiçada.

3.6. *Patentes thickets*

Dentre as condutas anticompetitivas *fencing* temos as chamadas patentes *thickets*, que consistem em um conjunto de direitos de patentes com reivindicações sobrepostas. Patentes *thickets* têm sido adotadas pelas empresas que desenvolvem tecnologia como um comportamento estratégico de defesa e de vantagens competitivas nas transações de licenciamento dessas patentes.

Para Bueno (2016, p. 39),

É da natureza do próprio sistema de patentes que as chamadas patentes “*thickets*” possam ser consideradas um meio lícito de proteção às novas invenções, considerando que o titular de uma invenção patenteada tem grande probabilidade de desenvolver melhorias e aprimoramento para a sua invenção, criando uma família de patentes, e assegurando sua proteção através de novos pedidos de patentes. Por outro lado, portfólios de patentes com reivindicações cumulativas ou sobrepostas podem significar que muitas dessas patentes são consideradas de baixa qualidade inventiva e, conseqüentemente, nulas de pleno direito. Nos termos da legislação de propriedade industrial, o principal requisito para a concessão de uma patente é a “novidade”, sendo objetivamente considerado como “novo” aquilo que não existia anteriormente, não compreendendo o estado da técnica.

A autora ainda afirma que as patentes *thickets* contribuem para o atraso na análise de pedidos de patentes na maioria dos países, atrasos esses que podem gerar uma espiral de efeitos negativos. Elas impõem custos, aumentando

a incerteza de decisões de negócios, impedindo a concorrência ou concedendo a um requerente da patente uma vantagem injusta nas negociações. Pedidos de patentes não examinados aumentam os custos de transações comerciais, já que os requerentes não têm uma nítida percepção se seus produtos e serviços não estariam infringidos patentes de terceiros.

As patentes *thickets* predominam em setores de alta tecnologia, onde as invenções são quase sempre sequenciais e a inovação tem muitas vezes como base invenções e inovações anteriores. Esse conceito é distinto ao de inovação não sequencial, em que uma patente corresponde geralmente a um único produto e o conhecimento não é cumulativo (Hall, 2005). Isso ocorre por exemplo no setor farmacêutico, onde a descoberta de uma nova molécula pode originar um processo de fabricação de medicamento para tratamento de um câncer.

Segundo Hargreaves (2011), as patentes incentivam a inovação não sequencial, em que os custos iniciais são elevados, como novas drogas. Mas, com a importância crescente das tecnologias sequenciais, a inovação em toda a economia está cada vez mais cumulativa e colaborativa, com base em invenções e inovações anteriores. O modelo de patente de incentivos funciona menos para estas indústrias, em que o custo inicial não domina na mesma medida o custo de reprodução subsequente. Além disso, num ambiente fortemente sequencial nem sempre são claros quais os limites da proteção proporcionada por uma patente em comparação com uma outra.

Para o autor, as patentes *thickets* encorajam o comportamento estratégico ou defensivo de patenteamento de produtos, particularmente quando há fragmentação dessas patentes nas mãos de múltiplos titulares. O comportamento estratégico de patenteamento ocorre quando as empresas criam portfólios de patentes para fins defensivos e não inovadores, ganhando poder de barganha nas negociações de licenciamento cruzado ou funcionando como um escudo de defesa em litígios de patentes.

Segundo Bueno (2016, p.40),

(...) não há ainda uma solução única para o problema crescente de acumulação de patentes, já que a maioria dos governos ainda não adotou mecanismos eficazes para garantir que somente patentes de alta qualidade sejam concedidas. O próprio mercado já tem desenvolvido soluções parciais em que os players em uma determinada área de patenteamento definam as condições de acesso às patentes de cada um, como no caso da formação de pools de patentes.

3.7. *Sham litigation*

A prática de falso litígio, ou litígio simulado (*sham litigation*), diz respeito ao ajuizamento de ação judicial sem fundamentação jurídica, feita com a única finalidade de prejudicar a livre concorrência. Não há o interesse legítimo do autor de obter êxito e de fazer respeitar a sua propriedade.

Como constata Mattos (2023),

... a prática (...) decorre, em verdade, de uma construção jurisprudencial que se iniciou no direito norte-americano na década de 1960, mais precisamente nos casos *Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight Inc*, 365 U.S. 127 (1961) e *United Mine Workers v. Pennington*, 381 U.S. 657 (1965). Segundo a doutrina clássica conhecida como *Noerr-Pennington*, não seria possível reconhecer um abuso no direito de petição, uma vez que a todos seria concebido o direito de buscar uma tutela estatal indiscriminadamente. Muito embora não tenha sido caracterizada a prática de *sham litigation* nestes casos, foi ventilada, pela primeira vez na jurisprudência norte-americana, a possibilidade de se conceber uma exceção à inviolabilidade do direito de petição nos casos em que o escopo do jurisdicionado não seja o de obter uma tutela estatal para determinada contenda, mas criar empecilhos e dificuldades a um concorrente, o que configuraria uma ofensa às Seções 1 e 2 do *Sherman Anti-Trust Act* (1890). Anos depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu, pela primeira vez, a prática de *sham litigation* no caso *California Transport v. Trucking Unlimited*, (1972). No referido caso, restou consignado que a prática reiterada de ações com ou sem causa provável de êxito (*pattern litigation*) poderia configurar, em conjunto, uma ofensa ao *Sherman Anti-Trust Act* (1890), em razão da configuração do abuso do processo judicial ou administrativo.

No Brasil, o Processo Administrativo 08012.004484/2005-51, no qual a SEVA Engenharia Eletrônica representou contra a Siemens VDO Automotive, foi o primeiro caso em que o tema foi discutido de forma aprofundada no Cade.

De acordo com Bueno (2016), a prática de *sham litigation* no campo da propriedade industrial não observa o espírito norteador da concessão de patentes para uso e exploração exclusiva pelo titular por um determinado período. Como conduta caracterizada pelo uso de uma demanda judicial desprovida de fundamentação legal e de razoabilidade, seu real objetivo é de dificultar ou impedir a atuação de potenciais concorrentes a ponto de gerar prejuízos à concorrência e ao consumidor.

Um exemplo desse tipo de conduta, conforme a autora, pôde ser observado no segmento farmacêutico brasileiro. A Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró Genéricos) entrou com uma representação no Cade contra os Laboratórios Eli Lilly para apuração de suposta prática de *sham litigation* envolvendo patentes utilizadas na fabricação de medicamento contra o câncer. Nota-se aqui uma discussão de patentes no geral, não de patentes essenciais. A multinacional estaria impondo barreiras artificiais à concorrência por meio do ajuizamento de múltiplas ações judiciais em instituições públicas diversas (INPI e Anvisa), em comarcas diferentes (Rio de Janeiro e Distrito Federal), visando à obtenção de vantagem indevida de exclusividade na comercialização de seu medicamento Gemzar, cujo princípio ativo é o cloridrato de gencitabina, usado no tratamento de pacientes com câncer.

Segundo o Cade, a estratégia da Eli Lilly era obter e prolongar indevidamente o monopólio temporário do princípio ativo, protegido por patente, em prejuízo de seus potenciais concorrentes e dos consumidores. Para implementar a estratégia anticompetitiva, a Eli Lilly teria promovido a alteração do escopo de reivindicações no pedido de patente, omitido dados relevantes em determinadas demandas e praticado *forum shopping*⁶. Como resultado de suas condutas, a Eli Lilly conseguiu obter, entre 2007 e 2008, monopólio indevido no

⁶ De forma resumida, pode-se definir *forum shopping* como a seleção estratégica de um tribunal para julgamento de um caso concreto, e/ou a decisão de se proceder com litigação paralela em diferentes cortes internacionais, e/ou a decisão de levar adiante a litigação seriada em diferentes tribunais. O principal objetivo desta conduta é ter seu processo recebido e analisado em um tribunal com maior probabilidade de lhe fornecer um julgamento favorável. Disponível em <https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/522905>.

Brasil sobre a venda de gencitabina, o que acarretou em um menor número de opções do medicamento no mercado, com preços mais elevados, gerando graves prejuízos aos consumidores. Ao fim da investigação, a empresa foi condenada pela prática de *sham litigation*.

Simionato (2021) pontua a necessidade de se diferenciar a *sham litigation* da litigância de má-fé. Enquanto a litigância de má-fé está associada ao abuso do direito processual, utilizado em detrimento do fim econômico ou social, da boa-fé ou dos bons costumes, a *sham litigation* está vinculada ao uso abusivo do direito processual com a finalidade específica de causar prejuízo ao negócio de concorrentes. Segundo Almeida (2004), *"o objetivo claro de tal atitude é de prejudicar o negócio alheio de seu concorrente, aumentando suas despesas decorrentes de processos judiciais, bem como prejudicar a sua reputação"*.

Além das condutas elencadas por Salomão (2013) e Bueno (2016), especificamente no campo das patentes essenciais Martorano (2018) cita algumas questões críticas que as autoridades antitruste vêm enfrentando recentemente, as quais são detalhadas a seguir.

3.8. Efeitos coordenados das ações das SSO

Embora as SSOs (Standard Setting Organizations) desempenhem um papel fundamental na definição de um padrão tecnológico a ser empregado em diversos mercados, a necessidade de interlocução entre diversas empresas concorrentes para a formação desse consenso pode gerar preocupações antitruste relevantes. Como exemplos, podemos mencionar:

- Viabilização de troca de informações comercialmente sensíveis entre as empresas que figurarão como membros dos comitês;
- Possível perda de eficiência das SSOs na eleição da melhor família de patentes disponível no mercado em razão de uma eventual "captura" institucional pelos interesses individuais de detentores de patentes

que podem ser, ao mesmo tempo, implementadores dos padrões devido à sua atuação verticalizada nos mercados;

- Coordenação entre os proprietários das patentes que integrarão o padrão a ser estipulado pela SSOs para fixar taxas de royalties em níveis superiores ao que poderiam ser considerados como FRAND.

3.9. *Efeito lock-in (aprisionamento)*

A determinação pelas SSOs do conjunto de patentes que será considerado essencial e, portanto, adotado por todos os produtores como padrão para a produção de um determinado bem pode implicar nos seguintes problemas:

- Obsolescência da inovação ou atraso (delay) da evolução dos padrões vigentes em decorrência da necessidade de intervenção de SSO para a revisão e substituição desses padrões; e
- Dependência do consumidor às tecnologias estipuladas pelas SSOs (aprisionamento).

Como consequência do efeito *lock-in*, os consumidores finais ficam sem alternativa de consumo até que novo comitê seja instituído pelas SSOs para que um novo padrão seja estabelecido.

3.10. *Efeitos hold-up e royalty-stacking*

Ter a sua tecnologia eleita como essencial para o estabelecimento de padrões pode fazer com que detentores de patentes exerçam seus poderes de mercado para aumentar consideravelmente o valor a ser cobrado com royalties de licenciamento até que a sua tecnologia seja substituída por um novo padrão.

Nesse caso, o detentor pode passar a se recusar ou a dificultar a concessão de licença da sua patente essencial para, com base no seu elevado poder de barganha, pressionar o implementador licenciado a pagar valor de licenciamento superfaturado em relação ao que seria esperado de uma negociação baseada em

termos FRAND. Não é raro que o implementador ceda à pressão do licenciador na medida em que, muitas vezes, os investimentos que teve que realizar na linha de produção de determinado bem representam custos afundados, pois não podem ser reaproveitados para a fabricação de produtos baseados em outro tipo de tecnologia.

O problema se agrava em casos em que, para produzir e comercializar um mesmo produto, o implementador-licenciante se vê obrigado a negociar o licenciamento de várias tecnologias sobrepostas definidas como padrão, podendo o valor de cobrança de todos os royalties envolvidos chegar a somas extremamente onerosas, criando o efeito *royalty-stacking* (empilhamento de royalties).

3.11. Efeito *hold-out*

Por outro lado, o efeito *hold-out* ocorre quando o implementador da patente atrasa injustificadamente negociações sobre termos e condições do licenciamento (royalties) para diminuir o valor ou postergar o seu pagamento. Essa prática fica ainda mais evidente quando o infrator também integra alguma SDO, uma vez que tem pleno conhecimento dos termos FRAND que permeiam as negociações de licenciamento envolvendo patentes essenciais.

3.12. *Hold-up x hold-out*

Por último, Martorano (2018) destaca a abordagem proposta pelo ex-Procurador-Geral Adjunto do Departamento de Justiça (DOJ) da Divisão Antitruste, Makan Delrahim. Historicamente, o DOJ sempre considerou como mais nocivas as práticas com potenciais efeitos *hold-up* (pertinentes aos detentores de patentes) do que as com possíveis efeitos *hold-out* (causados por implementadores). Desde dezembro de 2017, no entanto, Delrahim tem proposto que as investigações promovam uma análise mais equilibrada entre potenciais efeitos anticompetitivos advindos de condutas tanto por parte de detentores de

patentes quanto por parte de implementadores. Ele argumentou que o problema do hold-out poderia ser mais prejudicial à inovação, por que, neste caso, se os implementadores resistirem a investir em determinado padrão (por exemplo, por falta de acordo sobre o valor dos royalties), o inovador não conseguirá viabilizar economicamente sua inovação, portanto, eles fazem um investimento sem ter a certeza do retorno futuro. Ao passo que os implementadores têm uma proteção maior contra esse risco, porque parte do seu investimento só será feita após a definição do licenciamento da patente e do valor dos royalties. Assim, sob o ponto de vista do incentivo à inovação, essa assimetria determina que o subinvestimento por parte do inovador deveria ser mais preocupante do que o subinvestimento do implementador.

Martorano (2018) destaca que, com esse posicionamento, Delrahim se distancia do papel de autoridade-investigadora (que exercia na época) para assumir a perspectiva da autoridade responsável pela melhoria de políticas da concorrência que consigam abranger preocupações sistêmicas de mercado. O motivo principal apresentado para a justificar a nova orientação, conforme destacado, seria a sua preocupação em relação ao possível afastamento da autoridade antitruste dos riscos que investigações e punições excessivas a detentores de patentes essenciais poderiam ocasionar nos incentivos para a criação de tecnologias inovadoras.

4. Legislação sobre patentes essenciais

4.1. Brasil

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, assegura como garantia fundamental *"...aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País"*. A Lei nº 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial – reafirma:

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

(...)

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

Segundo a CNI (2021), não há normas substantivas no ordenamento jurídico brasileiro que tratem especificamente do licenciamento de patentes, de modo que se aplicam a elas a regra geral (o direito civil). Além disso, como a licença possui natureza jurídica contratual, há uma maior liberdade para que as partes estabeleçam as suas obrigações, comportando diversas modalidades.

Ainda segundo a CNI (2021), a legislação brasileira é clara sobre os direitos e deveres dos titulares de direitos de propriedade intelectual, assim como explicita os limites e as garantias concedidas aos titulares de patentes. Da mesma maneira, o Poder Judiciário também poderá atuar como mediador de conflitos, caso as partes não consigam chegar a um consenso acerca dos termos de licenciamento ou outras questões envolvendo as patentes essenciais. O próprio

Poder Judiciário reconhece a importância da proteção e incentivo ao sistema de propriedade industrial:

A patente é considerada um instrumento de incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, pois possibilita aos inventores – ou seja, àqueles que dedicaram tempo e recursos para criar algo novo e útil –, **a apropriação dos resultados econômicos do invento**, pela estipulação de instrumentos jurídicos destinados à dissuasão e à repressão civil e penal da imitação e da exploração indevida por parte de terceiros. Trata-se, portanto, de instrumento que **favorece o investimento em pesquisa e desenvolvimento no setor da indústria, ao possibilitar o retorno financeiro aos que assumiram o risco da inovação**. (STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/04/2021, p. 09/04/2021 – negrito no original).

4.2. *Estados Unidos*

A Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO) e o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) anunciaram, em 8 de junho de 2022, a retirada da Declaração de Política sobre Recursos para Patentes Essenciais aos Padrões Sujeitas a Compromissos Voluntários FRAND (Declaração de 2019), publicada em 19 de dezembro de 2019⁷.

Antes da Declaração de 2019, um detentor de SEP geralmente não conseguia obter uma liminar ou ordem de exclusão contra um licenciado devido a preocupações de que tais ordens aumentariam o poder de retenção dos proprietários de SEP. A Declaração de 2019 estabeleceu que liminares e ordens de exclusão deveriam estar igualmente disponíveis em litígios envolvendo patentes essenciais aos padrões e patentes não essenciais. Em outras palavras,

⁷ O USPTO é a agência do poder executivo encarregada de examinar pedidos de patentes e marcas registradas, emitir patentes e registrar marcas registradas e aconselhar o Presidente sobre questões nacionais e certas questões internacionais de política de propriedade intelectual. O NIST é a agência do poder executivo encarregada de facilitar o compartilhamento de informações relacionadas a padrões e a cooperação entre agências federais e de coordenar a participação de agências federais em padrões do setor privado, enfatizando sempre que possível o uso de padrões desenvolvidos por organizações privadas de consenso e aconselhando o Presidente sobre a política de padrões pertinente à competitividade tecnológica e à capacidade de inovação da nação. O DOJ é a agência do poder executivo encarregada de promover e proteger a concorrência por meio da aplicação das leis antitruste.

a posição era de que a estrutura geral para determinar remédios excludentes deveria ser a mesma, independentemente de uma SEP estar envolvido.

Para Zeck e Alfonso (2022), a retirada da Declaração de 2019 sugere que uma estrutura diferente poderia ser aplicada em casos envolvendo SEPs sujeitas a compromissos de licenciar tecnologia em termos FRAND, em comparação a casos envolvendo outros tipos de patentes. Em suma, a retirada da Declaração de 2019 incentiva os tribunais e a Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) a avaliar caso a caso se as obrigações FRAND de um detentor de SEP o impedem de obter um remédio. Segundo os autores, o governo do Presidente Biden havia instigado o Procurador-Geral e o Secretário de Comércio dos EUA a considerar a revisão da Declaração de 2019 para evitar potenciais condutas abusivas de poder de mercado que excedam o escopo das patentes concedidas e a proteger os processos de definições de padrões de práticas anticompetitivas.

Atendendo ao apelo do Presidente, as agências citadas (DOJ, USPTO e NIST) entenderam que retirar, em vez de revisar, a Declaração de 2019 seria "*o melhor curso de ação para promover a concorrência e a inovação no ecossistema de padrões*" (Department of Justice (Estados Unidos), 2022). Em dezembro de 2021, o DOJ divulgou uma versão preliminar de uma nova versão da sua declaração de política de SEP. Mas depois de avaliar mais de 1.000 comentários de partes interessadas, o Procurador-Geral assistente Jonathan Kanter da Divisão Antitruste concluiu que avaliar a conduta dos detentores e implementadores de SEP caso a caso para determinar se qualquer uma das partes está se envolvendo em práticas que resultam no uso anticompetitivo do poder de mercado ou outros processos abusivos que prejudicam a concorrência era o meio mais eficaz de incentivar esforços de boa-fé para obter licenças FRAND e criar consistência para a política antitruste.

Atualmente, os EUA não têm nenhuma política em relação às SEP, e as disputas com relação ao seu licenciamento são regidas pelas leis antitruste tradicionais. O DOJ analisa a conduta dos detentores de SEP ou implementadores de padrões caso a caso para determinar se alguma das partes está se envolvendo

em práticas que resultem no uso anticompetitivo do poder de mercado ou outros processos abusivos que prejudiquem a concorrência.

4.3. União Europeia

Em 11 de fevereiro de 2025, a União Europeia retirou sua Proposta de Regulamento sobre Patentes Essenciais Padrão, publicada em 27 de abril de 2023. Essa proposta continha um procedimento de conciliação obrigatório para determinar taxas de royalties baseadas em termos FRAND, conduzido por um conciliador terceiro, antes de permitir que as partes recorressem ao tribunal. Para determinar taxas de royalties baseadas em termos FRAND, seria incumbido o Instituto Europeu de Propriedade Intelectual (EUIPO) como um centro de competência que administraria, por exemplo, o registro SEP, as verificações de essencialidade, determinação FRAND e coleta de informações sobre os royalties máximos esperados pelo titular ou pelos implementadores de uma SEP.

Para Birth et al (2025)⁸, o Regulamento SEP proposto provou ser controverso. Foi fortemente criticado por alguns titulares de SEP (como a Nokia e a Ericsson) em função da aplicabilidade limitada de SEPs, do custo de seus requisitos de registro e da experiência limitada do EUIPO em questões de patentes. Mas muitos implementadores, bem como participantes da indústria ativos em ambos os lados das disputas judiciais envolvendo SEP, apoiaram a direção da proposta, destacando o aumento da transparência e a redução da assimetria de informações.

O Regulamento SEP proposto também foi apoiado pela maioria do Parlamento Europeu. Segundo Birth et al (2025), no programa de trabalho da Comissão 2025, a Comissão declarou como motivo para a retirada que não havia previsão de acordo. Dadas as escassas informações fornecidas, só se pode

⁸ Disponível em <https://www.concurrences.com/en/bulletin/special-issues/standard-essential-patents/the-eu-commission-withdraws-its-proposal-for-a-regulation-on-standard-essential>.

presumir que a decisão da Comissão estava ligada às recomendações do relatório Draghi⁹ e ao objetivo declarado da Comissão de "libertar a inovação".

Segundo Birth et al (2025), a retirada, que para muitos foi uma surpresa, recebeu reações mistas, embora previsíveis. A Nokia, uma das principais críticas, expressou seu alívio contra a proposta que teria impactado negativamente a liderança europeia em padrões de telecomunicações 5G e 6G. Em contraste, a Fair Standards Alliance, representando pequenas e médias empresas, bem como algumas das grandes empresas mais inovadoras da Europa, apelou à Comissão a reconsiderar sua retirada. Diversas partes interessadas, incluindo empresas como Amazon, Cisco, Deutsche Telekom, Microsoft e montadoras, incluindo Volkswagen, Mercedes Benz e Toyota, assinaram uma carta à Comissão pedindo que ela reconsiderasse sua decisão de retirar o Regulamento SEP proposto.

Portanto, o cenário futuro da regulamentação que molda as negociações de licenciamento do SEP é atualmente incerto. Isso dá ainda mais peso aos desenvolvimentos recentes e futuros da jurisprudência, como julgamentos FRAND recentes do Tribunal Unificado de Patentes (UPC, do inglês Unified Patent Court).

O sistema mais transparente do Regulamento SEP proposto também poderia ter reduzido as reivindicações sobre práticas anticompetitivas, especialmente por detentores de SEP. Sua retirada provavelmente significa que as reivindicações antitruste continuarão a ser relevantes nos procedimentos do UPC. Atualmente os artigos 101 e 102 do TFUE são os principais dispositivos legais que versam sobre a prevenção de práticas anticompetitivas na Europa:

Artigo 101.º

1. São incompatíveis com o mercado interno e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas que sejam susceptíveis de afectar o comércio entre os Estados-Membros e que tenham por objetivo ou

⁹ O Relatório Draghi é um relatório de 2024 que analisa os desafios da competitividade na União Europeia. Foi elaborado pelo ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, e aborda áreas como inovação, descarbonização e segurança. Disponível em https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en?prefLang=pt&etrans=pt.

efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno, designadamente as que consistam em:

- a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer outras condições de transacção;
- b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos;
- c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento;
- d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência;
- e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses contratos.

2. São nulos os acordos ou decisões proibidos pelo presente artigo.

3. As disposições no n.º 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis:

- a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas,
- a qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações de empresas, e
- a qualquer prática concertada, ou categoria de práticas concertadas, que contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico ou económico, contanto que aos utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante, e que:
 - a) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à consecução desses objectivos;
 - b) Nem dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial dos produtos em causa.

Artigo 102.º É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja susceptível de afectar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado interno ou numa parte substancial deste.

Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em:

- a) Impor, de forma directa ou indirecta, preços de compra ou de venda ou outras condições de transacção não equitativas;
- b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores;
- c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência;

d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses contratos.

4.4. China

Na China, a Administração Estatal para Regulamentação do Mercado (SAMR) publicou uma versão preliminar de um documento com diretrizes antimonopólio em junho de 2023, visando a regular as SEPs de forma abrangente, abrindo oportunidade para contribuições externas sobre o documento.

Em 8 de novembro de 2024, a SAMR divulgou o Guia Antimonopólio para Patentes Essenciais¹⁰, cujo objetivo, posto em seu artigo 1º, é *"prevenir e coibir o abuso de patentes essenciais para excluir ou restringir a concorrência, proteger a concorrência leal no mercado, incentivar a inovação, melhorar a eficiência econômica e salvaguardar os interesses do consumidor e os interesses públicos sociais"*(tradução livre).

No artigo 3º, o Guia define que a avaliação sobre possível abuso de patentes essenciais visando a exclusão ou restrição da concorrência baseia-se na Lei Antimonopólio e segue os seguintes princípios básicos: (i) adota a mesma abordagem analítica para o abuso de direitos de propriedade intelectual para excluir ou restringir a concorrência; (ii) considera tanto a proteção dos direitos de propriedade intelectual, quanto a manutenção do ambiente concorrencial; (iii) busca equilibrar os interesses dos titulares de patentes essenciais e dos implementadores; (iv) considera integralmente a divulgação de informações, os compromissos de licenciamento e as negociações de licenciamento relacionados às patentes essenciais durante o processo de formulação e implementação de padrões.

A definição de mercados relevantes em casos envolvendo patentes essenciais seguem os princípios gerais definidos na Lei Antimonopólio (artigo 4º).

¹⁰ Os destaques apresentados sobre o guia publicado pela SAMR, seguem a versão para o inglês publicada em: <https://www.chinaiplawupdate.com/2024/11/chinas-state-administration-for-market-regulation-releases-anti-monopoly-guidelines-in-the-field-of-standard-essential-patents/>

A definição na dimensão do produto em determinados casos pode considerar se existe uma relação de substituição próxima, pela ótica da demanda, entre diferentes padrões, entre diferentes patentes essenciais para um mesmo padrão, entre patentes essenciais e patentes não essenciais, e entre patentes essenciais e tecnologias não patenteadas. Se necessário, a análise de substituição de oferta pode ser conduzida sob a perspectiva da oferta de padrões e de patentes essenciais. Na dimensão geográfica, quando a licença para patentes essenciais abrange múltiplos países e regiões, o mercado geográfico relevante deve ser definido em cada caso, considerando de forma abrangente fatores como as características regionais de diferentes países e regiões em termos de implementação de padrões e proteção de patentes.

O compromisso com os termos FRAND deve ser adotado no processo de licenciamento de patentes essenciais (artigo 7º). Embora o não cumprimento desses termos não implique necessariamente violação da Lei Antitruste, em casos específicos, a violação do compromisso com a justiça, a razoabilidade e a não discriminação pelo proprietário de uma patente essencial ou seu cessionário será uma consideração importante para determinar se isso constitui um comportamento monopolista específico, como licenciar a preços injustamente altos, recusar-se a licenciar sem motivos justificáveis, anexar outras condições de transação não razoáveis ou praticar tratamento discriminatório.

A negociação de boa-fé também é destacada no guia publicado pela SAMR como uma manifestação concreta da aplicação dos princípios FRAND (artigo 8º). Negociações de boa-fé incluem, entre outros, os seguintes procedimentos e requisitos:

1. O titular de uma patente essencial deve fazer uma oferta clara de negociação de licenciamento ao implementador do padrão, que geralmente deve incluir uma lista de patentes essenciais, uma tabela de comparação de um número razoável de patentes essenciais e padrões, o método de cálculo e a base da taxa de licenciamento, um período de feedback razoável e outros conteúdos específicos;

2. O implementador do padrão expressa a intenção de boa-fé de obter uma licença dentro de um prazo razoável, ou seja, não há atraso ou recusa em negociar uma licença sem razões justificáveis;
3. As condições de licenciamento propostas pelo titular da SEP que sejam consistentes com os termos FRAND, devem incluir principalmente o método de cálculo da taxa de licença e a justificativa, o período de proteção do SEP e o status de transferência, e outras informações necessárias e condições reais diretamente relacionadas à licença;
4. O implementador da norma deverá aceitar as condições de licenciamento dentro de um prazo razoável. Caso não as aceite, deverá propor um plano de licenciamento que atenda aos princípios de equidade, racionalidade e não discriminação dentro de um prazo razoável.

Em casos específicos que venham a ser analisados pela SAMR, o processo e o conteúdo da negociação devem ser avaliados integralmente. Tanto os titulares de patentes essenciais quanto os implementadores de normas precisam comprovar que cumpriram suas obrigações de negociação de boa-fé. A expressão de boa-fé do implementador não afeta seu direito de levantar objeções à necessidade e validade da patente durante o processo de negociação.

O guia também adverte para a possibilidade de que acordos de monopólios podem surgir durante o processo de formulação e implementação de padrões tecnológicos, resultando em eliminação ou redução da concorrência (artigo 9º). Análises em casos específicos desse tipo de conduta devem considerar:

1. Se outros operadores específicos estão excluídos da participação na formulação de normas sem motivos justificáveis;
2. Se não há motivos legítimos para a exclusão de planos relevantes de outros operadores específicos;
3. Se não há motivos legítimos para concordar em não implementar outros padrões competitivos;

4. Se, sem motivos justificáveis, implementadores específicos estão impedidos de realizar atividades de implementação de padrões, como testes e obtenção de certificações.

As SSOs ou outros operadores não devem organizar os detentores de patentes essenciais a fim de celebrar acordos de monopólio ou fornecer assistência substancial aos detentores de patentes essenciais a fim de celebrar acordos de monopólio durante o processo de formulação e implementação de padrões.

No artigo 12, são apontados critérios a serem considerados para avaliar se há posição dominante em casos envolvendo investigações de abuso de poder de mercado relacionados com patentes essenciais:

1. A participação de mercado do titular da patente essencial no mercado relevante e a situação concorrencial nesse mercado. Geralmente, quando não há um padrão alternativo, o titular da patente essencial detém a totalidade da participação de mercado no mercado de licenciamento de patentes essenciais;
2. A capacidade do titular da patente essencial de controlar o mercado relevante. Isso inclui principalmente a capacidade do titular da patente essencial de determinar as condições de licenciamento, como taxas e métodos de licenciamento, a capacidade de impedir e influenciar outros operadores a entrarem no mercado relevante, e as condições objetivas e a capacidade real do implementador da norma de restringir o titular da patente essencial;
3. O grau de dependência do mercado a jusante em relação às patentes essenciais. Isso inclui principalmente a evolução dos padrões correspondentes, a substituíbilidade e os custos de conversão, etc.;
4. O grau de dificuldade para outros titulares de patentes entrarem no mercado de licenciamento. Isso inclui principalmente a possibilidade de substituição da tecnologia da patente essencial;

5. Outros fatores relevantes para a determinação do domínio de mercado, como as condições financeiras e técnicas do titular da patente essencial.

Outro ponto de conflito entre licenciadores e licenciados de patentes essenciais é o valor dos royalties. O artigo 13 estabelece os seguintes fatores a serem considerados na avaliação de uma denúncia de cobrança de valores excessivos para os royalties de patentes essenciais:

1. As boas práticas das partes licenciadoras, de acordo com o Capítulo 2 do guia (referente a negociação de boa-fé e com base nos termos FRAND);
2. Se a taxa de licenciamento é significativamente maior do que as taxas de licenciamento históricas comparáveis ou as taxas de licenciamento de outros operadores;
3. Durante o processo de negociação de licenciamento, se a empresa defende a cobrança de taxas de licenciamento para patentes essenciais expiradas ou inválidas, ou patentes não essenciais a um padrão;
4. Se os titulares de patentes essenciais e outros operadores comerciais ajustam razoavelmente as taxas de licenciamento com base em mudanças no número, qualidade e valor das patentes essenciais;
5. Se os titulares de patentes essenciais e outros operadores comerciais cobram taxas duplicadas por meio de entidades não implementadoras de patentes, etc.

Além dos critérios aqui destacados, o guia publicado pela autoridade chinesa, nos artigos 14 a 18, elenca os fatores que podem ser considerados em avaliações de outras possíveis condutas relacionadas a patentes essenciais, como recusa de licenciamento, venda casada, condutas discriminatórias, negociações em termos abusivos e uso abusivo de medidas judiciais liminares.

Segundo Bonadio e Agarwall (2023), a versão preliminar do guia posta em consulta pública pela SAMR seria um passo louvável, considerando também que

estão amplamente alinhadas com a jurisprudência chinesa recente sobre os termos e condições FRAND – a versão preliminar trazia em linhas gerais o mesmo teor das diretrizes publicadas em 2024 destacadas anteriormente.. Elas fornecem alguns esclarecimentos muito necessários sobre questões de concorrência em torno de SEPs. Isso obviamente não significa que a China não esteja comprometida com a proteção de patentes. Afinal, as corporações chinesas detêm a maior parte dos SEPs em sistemas de comunicação, chegando a 34% em todo o mundo (a Huawei, por exemplo, tem mais de 240.000 patentes globalmente).

Um debate judicial e acadêmico sobre SEPs surgiu recentemente na China. A emissão de liminares anti-processos (*anti-suit injunctions*, ou ASIs) por tribunais chineses em um período de tempo relativamente curto (entre 2019 e 2020) e a consequente disputa entre a União Europeia e a China sobre a compatibilidade de tais ASIs com os termos do Acordo TRIPs (que criou a OMC) exemplificam esse debate.

Bonadio e Agarwall (2023) ressaltam que a China é membro da OMC desde 2001 e, obviamente, precisa cumprir as obrigações do Acordo TRIPs sobre patentes e outros direitos intelectuais (PI). Segundo os autores, o país está bem ciente disso e, em geral, até apoia um sistema de patentes funcional, mesmo porque as empresas chinesas são atualmente as que mais solicitam o reconhecimento em escritórios de patentes ao redor do mundo. Mas as autoridades chinesas também estão cientes da necessidade de equilibrar os direitos de patentes com os interesses de outras partes interessadas não detentoras de direitos, particularmente no setor de tecnologia da informação e comunicação (TIC). O contexto do SEP fornece um exemplo perfeito de onde tal equilíbrio é necessário, especialmente para coibir possíveis comportamentos anticompetitivos por parte de proprietários de patentes.

4.5. Japão

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI) emitiu em 31 de março de 2022 o "Guia de Negociação de Boa Fé para Licenças de Patentes Essenciais Padrão"¹¹. Essas diretrizes do guia se constituem em normas de negociações de boa-fé fornecidas pelo governo japonês a serem seguidas pelos detentores e implementadores de SEP envolvidos em negociações de licenciamento de SEP, incluindo patentes japonesas, para concretizar um ambiente de licenciamento apropriado por meio da melhoria da transparência e previsibilidade das negociações.

As diretrizes não são juridicamente vinculativas e não garantem que, mesmo se seguidas, as negociações possam ser julgadas de boa-fé em cada caso individual, pois não há regras globais claras para negociações de licenciamento de SEPs. No entanto, o METI espera que as diretrizes sejam efetivamente adotadas, até mesmo porque foram elaboradas considerando opiniões de empresas nacionais e estrangeiras, etc., indústrias e especialistas em propriedade intelectual e direito da concorrência no Japão.

As negociações de licenciamento de SEP são classificadas principalmente nos seguintes grupos, dependendo de quem são as partes: (i) negociações conduzidas entre um detentor de SEP que possui SEPs e um implementador (doravante denominadas "negociações bilaterais") e (ii) negociações conduzidas entre uma empresa de gestão de pool de patentes, que não possui SEPs e contratos com detentores de SEPs, e um implementador (negociações por PP – pool de patentes).

A visão geral é que o exercício de direitos a medidas cautelares por detentores de SEP contra implementadores que desejam obter uma licença sob os termos FRAND de boa-fé é restrito. Por outro lado, negociações envolvendo as empresas de gestão de pool de patentes, que não possuem SEPs e não

¹¹ Disponível em https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/good-faith-negotiation-guidelines-for-SEPllicenses-en.pdf.

exercem os direitos entrando com uma ação judicial por conta própria, são consideradas negociações menos flexíveis. Portanto, as diretrizes fornecem as normas de negociações de boa-fé a serem seguidas pelas partes em negociações bilaterais e não se aplicam a negociações por PP. No entanto, as Diretrizes também se aplicam a negociações conduzidas por uma empresa de gestão de pool de patentes que possui os SEPs sujeitos às negociações, e a negociações conduzidas por um detentor de SEP e um implementador após as negociações por PP serem suspensas e terem transitado para negociações bilaterais.

Além disso, as negociações por PP são comuns na prática e, mesmo quando as negociações por PP transitam para negociações bilaterais, pode-se esperar que as negociações após essa transição sejam mais suaves se a empresa de gestão de pool de patentes fornecer informações suficientes antes da transição para negociações bilaterais. Portanto, é desejável que as empresas de gestão de pool de patentes trabalhem para garantir a transparência usando as diretrizes como uma referência.

De ordem prática, as diretrizes fornecem um processo de quatro etapas a ser seguido pelas partes envolvidas na negociação. Cada etapa contém ações a serem tomadas por um detentor de SEP e um implementador nas negociações de licenciamento de uma SEP.

Embora a estrutura seja baseada nas quatro etapas, nem todas as negociações de licenciamento procedem exatamente nesta ordem. As diretrizes não impedem que o detentor de SEP inicie as ações na etapa 3 juntamente com a etapa 1 ou que o implementador inicie as ações na etapa 4 juntamente com a etapa 2. Além disso, se as partes passarem por todas as quatro etapas uma vez, mas não conseguirem chegar a um acordo, as partes podem, alternativamente, repetir as mesmas ações especificadas na etapa 3 e na etapa 4 posteriormente.

Resumidamente, as quatro etapas principais nas negociações de licenciamento de SEP são as seguintes:

- Etapa 1: Oferta de licenciamento (executada pelo detentor do SEP);
- Etapa 2: Manifestação de vontade de concluir um contrato sob os termos FRAND (executada pelo implementador do SEP);
- Etapa 3: Proposta de termos de licença específicos (executada pelo detentor do SEP); e
- Etapa 4: Contraproposta (se o implementador recusar a oferta proposta na etapa 3) (executada pelo implementador do SEP).

Etapa 1: Oferta de licenciamento (executada pelo detentor do SEP)

Quando um titular de SEP faz a oferta de licenciamento de uma SEP a um implementador, o titular da SEP deve fornecer as seguintes informações referentes às patentes sujeitas à licença ao implementador, voluntariamente ou a pedido do implementador:

- Lista de números de patentes;
- Gráficos de reivindicação mapeando reivindicações de patentes para padrões elemento por elemento (quando há um grande número de patentes em questão, os gráficos de reivindicação são feitos para patentes representativas);
- Informações indicando que os produtos do implementador estão em conformidade com o padrão correspondente;
- Informações indicando a existência de compromissos FRAND e números de padrões correspondentes.

Quando o titular da SEP fornece os gráficos de reivindicação mapeando reivindicações de patentes para padrões elemento por elemento, é desejável que o titular da SEP não os inclua no escopo de um acordo de não divulgação, se solicitado pelo implementador.

Etapa 2: Manifestação de vontade de concluir um contrato sob os termos FRAND (executada pelo implementador do SEP)

Se o titular da SEP tiver executado as ações especificadas na etapa 1, o implementador deve expressar sua vontade de obter uma licença para as patentes em questão sob os termos FRAND para o titular do SEP. Mesmo que o implementador expresse essa vontade, reservando-se para contestar a essencialidade, validade ou violação das patentes em questão no processo de negociação, sua disposição de obter uma licença sob os termos FRAND de boa-fé não é negada.

Mesmo após o implementador expressar sua vontade, o detentor da SEP não deve impedir o implementador de divulgar as informações fornecidas por ele aos fornecedores, advogados, procuradores de patentes etc., se o implementador precisar do conhecimento dessas partes interessadas para prosseguir com suas próprias negociações de licenciamento.

Etapa 3: Proposta de termos de licença específicos (executada pelo detentor do SEP)

Se o implementador tiver executado as ações especificadas na Etapa 2, o detentor do SEP deve fornecer termos de licença específicos, incluindo royalties, ao implementador. Além de explicar como os royalties são calculados, o detentor do SEP deve explicar que os termos da licença são FRAND usando informações apropriadas, como informações sobre licenças de terceiros, taxas de royalties de pools de patentes e processos judiciais para que o implementador possa entender objetivamente que os termos da licença são FRAND.

Etapa 4: Contraproposta (se o implementador recusar a oferta proposta na Etapa 3) executada pelo implementador da SEP

Se o detentor da SEP tiver executado as ações especificadas na Etapa 3 e o implementador não aceitar os termos de licença propostos, o implementador deve apresentar uma contraproposta com termos de licença específicos, incluindo royalties. Além de explicar como os royalties serão calculados, o implementador deve explicar que os termos da licença são FRAND usando informações apropriadas, como informações sobre licenças de terceiros, taxas de royalties de pools de patentes e processos judiciais para que o detentor do SEP possa entender objetivamente que os termos da licença são FRAND.

O Japan Patent Office (JPO) também atualizou seu "Guia para Negociações de Licenciamento Envolvendo Patentes Essenciais"¹², em 30 de junho de 2022. O guia foi atualizado pela primeira vez desde sua primeira publicação em 2018. Segundo o JPO, os principais motivos para essa atualização são os ciclos de vida cada vez mais curtos dos produtos, o número crescente de patentes de tecnologia e a maior dificuldade para as empresas avaliarem e considerarem todas as SEPs relevantes para seus produtos antes da comercialização.

O guia JPO não define nenhum objetivo a ser alcançado. Também não é de forma alguma juridicamente vinculativo e não prevê decisões judiciais futuras. É apenas um resumo das questões e informações sobre a negação e licenciamento SEP do Japão e de outras jurisdições. A intenção é resumir questões relativas a negociações de licenciamento da forma mais objetiva possível com base no estado atual das decisões judiciais, no julgamento das autoridades de concorrência e nas práticas de licenciamento.

O guia tem como objetivo oferecer uma orientação sobre quais medidas as empresas podem adotar para tornar mais provável que sejam reconhecidas como "negociadoras de boa-fé", ajudando os implementadores a evitar uma

¹² Disponível em <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/rev-seps-tebiki/guide-seps-en.pdf>.

liminar e os detentores de direitos a garantir uma compensação apropriada. Além disso, enumera fatores a serem considerados ao determinar um royalty razoável, sem, no entanto, consistir em receitas que podem ser usadas para calculá-lo automaticamente. Assim, dada a diversidade das negociações de licenciamento de SEP e das circunstâncias em que as partes de tais negociações são colocadas, uma solução tem que ser elaborada em cada caso específico.

4.6. *Coreia do Sul*

A Korea Fair Trade Commission (KFTC) é o órgão regulador da Coreia do Sul para disciplinar a concorrência econômica no país. Em 2019, a KFTC publicou as “Diretrizes de Revisão sobre Exercício Injusto de Direitos de Propriedade Intelectual (DPI)”, que proíbem o abuso de direitos de patente pelos detentores de SEPs. São citados vários exemplos de quando certas práticas podem ser tratadas como abuso de direitos de patente, como não divulgar informações relevantes no momento da padronização, preços injustos, impor condições discriminatórias para o licenciamento de SEPs etc.¹³

Em particular, as Diretrizes de DPI enfatizam que o exercício de patentes relacionadas a tecnologias padrão pode ter efeito anticompetitivo, pois tais tecnologias podem ter um impacto significativo de longo prazo no mercado relevante. Para resolver esses problemas, as organizações internacionais de padrões divulgam informações sobre patentes antes de definir tecnologias padrão e garantem consultas antecipadas para licenciar tais patentes em termos FRAND.

Segundo as Diretrizes de DPI, os seguintes exemplos podem ser considerados exercícios abusivos de SEPs:

¹³ Uma explanação das Diretrizes coreanas está na contribuição da Coreia do Sul para o *131 st OECD Competition committee meeting on 5-7 June 2019*. Disponível em: [https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD\(2019\)23/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2019)23/en/pdf) Acesso em: 15/04/2025.

- No processo de discussão para selecionar tecnologias padrão, impor condições que limitam o preço, volume, regiões, contrapartes e melhoria tecnológica do comércio;
- Não divulgar informações de patentes solicitadas ou registradas para aumentar a possibilidade de ser selecionado como uma tecnologia padrão ou para evitar consultas prévias sobre as condições de concessão de licença (emboscada de patente);
- Evitar ou contornar o licenciamento em termos FRAND para fortalecer o domínio do mercado ou excluir concorrentes;
- Rejeitar sem justificativa razoável o licenciamento de SEPs;
- Impor condições discriminatórias ao licenciar SEPs ou impor um nível irracional de royalties.

No entanto, quando as expectativas de um licenciante em processos são reconhecidas como razoáveis e legítimas, o fato de esse licenciante ter perdido processos não constitui uma presunção de que os processos de violação de patente foram abusivos.

Em 23 de março de 2016, a KFTC concluiu a revisão das Diretrizes de DPI para racionalizar as regulamentações sobre SEPs e aumentar a previsibilidade de execução da Lei de Regulação de Monopólios e Comércio Justo (Monopoly Regulation and Fair Trade Act, ou MRFTA) sobre o abuso de DPIs. As Diretrizes de DPI revisadas incluem uma distinção clara entre SEPs e SEPs de fato, e padrões claros para avaliar a irracionalidade de detentores de patentes rejeitando a concessão de licenças não SEPs.

No primeiro caso, esclarece que SEPs de fato são claramente diferenciados de SEPs. SEPs de fato são tecnologias que se tornaram padrões nos seus respectivos mercados como resultado do processo competitivo. Por outro lado, SEPs são adotados por organizações internacionais de padrões como um padrão sob a condição de que os detentores de patentes sejam voluntariamente comprometidos com os termos FRAND. As Diretrizes de DPI objetivam aplicar padrões que são usados na avaliação do exercício injusto de patentes em geral

para SEPs de fato. As Diretrizes de DPI revisadas esclarecem a definição de tecnologia padrão ao excluir SEPs de fato controversos e estipular que SEPs são patentes adotadas como um padrão sob a condição de que os detentores de patentes sejam voluntariamente comprometidos com os termos FRAND.

No segundo caso, as Diretrizes de DPI revisadas estipulam claramente padrões para avaliar a irracionalidade de detentores de patentes rejeitarem a concessão de uma licença não SEP. O direito de recusar a concessão de uma licença não SEP é geralmente reconhecido. No entanto, sob as Diretrizes de DPI anteriores, a irracionalidade de tal recusa era amplamente reconhecida.

A este respeito, as Diretrizes de DPI revisadas esclarecem que a irracionalidade de uma recusa de concessão de uma licença não SEP é reconhecida apenas em casos muito excepcionais. Ao avaliar a irracionalidade de uma recusa de concessão de uma licença, a intenção ou propósito de tal recusa, o fato de a tecnologia patenteada em questão ser substituível ou ser essencial para a competição de mercado etc. devem ser levados em consideração.

4.7. Índia

A Índia não tem uma política específica relacionada à SEP ou para determinar os termos FRAND. Em 1º de março de 2016, o Departamento de Política e Promoção Industrial do Ministério do Comércio e Indústria emitiu um Documento de Discussão sobre "Patentes Essenciais Padrão e sua Disponibilidade em Termos FRAND"¹⁴. Nesse documento, foram enumeradas certas questões relacionadas às SEPs que devem ser resolvidas.

O documento identificou falta de lei, política ou jurisprudência clara na área de licenciamento SEP e determinação de termos FRAND. A Lei de Patentes de 1970 e as leis relacionadas a antitruste são as principais leis que regem o licenciamento

¹⁴ Disponível em https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/News/196_1_standardEssentialPaper_01March2016_1_.pdf

de patentes essenciais padrão e a determinação de termos FRAND. O documento aborda o papel das organizações indianas de definição de padrões para determinação de SEP e FRAND e abrange todas as questões que podem surgir no licenciamento SEP, como determinação de royalties, metodologia para cálculo de royalties, impacto na concorrência e mecanismo de resolução de disputas.

Até o momento, o governo não apresentou uma política, apesar da crescente demanda por acesso a padrões de interoperabilidade no setor de Internet das Coisas (IoT). Houve algumas decisões do Tribunal Superior de Déli relacionadas à SEP, mas o tribunal não mencionou claramente a metodologia para calcular os royalties. Algumas reclamações foram feitas à Comissão de Concorrência da Índia (CCI), mas não foram encontradas decisões finais sobre esses assuntos e nem diretrizes dadas pela comissão.

No Documento de Discussão sobre “Patentes Essenciais e sua Disponibilidade em Termos FRAND”, o Departamento de Política Industrial e Promoção convidou as partes interessadas a apresentarem opiniões sobre as seguintes questões:

- a. Se as disposições existentes nas várias legislações relacionadas a DPI, especialmente a Lei de Patentes de 1970 e as legislações antitruste, são adequadas para abordar as questões relacionadas a SEPs e sua disponibilidade em termos FRAND. Se não, essas questões podem ser abordadas por meio de emendas apropriadas a tais legislações relacionadas a DPI? Se sim, quais mudanças devem ser afetadas.
- b. Qual deve ser a política de DPI das organizações de definição de padrões da Índia no desenvolvimento de padrões para o setor de telecomunicações e outros setores onde SEPs são usadas?
- c. Se há necessidade de prescrever diretrizes sobre o trabalho e a operação de organizações de definição de padrões pelo Governo da Índia? Se sim, quais áreas de trabalho das SSOs elas devem cobrir?

- d. Há necessidade de prescrever diretrizes sobre a definição ou fixação de royalties em relação a SEPs e definição de termos FRAND pelo Governo da Índia? Se não, qual seria a autoridade apropriada para emitir as diretrizes e quais poderiam ser os possíveis termos FRAND?
- e. Em que base as taxas de royalties em SEPs devem ser decididas? Deve ser baseado no Menor Componente de Prática de Patente Vendável (SSPPC), ou no preço líquido do produto downstream, ou algum outro critério?
- f. O pagamento total de royalties no caso de várias SEPs usadas em um produto deve ser limitado? Se sim, então esse limite deve ser fixado pelo Governo da Índia ou algum outro órgão estatutário ou deixado para ser decidido entre as partes?
- g. A prática de Acordos de Não Divulgação (NDA) leva ao uso indevido de posição dominante e é contra os termos FRAND?
- h. Qual deve ser o modo e o recurso apropriados para a resolução de disputas em questões relacionadas a SEPs, especialmente ao decidir termos FRAND? As liminares são um recurso adequado em casos relativos a SEPs e sua disponibilidade em termos FRAND?
- i. Quais medidas podem ser tomadas para tornar a prática de licenciamento cruzado transparente para que as taxas de royalties sejam justas e razoáveis?
- j. Quais medidas podem ser tomadas para tornar a prática de agrupamento de patentes transparente para que as taxas de royalties sejam justas e razoáveis?
- k. Como deve ser determinado se uma patente declarada como SEP é realmente uma patente essencial, particularmente quando várias patentes são usadas em um dispositivo?
- l. Há necessidade de criação de um órgão de especialistas independentes para determinar os termos FRAND para SEPs e elaborar metodologia para tal propósito?

- m. Caso certos padrões possam ser atendidos sem infringir nenhuma SEP específica (como por exemplo pelo uso de alguma tecnologia alternativa ou porque determinada patente não está mais em vigor), qual deve ser o processo para desclassificar tal SEP?

A lista de questões postas em discussão pela autoridade indiana evidenciava os pontos de debate que ainda hoje persistem tanto na academia, quanto entre as autoridades de concorrência e Poderes Judiciários de diversos países. Mesmo com essa iniciativa de discussão de 2016, a Índia ainda não tem um regulamento específico para patentes essenciais. Entretanto, as leis de patentes da Índia impedem um titular de patente (proprietário da patente) de abusar de seu direito de patente e se envolver em práticas que restringem injustificadamente o comércio. Além disso, o Poder Judiciário indiano tem firmado jurisprudência por meio de processos judiciais para a regulamentação das SEPs (European Innovation Council and SMEs Executive Agency, 2024)¹⁵.

Com o desenvolvimento da jurisprudência em torno das SEPs, as decisões estão se tornando benéficas para os proprietários de SEPs para promover o crescimento tecnológico e as inovações, ao mesmo tempo em que protegem o interesse dos implementadores de possíveis comportamentos monopolísticos do proprietário do SEP. Os tribunais reduziram significativamente o ônus do proprietário da SEP para obter medidas provisórias, seja na forma de um depósito de royalties FRAND ou de uma liminar. Para se obter medidas provisórias, os tribunais precisam considerar que há uma violação *prima facie* da patente e se o implementador da SEP não está disposto a licenciar, e se o royalty solicitado é de fato FRAND. Com o crescente alinhamento da jurisprudência indiana em torno das SEPs com a jurisprudência internacional, a concessão de medidas temporárias para garantir a proteção dos proprietários de SEP e a concessão de danos em litígios de

¹⁵ Disponível em: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/standard-essential-patent-landscape-india-part-1-2024-01-04_en#:~:text=SEPs%20can%20be%20protected%20in,injunctions%20for%20protection%20of%20SEPs. Acesso em 13/05/2025.

violação do SEP, a Índia está rapidamente se tornando uma jurisdição neutra procurada para a condução de litígios SEP (Sarin e Sharma, 2024)¹⁶.

4.8 Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)

A OMPI publicou em 2024 o seu plano de atuação em relação ao tema de patentes essenciais para o triênio 2024-2026¹⁷. O documento destaca questões que estão no centro dos debates sobre patentes essenciais atualmente:

- a necessidade de estabelecer controles de essencialidade;
- os requisitos de comportamento que devem ser cumpridos pelos titulares e usuários do patentes essenciais, antes de fazer valer seus direitos de patentes ou opor defesa baseada em com critérios FRAND;
- as metodologias para determinar qual é a condição FRAND e qual é o seu alcance geográfico;
- a possibilidade de aplicar ações de cessação (liminares);
- em certos ambientes, como a Internet das Coisas, o nível da cadeia de valor em que uma licença FRAND precisa ser fornecida e o fundamento base de tais licenças.

A OMPI cita vários fatores que estão tornando mais complexas e desafiadoras as análises de questões que envolvem a interseção entre patentes e padrões tecnológicos:

- a globalização da cadeia de valor;
- o risco crescente de que se produzam litígios transfronteiriços ou mundiais em matéria de patentes essenciais, bem como a tendência de buscar uma resolução na escala mundial e a busca de fóruns de conveniência;

¹⁶ Disponível em: <https://www.iam-media.com/guide/india-managing-the-ip-lifecycle/2025/article/how-india-has-established-itself-key-venue-sepfrand-litigation> Acesso em 14/05/2025.

¹⁷ 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 29/05/2025.

- a possibilidade de todos os setores industriais participarem da economia digital;
- a crescente complexidade das questões relacionadas aos processos de padronização, que afeta vários âmbitos jurídicos (como o Direito de Patentes, o Direito da Concorrência, o Direito Contratual e Direito Comercial, entre outros).

Considerando os temas atuais e os fatores que os tornam mais complexos, a OMPI aponta para os seguintes desafios relacionados a patentes essenciais que serão enfrentados, em maior ou menor grau, por formuladores de políticas públicas, juízes, organismos de padronização e empresas:

- a quantidade de patentes essenciais em determinados âmbitos tecnológicos vinculados a um determinado padrão suscita dúvidas no que diz respeito à qualidade das patentes e seu caráter essencial;
- diferentes metodologias utilizadas para avaliar o caráter essencial e determinar o que é considerado uma tarifa FRAND;
- os custos de transação dos procedimentos contenciosos prolongados e multijurisdicionais;
- os incentivos para celebrar um acordo de licença em vez de recorrer a táticas dilatórias ou de exclusão do mercado;
- as diferenças nas práticas judiciais que produzem resultados díspares e a busca de foros de conveniência;
- o surgimento de patentes essenciais em setores e segmentos de mercado em que não eram encontradas, como resultado da convergência e do desenvolvimento tecnológico.

A partir desse contexto a OMPI traça quatro linhas de atuação para o período 2024-2026: (i) como foro para o diálogo mundial, mediante organização de intercâmbios, simpósios e outros eventos que permitam aos diversos interessados debater os temas relacionados às patentes essenciais; (ii) como foro para acordos amistoso, mediante serviços prestados pelo seu Centro de Mediação e Arbitragem; (iii) como fonte de dados e conhecimentos, com a manutenção de bases de dados

e de jurisprudência e a realização de estudos sobre o tema; (iv) como provedora de serviços, como viabilizar acesso a documentação que foi entregue às organizações de padronização e desenvolver um serviço voluntário para avaliar a essencialidade e a viabilidade de implantação das tecnologias patenteadas.

5. Levantamento de casos sobre patentes essenciais

Nesta seção são destacados casos relevantes de disputas envolvendo patentes essenciais tratados por tribunais e autoridades de defesa da concorrência em diversas jurisdições.

5.1. Brasil

No Brasil foram identificados poucos casos tipicamente relacionados às patentes essenciais. Como afirmam Barroso, Assola e Ferreira (2024, p.5), na maioria das vezes em que o tema é abordado, recorre-se à base jurídica formada pelas patentes tradicionais, embora, mais recentemente observe-se uma preocupação maior em considerar as particularidades das SEPs. Segundo os autores:

... o Judiciário brasileiro, sobretudo o fluminense, tem sido instado a se posicionar no bojo de ações de infração de patentes essenciais com relação aos direitos dos titulares desses títulos em contraposição à prerrogativa dos implementadores de utilizarem os padrões tecnológicos compostos por milhares de SEPs.

Verifica-se a profusão de diversas decisões liminares, concedendo tutelas inibitórias contra implementadores sem levar em consideração que as SEPs, como visto, têm particularidades que as descolam das patentes tradicionais. Por causa desse histórico, titulares de SEPs seguem procurando o Judiciário fluminense para obter liminares com potencial de prejudicar a atividade de empresas no Brasil, com o único propósito de realizar pressão para a obtenção de acordos de licenciamento global mais vantajosos.

Apesar de a grande maioria das decisões judiciais abstrair o contexto internacional e concorrencial da disputa (e, sobretudo, a importância do uso das padrões tecnológicos para o mercado e os consumidores), percebe-se um movimento de magistrados e desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mais atentos às particularidades do tema, sobretudo quanto aos riscos concorrenciais de se tratar direitos de titulares de patentes essenciais como idênticos aos direitos dos titulares de patentes tradicionais.

Ciente da necessidade de se conferir tratamento diferenciado aos titulares de patentes essenciais, uma magistrada do TJRJ revogou duas liminares ao identificar que os casos envolviam SEPs, por considerar “eventual abuso de direito patentário”.

Nesse sentido, recente decisão proferida por juiz da 5ª Vara Empresarial¹⁸ reconheceu a necessidade de padronizar o entendimento do tribunal no que diz respeito às SEPs. Ao ver do magistrado, os interesses de ambos os litigantes têm que ser sopesados, de modo que, por exemplo, ao ajuizar a ação, o autor (titular da patente) deve comprovar, dentre outros pontos, que ofereceu ao implementador uma licença em termos FRAND. A obrigação de licenciar em termos FRAND também foi levada em consideração pela 7ª Câmara Cível do TJRJ ("7ª CC") quando do julgamento de agravo de instrumento¹⁹ relativo à tutela inibitória com fundamento em suposta violação de SEP. Analisando as particularidades do caso, e apesar de considerar preenchidos os requisitos ensejadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), a 7ª CC entendeu que seria prudente substituir a ordem inibitória pela prestação de caução pelo implementador, já que a questão de fundo é meramente pecuniária e a declaração de essencialidade de uma patente dá a seu titular o direito de receber royalties como contraprestação pelo uso da tecnologia.

Segundo Bonadio et al (2024), os tribunais brasileiros ganharam no passado notoriedade internacional como locais "favoráveis ao autor" para disputas de SEPs. Disputas globais notáveis, tais como Ericsson v TCT²⁰ (2012) e Vringo v ZTE²¹ (2014), com tribunais concedendo aos patenteados medidas cautelares em procedimentos preliminares, iniciaram essa tendência. Em 2024, liminares foram emitidas e mantidas nos casos de apelação de Nokia vs. Amazon²², Mitsubishi Electric vs. Semp TCL²³ e NEC vs. Semp TCL²⁴.

Os autores acrescentam que, ao julgar casos de SEPs, os tribunais brasileiros observam que não há diferenciação definida por lei entre patentes em geral e patentes oneradas por SEPs. Dessa forma, os juízes tendem a decidir sobre casos de SEPs da mesma forma que fariam em qualquer outra disputa de

¹⁸ Decisão proferida nos autos da ação de infração nº 0809129-51.2024.8.19.0001, distribuída à 5ª Vara Empresarial do foro da capital do TJRJ.

¹⁹ TJRJ. AI nº 0042570-64.2021.8.19.0000. 7ª CC. Des. Relator: Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 10.11.2021. Inteiro teor em segredo de justiça.

²⁰ Disponível em <https://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/64/2017/12/2015.06.29-279-1-Order-on-Anti-suit-injunction.pdf>.

²¹ Disponível em <https://ipo.org/wp-content/uploads/2023/04/ASI-whitepaper-final.pdf>.

²² Disponível em <https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A56556C2BCB101EF027D6F747E22A8A5C51701043D5C>.

²³ Disponível em <https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DCDC4778CF7C639339A311D27A97119BC5172E41302B>.

²⁴ Disponível em <https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004442E295F2BD5916B89FF5F356CBAE52DC51738554843>.

violação de patente. Por exemplo, em *DivX vs. Netflix*²⁵, a ré Netflix levantou questões relacionadas a termos FRAND tanto no tribunal de primeira instância, quanto nos tribunais de apelação. Aparentemente a posição da Netflix não recebeu muito suporte, já que a DivX venceu no tribunal de primeira instância e recebeu uma liminar final no final do processo de primeira instância. Em outro caso recente perante o tribunal estadual do Rio de Janeiro, *DivX vs. Gorenje*²⁶, o tribunal pareceu mais interessado em avaliar os interesses dos implementadores ao discutir liminares. O proprietário da SEP, DivX, defendeu uma de suas patentes (que cobre a tecnologia de vídeo usada no padrão HEVC) contra a Hisense Gorenje e seus parceiros comerciais no Brasil. Uma liminar foi inicialmente concedida à DivX, mas depois o tribunal a suspendeu e permitiu que o implementador continuasse as suas atividades, pagando uma fiança judicial. Decisões semelhantes foram dadas pelo Poder Judiciário fluminense em *DivX vs. Amazon*²⁷ (com foco novamente no padrão HEVC), e em *Dolby vs. TCL*²⁸, centrado no padrão Advanced Audio Coding.

Em maio de 2024 uma ordem provisória em *DivX v. Gorenje* forneceu algumas diretrizes sobre liminares em casos de SEPs brasileiros. O tribunal estadual do Rio de Janeiro observou que, antes de obter tais ordens, os proprietários de SEPs têm o ônus de demonstrar que ofereceram uma licença em termos FRAND. Embora nenhum detalhe específico tenha sido revelado para esclarecer como é uma licença FRAND nessas circunstâncias, o juiz enfatizou que o aspecto de “não discriminação” é o critério mais importante para avaliar a conformidade com termos FRAND. Até o momento, esta é a primeira decisão de

²⁵ Disponível em <https://globalcompetitionreview.com/hub/sepfrand-hub/2023/article/brazilian-court-hands-down-first-tech-permanent-injunction-netflix-sep-litigation-continues-rise>.

²⁶ Disponível em <https://jtinoco.com.br/wp-content/uploads/2024/09/DivX-v.-Gorenje.pdf>.

²⁷ Disponível em <https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E8090E8EB8D89CDAB86847534641D6F3C51401335E25>.

²⁸ Disponível em <https://www3.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=4514307&PageSeq=1>.

um tribunal brasileiro destacando que os titulares de patentes devem cumprir as obrigações FRAND (Bonadio et al, 2024).

No âmbito do Cade, após levantamento interno realizado, identificou-se dois casos envolvendo especificamente o tema patentes essenciais. O primeiro caso trata da disputa entre Ericsson e a TCT (Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00) e o segundo envolve a Motorola, a Lenovo e a Ericsson (Procedimento Preparatório nº 08700.003442/2024-16), ambos são detalhados a seguir.

Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00 - TCT Mobile e Ericsson

No Cade, a primeira decisão sobre uma patente essencial aconteceu em 2015. Inicialmente, a TCT Mobile Ltda. acusou a Telefonaktiebolaget L.M Ericsson de abusar de seus direitos de patentes essenciais relacionados à tecnologia 3G com o objetivo de excluir a TCT do mercado produção de telefones celulares, ou de forçá-la a negociar termos de licenciamento com a Ericsson de forma extremamente onerosa. De acordo com as acusações formuladas pela TCT Mobile, a Ericsson teria praticado as seguintes condutas:

- Abuso do seu direito de petição (*sham litigation*), em razão das diversas ações declaratórias supostamente infundadas de infringimento de patente ajuizadas pela Ericsson contra a TCT;
- Dupla cobrança de licenças 3G, já que os *royalties* referentes aos *chipsets* adquiridos para fabricação de produtos com a tecnologia 3G já teriam sido supostamente pagos à Ericsson pela TCT no momento da importação;
- Imposição de *royalties* para licenciamento onerosamente excessivos, não sendo compatíveis com os termos do FRAND à que a tecnologia 3G da Ericsson, por ter sido declarada como essencial por uma SDO, deveria ser comercializada.

A Ericsson afirmou que não existia *sham litigation*. No mérito, afirmou que as medidas judiciais foram propostas como reação à suposta estratégia de *hold-out* da representante. Para ela, a TCT estaria tentando evitar ou adiar o pagamento de *royalties* que lhes seriam legalmente devidos e, ao mesmo tempo, obter vantagem competitiva desleal sobre os demais partícipes do mercado de celulares que possuem maior custo de produção, por deterem patentes essenciais devidamente licenciadas pela Representada. Tudo isso, a despeito da pendente negociação entre as empresas sobre a licença das patentes em termos FRAND.

Na mesma oportunidade, a Ericsson indicou existência de ação judicial em trâmite perante a Corte Distrital da Califórnia, ajuizada pela TCL e TCT em seu desfavor, em 5 de março de 2014, sob a alegação de violação de compromisso FRAND e cometimento de fraude. Segundo a Representada, uma vez disponibilizada a chance de se fixar os termos de uma licença FRAND, a TCT teria apresentado diversos recursos, o que corroboraria com a tese de estratégia de *hold-out*, em nítida afronta aos direitos de patente assegurados à Ericsson.

Entre as questões polêmicas na negociação da licença estava a do valor de *royalties* que deve tocar a cada um dos titulares de SEPs. A Ericsson argumentou que, uma vez que nem todos os licenciantes contribuem igualmente para o padrão, aqueles que contribuíram em maior proporção para a definição do padrão deveriam receber valores maiores que os demais licenciantes. Ou seja, essa diferença deveria também ser refletida no valor de *royalties*, que não poderia adotar um valor unitário absoluto para toda e qualquer patente. Esta é uma questão polêmica, entre outras razões, porque a lei de propriedade industrial não traz parâmetros para que seja feita essa distinção.

Outro aspecto relevante é que há quem entenda que nem todos os licenciantes deveriam ser tratados igualmente porque, dentre eles, de um lado, há empresas inovadoras, que investem fortemente em P&D, e que precisam do fluxo de recebimento de *royalties* para poderem financiar essas atividades, e, de outro lado, há também empresas que não realizam tais atividades de P&D e apenas adquiriram patentes essenciais visando obter o máximo valor de *royalties*,

sem estarem comprometidas com o desenvolvimento tecnológico contínuo do padrão tecnológico.

Do ponto de vista dos implementadores, existe a dificuldade de aceitar termos de licenciamento propostos pelo titular, na medida em que são confidenciais os contratos firmados pelo titular com os demais implementadores, em diferentes países, não sendo fácil para um potencial novo licenciado avaliar se os termos que lhe são oferecidos efetivamente são FRAND em relação aos termos obtidos por seus concorrentes.

Após analisar o caso, a Superintendência-Geral opinou pelo arquivamento do caso em 1º de junho de 2015 por meio da Nota Técnica nº 11/2015/SG. Nesse documento, a SG concluiu que:

- A titularidade das patentes seria reconhecidamente da Ericsson, tornando legítimos os pleitos judiciais por força do artigo 42 da LPI;
- A TCT não comprovou os requisitos essenciais à configuração de *sham litigation* em relação aos processos judiciais formulados pela Ericsson;
- A Ericsson, empresa desenvolvedora de tecnologia 3G, não concorre com a TCT Mobile no mercado de produção de aparelhos celulares, o que significa que a Ericsson não teria incentivos para eliminar a TCT Mobile de seu mercado, tampouco para se recusar a licenciar a tecnologia pretendida;
- Os contratos apresentados ao Cade pela TCT Mobile não comprovaram o pagamento de *royalties* à Ericsson;
- O impasse na determinação de valor razoável e não discriminatório a ser pago para o licenciamento, bem como eventual uso indevido de patente, constituem questões privadas de propriedade intelectual e contratual, devendo ser discutidas na esfera judicial. De acordo com a Nota Técnica, não havia indícios de uma conduta tipicamente anticoncorrencial.

Em 05 de junho de 2015, a Superintendência-Geral publicou despacho de arquivamento do caso. Em 06 de julho, em novo despacho a SG não conheceu do recurso interposto pela TCT Mobile, reafirmando a decisão pelo arquivamento. Em 28 de julho, na ausência de novos recursos ou pedido de avocação pelo Tribunal, o procedimento preparatório foi arquivado.

Procedimento Preparatório nº 08700.003442/2024-16 - Motorola, Lenovo e Ericsson

Em maio de 2024, a Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. e a Lenovo Tecnologia Brasil Ltda. submeteram uma representação ao Cade acusando a Ericsson de abusar da sua posição dominante ao cobrar valores abusivos de royalties na produção de aparelhos de telefonia celular do tipo smartphones que empregam tecnologia 5G NR. Elas também requereram a concessão de uma medida preventiva determinando que a Ericsson deixasse de exigir a proibição de comercialização dos seus produtos.

A Motorola e a Lenovo se dispuseram na época a pagar o preço pedido pela Ericsson para encerrar a disputa no Brasil, até que as partes chegassem a um acordo em âmbito global. No entanto, segundo elas, a Ericsson estaria supostamente usando a jurisdição nacional para forçar um acordo com efeitos globais, em valores extorsivos, o que comprometeria a presença de ambas no Brasil.

Já a Ericsson acusou a Motorola e a Lenovo de violarem os seus direitos de propriedade industrial ao se negarem a fechar um acordo global de licenciamento em termos FRAND. Embora reconheça que as suas patentes são essenciais para o acesso ao 5G no Brasil, a empresa defendeu que o licenciamento só poderia ser feito de maneira global, com um preço pré-estabelecido, condicionando assim o aval em território brasileiro ao licenciamento do produto em todos os demais países.

A Superintendência-Geral se manifestou por meio da Nota Técnica nº 59/2024/CGAA4/SGA1/SG/CADE em dezembro de 2024. Dentre as principais conclusões apresentadas, podem ser destacadas as seguintes:

- Não foi possível identificar, seja com base na teoria, seja a partir dos elementos apresentados nos autos, um claro racional anticompetitivo na exclusão das representantes (Motorola e Lenovo) do mercado de smartphones;
- Tanto a representada (Ericsson) como as representantes têm recorrido a instâncias judiciais e administrativas, em diferentes países, para obter termos mais favoráveis na definição dos valores das patentes;
- O não pagamento pelo uso das patentes não se resume ao Brasil. Na ausência de um acordo global, as representantes seguem sem pagar pelo uso das patentes essenciais da representada. Tal postura, evidentemente, pressiona a representada a aceitar termos menos favoráveis, uma vez que atualmente não recebe nada pelo uso de suas patentes pelas representantes;
- Não há nos autos elementos que indiquem ter a representada, por razões injustificadas, se negado a negociar com as representantes;
- Não há indício de hold-up por parte da representada, o que se configuraria, por exemplo, se após declarar o preço teto para suas patentes essenciais, a representada somente aceitasse negociá-las por um preço superior ao teto.

Desta forma, em particular pela ausência de uma clara teoria do dano sob a perspectiva antitruste e pela não demonstração de que houve violação aos termos FRAND, a SG concluiu não haver o *fumus boni iuris*²⁹, condição para a concessão de medidas urgentes ou liminares. Assim, indeferiu o pedido de medida preventiva formulado pelas representantes. Além disso, afirmou que

²⁹ Expressão do latim que significa a probabilidade da existência de um direito alegado em um processo. É um dos requisitos essenciais para a concessão de medidas urgentes ou liminares, indicando que há um indício de que o direito pleiteado realmente existe, sem a necessidade de comprovação definitiva.

"uma decisão que atendesse ao pleito das Representantes nesse contexto equivaleria a definir, ainda que indiretamente, qual o preço a ser praticado entre duas empresas que não concorrem no mesmo mercado relevante, o que não é o papel da Autoridade Concorrencial."

Tal decisão originou o Recurso Voluntário nº 08700.010219/2024-17, apresentado pela Motorola e pela Lenovo, pedindo a reforma da decisão tomada pela Superintendência-Geral. Durante a tramitação do processo, no entanto, as partes apresentaram um pedido de desistência do recurso voluntário. Segundo a Ericsson, houve um acordo com a companhia chinesa e, por isso, seriam retiradas todas as ações judiciais e processos administrativos em andamento em qualquer jurisdição, incluindo a ação de infração de patentes da Ericsson no Brasil e a representação da Lenovo perante o Cade.

O Tribunal do Cade, no entanto, propôs no dia 23 de abril de 2025 à SG a instauração de inquérito administrativo, em virtude da natureza coletiva dos bens jurídicos tutelados pela Lei de Defesa da Concorrência. De acordo com o Conselheiro Gustavo Augusto Freitas de Lima, relator do recurso, foram identificados indícios de discriminação de preços e imposição de condições comerciais potencialmente abusivas, com possíveis efeitos de exclusão no mercado de dispositivos 5G. O voto registra ainda que há elementos que podem configurar infração à ordem econômica e que, embora a desistência do recurso tenha sido homologada, há necessidade da continuidade da apuração dos fatos.

O conselheiro Victor Oliveira Fernandes, por sua vez, defendeu a necessidade de aprofundamento no tema. Para ele, é importante definir os critérios para o Cade analisar quando um pedido de liminar pode configurar um abuso de posição dominante.

5.2. Estados Unidos

Georgia-Pacific Corp. vs. United States Plywood Corp. (1970)

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

Esse caso se tornou uma referência nos EUA, estabelecendo a jurisprudência para a prática atual de determinar *royalties* razoáveis como compensação por violação de patente. O Tribunal rejeitou regras adotadas até então, como a regra de mercado inteiro e a regra de "25% dos lucros", e estabeleceu 15 "fatores Georgia-Pacific" a serem considerados ao determinar *royalties* razoáveis como uma reparação civil (compensação monetária) por violação de patente. São eles:

1. Os *royalties* recebidos pelo titular da patente pelo licenciamento da patente em litígio, provando ou tendendo a provar um *royalty* estabelecido;
2. As taxas pagas pelo licenciado pelo uso de outras patentes comparáveis à patente em litígio;
3. A natureza e o escopo da licença, como exclusiva ou não exclusiva, ou como restrita ou não restrita em termos de território ou com relação a quem o produto fabricado pode ser vendido;
4. A política estabelecida do licenciante e o programa de marketing para manter seu monopólio de patente não licenciando outros para usar a invenção ou concedendo licenças sob condições especiais projetadas para preservar esse monopólio;
5. O relacionamento comercial entre o licenciante e o licenciado, como, por exemplo, se eles são concorrentes no mesmo território na mesma linha de negócios ou se eles são inventores e promotores;
6. O efeito da venda da invenção patenteada na promoção de vendas de outros produtos do licenciado; o valor existente da invenção para o licenciante como um gerador de vendas de seus itens não patenteados;
7. A duração da patente;

8. A lucratividade estabelecida do produto feito sob a patente, seu sucesso comercial, e sua popularidade atual;
9. A utilidade e as vantagens da propriedade da patente sobre os antigos modos ou dispositivos, se houver, que foram usados para obter resultados semelhantes;
10. A natureza da invenção patenteada e os benefícios para aqueles que usaram a invenção.
11. A extensão em que o infrator fez uso da invenção e qualquer evidência probatória do valor desse uso;
12. A parcela do lucro ou do preço de venda que pode ser costumeira no negócio específico ou em negócios comparáveis para permitir o uso da invenção ou invenções análogas;
13. A parcela do lucro realizável que deve ser creditada à invenção, distinta de elementos não patenteados, do processo de fabricação, dos riscos comerciais ou de características ou melhorias significativas adicionadas pelo infrator;
14. A opinião de especialistas qualificados;
15. O valor que um licenciante (como o titular da patente) e um licenciado (como o infrator) teriam concordado (no momento em que a infração começou) se ambos estivessem tentando razoavelmente e voluntariamente chegar a um acordo, ou seja, o valor que um licenciado prudente — que desejasse, com uma proposta comercial, obter uma licença para fabricar e vender um artigo específico que incorporasse a invenção patenteada — estaria disposto a pagar como *royalties* e ainda assim conseguir obter um lucro razoável e que valor teria sido aceitável por um titular de patente prudente que estivesse disposto a conceder uma licença.

Nesta decisão seminal que aborda o contexto geral de danos e não FRAND em particular, o tribunal argumentou que uma negociação hipotética entre o proprietário da patente e o infrator, no momento em que a infração começou, pode ser usada para determinar danos de *royalties* razoáveis. Na maioria dos casos, a metodologia Georgia-Pacific tenta definir uma taxa de *royalties* percentual, que é então multiplicada pelo valor em dólares das vendas infratoras para calcular o valor em dólares dos danos de “*royalties* razoáveis”.

Cornell University vs. Hewlett-Packard (2009)

(Cornell University v. Hewlett-Packard, 609 - F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y. 2009))

A decisão foi o primeiro dos casos que aplicou a Regra do Valor de Mercado Inteiro (EMVR, do inglês Entire Market Value Rule) às bases de *royalties*, estabelecendo assim requisitos mais rigorosos para o cálculo da base de *royalties* em cálculos de danos por violação de patente. A Universidade Cornell entrou com uma ação de infração de patente contra a HP, referente a um mecanismo de emissão de instruções que permitia que microprocessadores de computador trabalhassem mais rápido executando várias instruções simultaneamente em vez de uma de cada vez. A patente dizia respeito a um componente do *buffer* de reordenação de instruções (IRB), que fazia parte de um processador de computador (ou seja, a menor unidade de prática de patente vendável). Concluindo que a base de *royalties* deveria ser apenas o processador, porque ele “era a menor unidade infratora vendável com relação próxima à invenção reivindicada”, o tribunal então calculou os danos em US\$ 53 milhões, utilizando como base os US\$ 7 bilhões estimados em vendas de processadores na época, e aplicando a este valor uma taxa de 0,8%.

Phillips e Boag (2013) afirmam que esta decisão inaugurou mudanças substanciais no cálculo de danos razoáveis por *royalties* em litígios de propriedade intelectual. Após este caso, os tribunais passaram a avaliar se o recurso patenteado forma ou não a base da demanda do cliente por um produto antes de permitir que todo o produto seja usado como base de *royalties*. Como

resultado, identificar a base de *royalties* se tornou tão importante (ou mais) quanto identificar a taxa de *royalties*. Determinar a base de *royalties* normalmente consistia em questionar quais produtos usavam a invenção e o que seria mais comum e viável comercialmente. Mas desde então, se os recursos patenteados não forem mostrados como a base da demanda do cliente, a base de *royalties* pode ser reduzida a uma parte do produto inteiro, mesmo que essa base menor não seja vendável de forma independente.

O Circuito Federal decidiu que a Regra do Valor de Mercado Inteiro deve ser atendida para usar todo o aparelho (aqui, o servidor) como base de *royalties*. Isso requer três condições:

1. Os componentes infratores devem ser a base para a demanda do cliente por toda a máquina, incluindo as peças além da invenção reivindicada;
2. Os componentes infratores e não infratores individuais devem ser vendidos juntos para que constituam uma unidade funcional ou sejam partes de uma máquina completa ou conjunto único de peças; e
3. Os componentes infratores e não infratores individuais devem ser análogos a uma única unidade funcional.

O tribunal então rejeitou o uso do servidor como base de *royalties*, concluindo que a invenção patenteada não gerou demanda pelo servidor.

Para os autores, Cornell e outros casos EMVR nos deixam com quatro questões-chave a serem consideradas ao determinar uma base de royalties:

1. O que é coberto pela patente;
2. O que é coberto por licenças semelhantes;
3. Que orientação os tribunais fornecem; e
4. Como a distribuição deve ser feita, se necessário.

Microsoft Corp. vs. Motorola (2012)

(Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 854 F. Supp. 2d 993 (W.D. Wash. 2012); Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (Tribunal de Apelações dos EUA para o Nono Circuito 2012)

Este foi considerado um caso pioneiro na discussão sobre o significado do termo FRAND em juízo. O tribunal deixou claro que FRAND (ou RAND, como usado nos Estados Unidos) deve ser entendido como a criação de obrigações adicionais sobre "royalties razoáveis", em particular para contabilizar os riscos de retenção e acúmulo de royalties. Seguindo os princípios econômicos essenciais, o juiz do caso estabeleceu a primeira estrutura para a determinação das taxas de royalties FRAND. O tribunal propôs uma lista modificada de fatores em relação aos do caso Georgia Pacific para contabilizar o compromisso FRAND e a essencialidade afirmada das patentes.

A Motorola era detentora de patentes essenciais para o padrão WiFi 802.11 e para o padrão de compressão de vídeo H.264. A Microsoft tinha vários produtos que utilizavam esses padrões, principalmente o Xbox 360 e computadores pessoais executando o Microsoft Windows.

A Motorola enviou à Microsoft propostas oferecendo licenciar cada um dos dois conjuntos de patentes essenciais por 2,25% do preço de venda de cada produto que incorporasse esses padrões. A Microsoft moveu uma ação contra a Motorola no Distrito Ocidental de Washington alegando que, ao enviar as duas propostas, a Motorola havia violado seu compromisso de licenciar suas patentes nos termos FRAND. A Motorola, por sua vez, também moveu uma ação de violação de patente com a International Trade Commission (ITC), nos Estados Unidos, buscando proibir a Microsoft de importar o Xbox para os Estados Unidos, e moveu uma ação na Alemanha buscando proibir as vendas da Microsoft de produtos compatíveis com H.264. A ação alemã foi particularmente ameaçadora para a Microsoft, já que seu centro de distribuição europeu para todos os produtos Windows e Xbox estava na Alemanha. Em resposta, a Microsoft transferiu seu centro de distribuição para a Holanda para se proteger contra as possíveis perdas que sofreria se o tribunal alemão emitisse uma liminar.

A Microsoft também buscou (e obteve) uma ordem judicial nos Estados Unidos proibindo a Motorola de executar qualquer liminar emitida pelo tribunal alemão.

Em 25 de abril de 2013, o tribunal norte-americano determinou que a taxa FRAND para o portfólio de patentes H.264 da Motorola era de 0,555 centavos por unidade de produto final (com um limite superior de cerca de 16 centavos por unidade) e que a taxa FRAND para suas patentes 802.11 era de 3,71 centavos por unidade de produto final (com uma faixa de 0,8 centavos a 19,5 centavos por unidade). Ambas as taxas eram muito mais baixas do que os valores que a Motorola havia buscado em suas cartas de oferta. O caso então prosseguiu para um julgamento sobre a alegação de quebra de contrato. O júri retornou um veredito a favor da Microsoft, concluindo que a Motorola havia violado seu dever de boa-fé e negociação justa, e concedeu à Microsoft indenização no valor de US\$ 14,52 milhões.

Na apelação, o Tribunal de Apelações do Nono Circuito confirmou a determinação do juiz relativa às taxas FRAND para cada um dos dois conjuntos de SEPs em questão no caso. Com esta decisão, o Nono Circuito foi o primeiro tribunal de apelações a decidir sobre licenciamentos nos termos FRAND.

Realtek Semiconductor Corp. vs. LSI Corp. (2013)

(Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (Tribunal Distrital dos Estados Unidos, N.D. Califórnia (2013)))

A Realtek (fabricante de chips WiFi) processou a LSI (detentora de duas SEPs WiFi onerados por FRAND) por buscar uma ordem de exclusão contra a importação dos chips WiFi da Realtek, alegadamente assim violando uma obrigação FRAND. O tribunal que julgou o caso decidiu que a busca da LSI por medida liminar na International Trade Commission (ITC), antes de propor uma licença FRAND para a Realtek era inerentemente inconsistente com suas obrigações FRAND. O tribunal concedeu à Realtek uma liminar impedindo a LSI de executar qualquer ordem de exclusão que pudesse obter contra a Realtek com

relação as duas SEPs. O caso foi posteriormente julgado por um júri, que estabeleceu uma taxa de royalties de 0,19% do preço de venda dos chips WiFi da Realtek, ou uma estimativa de US\$ 0,0019 a US\$ 0,0033 por chip, em comparação com a demanda inicial da LSI por uma taxa de royalties superior ao preço de US\$ 1,75 dos chips WiFi da Realtek.

Lido em vista do interesse público, o acordo FRAND deve ser interpretado para proibir amplamente atividades que criam a suspensão de uma patente, ou seja, uma situação na qual o poder de mercado de um titular de patente permite que o mesmo exija royalties excessivamente altos em relação ao valor real da patente. A suspensão de patente é amplamente reconhecida por acadêmicos, autoridades federais e tribunais como um problema real com impacto direto no interesse do consumidor.

O ajuizamento de uma ação perante a ITC cria exatamente esse tipo de situação de suspensão. Tal ameaça a um fabricante ou fornecedor de produtos, de que seus produtos serão mantidos fora do mercado até que negocie uma licença com o titular da patente, cria uma alavancagem de negociação indevida que pode permitir que o titular da patente extraia royalties indevidamente altos — satisfazendo, assim, precisamente as condições para a suspensão de patente.

Ao analisar este caso, o tribunal concluiu que *“o ato de buscar uma medida liminar (...) é inerentemente inconsistente e uma violação da promessa dos réus de licenciar as patentes nos termos FRAND.”* Ao negar a medida liminar, o tribunal decidiu que *“esta conduta é uma tentativa clara de ganhar vantagem em futuras negociações de licenciamento e é imprópria.”*

Innovatio IP Ventures, LLC (2013)

(In re Innovatio IP Ventures, LLC , 921 F. Supp. 2d 903 (N.D. Ill. 2013))

Esse se destaca como um caso histórico nos EUA no campo de patentes essenciais padrão. Ele aborda uma série de questões relativas ao tema, incluindo

compatibilidade de incentivos, royalties e os princípios FRAND (negociação *ex ante* e valor incremental), além de abordar também o problema já discutido de *hold-up*.

A Innovatio IP Ventures, LLC, uma entidade de concessão de patentes, processou inúmeras cafeterias, hotéis, restaurantes, supermercados, grandes varejistas, empresas de transporte e outros usuários comerciais de tecnologia de internet sem fio localizados nos Estados Unidos por infringir seu portfólio de 19 patentes essenciais ao padrão IEEE 802.11 (WiFi). A empresa exigia *royalties* na faixa de US\$ 2.500 a US\$ 3.000 de cada ponto de venda para uma licença para as patentes. A Innovatio também começou a entrar com ações de violação de patente em uma variedade de tribunais federais nos Estados Unidos contra entidades que não obtiveram licença. Ao mesmo tempo, pelo menos cinco grandes fornecedores de equipamentos WiFi entraram com ações declaratórias contra a Innovatio buscando declarações de invalidade e não violação das patentes da Innovatio. O Painel Conjunto sobre Litígios Multidistritais (JPML) consolidou essas ações para procedimentos pré-julgamento perante o Distrito Norte de Illinois.

O juiz do caso decidiu que todas as reivindicações afirmadas pela Innovatio em dezenove de suas patentes eram essenciais para o padrão 802.11. A Innovatio foi obrigada a licenciá-las nos termos RAND com base nas garantias anteriores ao IEEE. Posteriormente, as partes propuseram um acordo antecipado antes de incorrer nas despesas de um julgamento, e foi definida uma taxa RAND a ser aplicada aos fabricantes de equipamentos WiFi de 0,56 centavos por chip WiFi.

Ericsson vs. D-Link (2014)

(Ericsson v. D-Link, 773 F.3d 1201 (Circ. Federal 2014))

A Ericsson, Inc. moveu uma ação contra a D-Link Systems, Inc. alegando violação de várias patentes essenciais ao padrão WiFi IEEE 802.11(n). A Ericsson havia se comprometido a oferecer licenças para todas as patentes relevantes a

uma taxa razoável e não discriminatória. As partes concordaram que esse compromisso era vinculativo para a Ericsson.

No julgamento, o júri concluiu que a D-Link violou as patentes e atribuiu cerca de US\$ 10 milhões em danos — aproximadamente 15 centavos por dispositivo infrator. Após as moções pós-julgamento, o tribunal de primeira instância confirmou as conclusões de violação e validade do júri e se recusou a realizar um novo julgamento com base em instruções do júri supostamente deficientes em relação às obrigações de licenciamento razoáveis e não discriminatórias da Ericsson. A D-Link apelou, argumentando que o júri deveria ter sido instruído sobre os conceitos de retenção de patente e acúmulo de *royalties*, porque o júri deveria saber dos problemas que podem surgir se as taxas de *royalties* forem definidas muito altas.

Na apelação, o Circuito Federal manteve o julgamento de violação, mas anulou a avaliação dos danos e devolveu o caso ao Tribunal Distrital para novos procedimentos. Ao fazer isso, o Circuito Federal observou uma série de fatores relacionados a como os danos devem ser avaliados. Enquanto as questões de validade, violação e danos foram abordadas pelo júri, questões específicas do SEP, como os *royalties* e o direito da Ericsson a uma medida liminar, foram deixadas para o juiz decidir.

CSIRO vs. Cisco (2015)

(CSIRO v. Cisco, 809 F. 3d 1295 (Fed. Cir. 3 de dezembro de 2015))

A proprietária da patente, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (“CSIRO”), é a principal organização de pesquisa científica do Governo Federal Australiano. A patente em litígio dos EUA envolveu uma tecnologia incorporada em certas versões do padrão IEEE 802.11 WiFi. Em 1998, a CSIRO forneceu à IEEE uma carta de garantia de que licenciaria a patente em litígio nos termos RAND se a patente fosse essencial para o padrão 802.11a. A IEEE solicitou cartas de garantia adicionais da CSIRO para revisões posteriores

do padrão, mas a CSIRO se recusou a fornecê-las. Após a concessão da patente, a CISCO participou da formação da Radiata Communications, que pretendia comercializar a tecnologia patenteada. A CSIRO firmou um Contrato de Licença de Tecnologia (TLA) com a Radiata em fevereiro de 1998 que, entre outras coisas, previa um pagamento de royalties por chip WiFi, diminuindo de 5% de royalties por chip para 1% conforme o volume de chips licenciados aumentava. Este contrato foi renegociado várias vezes, sempre mantendo o conceito geral de uma base de royalties por chip.

Em 2003, a CSIRO ofereceu aos participantes da indústria uma licença em termos FRAND em todas as versões do padrão. Em junho de 2004, a CSIRO desenvolveu um Programa de Licenciamento Voluntário oferecendo licenças sob uma taxa fixa de royalties, cobrada por unidade de produto final vendida (Rate Card). A menor taxa de royalties sob esta estrutura era de US\$ 1,40 a US\$ 1,90 por unidade.

Em julho de 2011, a CSIRO processou a Cisco por violar a patente em questão. Em fevereiro de 2014, o Tribunal Distrital elaborou uma estrutura de royalties que variou entre US\$ 0,65 e US\$ 1,90 por unidade e resultou em um valor total de danos de aproximadamente US\$ 16 milhões por violação anterior. Na apelação, o Circuito Federal abordou vários aspectos da repartição de danos, incluindo SSPPU e licenças comparáveis. O Circuito Federal declarou que havia “considerações únicas que se aplicam à repartição no contexto de uma patente essencial padrão”, e essas considerações se aplicavam até mesmo a patentes essenciais padrão que não tinham uma FRAND ou outra obrigação de definição de padrões (como é o caso das patentes do CSIRO em questão). O Circuito Federal ainda rejeitou a faixa de royalties arbitrada pelo Tribunal Distrital, argumentando que as taxas deveriam ser ajustadas para padronização e dar mais peso ao TLA como “o único acordo de royalties real entre a Cisco e [o CSIRO] (...) contemporâneo da negociação hipotética”.

HTC Corp. vs. Ericsson (2018)

HTC Corp. v. Ericsson, Case No. 6:18-CV-00243-JRG, Dkt No. 222, 1-3 (8/11/2018 E.D. Tex.).

Este caso ilustra algumas das tentativas recentes dos tribunais dos EUA de determinar o valor coletivo de várias patentes oneradas por FRAND em casos envolvendo grupos de patentes dentro de um portfólio maior. Embora posteriormente anulada pelo Circuito Federal com base na Sétima Emenda, a decisão do julgamento em TCL v. Ericsson (um caso de contrato) fornece um exemplo não vinculativo da abordagem de um tribunal para avaliar algumas das considerações que podem surgir ao examinar licenças de portfólio potencialmente comparáveis.

Em TCL v. Ericsson, o tribunal se utilizou de uma comparação entre as múltiplas licenças do portfólio da Ericsson tanto ao resolver alegações de que a Ericsson fez ofertas discriminatórias, quanto ao definir taxas para tecnologias cobertas pelo seu portfólio. Em termos gerais, o tribunal primeiro determinou quais das empresas licenciadas da Ericsson estavam posicionadas de forma similar à TCL. Em seguida, analisou cada licença cruzada com essas empresas para extrair de cada acordo as taxas de *royalties* efetivas atribuíveis ao portfólio da Ericsson. Para isso, a avaliação se baseou nos seguintes pontos: (1) como apropriar vendas passadas, (2) como repartir pagamentos de quantia única relativos a múltiplos padrões e (3) como contabilizar diferenças entre portfólios com licenças cruzadas.

LG Electronics Inc. vs. Pantech Wireless LLC (2022)

LG Electronics Inc. v. Pantech Wireless LLC (5:22-CV-00113-RWS-JBB. 09-26-2022)

A Pantech inicialmente entrou com um processo de infração no Tribunal do Texas contra a LG em setembro de 2022, reivindicando sete patentes no total. As cinco patentes que a LG contestou no Patent Trial and Appeal Board (PTAB) - Patentes dos EUA nº 9.136.924; 9.854.545; 10.869.247; 9.313.809; 9.065.486 - foram alegadas como sendo essenciais para os padrões de comunicação sem fio

3G, 4G/LTE e/ou 5G. Em abril de 2024, o PTAB julgou a favor da LG nessas 5 patentes, afirmando que a LG havia demonstrado uma probabilidade razoável de que pelo menos uma das reivindicações contestadas fosse inválida.

Notavelmente, para contestar a validade das supostas SEPs, a LG utilizou vários documentos TS 3GPP, incluindo especificações técnicas padrão, como TS 36.213 e TS 36.211, e propostas enviadas durante as reuniões do grupo de trabalho de padrões. Esses documentos técnicos dos padrões de telecomunicações 3GPP frequentemente provam ser eficazes nas reivindicações de patentes.

Amazon.Com, Inc. e Amazon.Com Services LLC vs. Nokia Technologies (2023)

Amazon.Com, Inc. e Amazon.Com Services LLC v. Nokia Technologies (case 1:2023cv01232.)

Em novembro de 2023, a Nokia iniciou dois litígios no PTAB (Patent Trial and Appeal Board) e uma investigação da ITC (International Trade Commission) contra a Amazon, alegando violação de três patentes (Patentes dos EUA nº 7.724.818; 8.204.134; 10.536.714) que a Nokia alega serem essenciais para os padrões de compressão de vídeo H.264 e H.265. Em abril de 2024, a Amazon entrou com quatro petições de DPI contra patentes da Nokia, solicitando revisão dessas patentes. Ainda não foi proferida uma decisão final sobre o caso.

Semelhante ao caso LG e Pantech, a Amazon também usou documentos técnicos para contestar a validade das patentes da Nokia. Para provar a disponibilidade pública dos documentos padrão, a Amazon também apresentou declarações de membros das organizações padrão descrevendo o processo de padronização H. 264 e a acessibilidade pública dos documentos VCEG (Video Coding Experts Group). Essas petições e decisões recentes ressaltam o papel importante dos documentos de SSOs (como por exemplo especificações técnicas, propostas de rascunho ou documentos de reunião pelos grupos de trabalho) na contestação da validade de patentes essenciais para os padrões. Esses

documentos técnicos servem como modelos para o desenvolvimento e implementação de padrões da indústria e geralmente são essenciais para preencher lacunas nas reivindicações dos SEPs.

Dolby International vs. HP (2024)

(Dolby International v. HP (UPC) UPC_CFI_457/2023, order no. ORD_25519/2024)

A Dolby International AB entrou com uma ação de violação de patente contra a HP Inc. e 14 entidades afiliadas europeias na Divisão Local de Düsseldorf. A patente em questão, EP 3 490 258, que reivindica um "*método e meio de gravação que armazena dados de imagem codificados*", faz parte do portfólio HEVC-essencial da Dolby e foi incluída em um *pool* de patentes administrado pela Access Advance LLC. Com a declaração de defesa, os réus entraram com um pedido de proteção de informações confidenciais, e o tribunal restringiu o acesso às informações confidenciais a funcionários específicos da Dolby e seus representantes legais.

A Dolby contestou o pedido de proteção de informações confidenciais, mas apenas na medida em que o acesso às informações confidenciais deve ser concedido à Access Advance também. Os réus se opuseram, argumentando que as informações confidenciais podem ser divulgadas apenas às partes do processo. Para obter acesso às informações confidenciais, a Access Advance entrou com um pedido de intervenção em apoio à Dolby.

O tribunal considerou o pedido de intervenção admissível. Um terceiro interveniente no processo deve demonstrar que tem interesse legal no resultado da ação. O tribunal especificou que existe interesse legal se o interveniente tiver interesse direto e presente na emissão da ordem ou decisão solicitada pela parte apoiada. Um interesse meramente relacionado às causas da ação não é suficiente.

Aplicando esses requisitos, a Access Advance demonstrou ter interesse legal suficiente no resultado da ação, uma vez que foi incumbida pela Dolby do licenciamento da patente em litígio e seu portfólio HEVC, da execução das obrigações

FRAND da Dolby e da negociação de uma licença de pool com o grupo de empresas do Réu. Os réus alegaram que a Dolby não cumpriu suas obrigações FRAND, argumentando que a oferta de licença da Access Advance não é FRAND. Portanto, a Access Advance teria interesse legal na rejeição da objeção FRAND dos réus.

5.3. União Europeia

Comissão Europeia vs. Rambus (2009)

(Comissão Europeia, Processo COMP/38.636 – RAMBUS -Decisão de 9.12.2009)

Nesse caso, a Rambus foi investigada por violação do então Artigo 82 do Tratado CE (atual Artigo 102 TFUE) ao abusar de uma posição dominante no mercado de DRAMs. Em particular, a Comissão investigou se a Rambus havia ocultado intencionalmente a posse de patentes e pedidos de patentes que eram relevantes para a tecnologia usada no padrão JEDEC e, posteriormente, reivindicado *royalties* por essas patentes.

Como solução, a Rambus se comprometeu a estabelecer um limite mundial em suas taxas de *royalties* para os produtos em conformidade com os padrões de memórias JEDEC por cinco anos. Adicionalmente, a Rambus concordou em deixar de cobrar *royalties* pelos padrões de chip SDR e DDR que foram adotados quando a Rambus era membro da JEDEC. Ainda, limitou os *royalties* para as gerações posteriores dos padrões JEDEC DRAM (DDR2 e DDR3) a uma taxa máxima de 1,5%, o que é substancialmente menor do que os 3,5% cobrados pelo padrão DDR.

Comissão Europeia vs. Samsung Electronics Co., Ltd. (2014)

(Comissão Europeia, DG Concorrência, Decisão de 29 de abril de 2014, C(2014) 2891 final, Samsung Electronics Co., Ltd., et. al.)

Este caso ofereceu contribuições relevantes para disputas envolvendo *hold-up* e *reverse hold-up* no contexto de liminares, especialmente por se tratar

da Samsung (detentora de diversas SEPs relacionadas a vários padrões de telecomunicações móveis licenciados em termos FRAND). Em abril de 2011, a Samsung buscou uma medida liminar contra a Apple com base em seu padrão ETSI 3G UMTS. A Comissão Europeia considerou a Apple como uma licenciada e expressou suas preocupações de que o comportamento da Samsung poderia constituir abuso de posição dominante em violação ao Art. 102 TFUE.

Em resposta a essas preocupações, a Samsung se ofereceu a cumprir alguns compromissos de acordo com o Artigo 9 do Regulamento (CE) nº 1/2003. Em primeiro lugar, se comprometeu a não buscar liminares perante qualquer tribunal na Área Econômica Europeia (EEA) por violação de suas SEPs (incluindo todas as patentes existentes e futuras) implementadas em smartphones e tablets (SEPs Móveis) contra um licenciado potencial que concorda com (e cumpre) uma estrutura de licenciamento nos termos FRAND. A estrutura de licenciamento abrange um acordo de licenciamento unilateral cobrindo as SEPs Móveis da Samsung ou, se a Samsung ou o licenciado potencial solicitarem, um acordo de licenciamento cruzado cobrindo os SEPs Móveis da Samsung e algumas das SEPs Móveis do licenciado potencial. A Comissão aceitou os compromissos propostos pela Samsung como juridicamente vinculativos sob as regras antitruste da UE.

Comissão Europeia vs. Motorola Mobility Inc. (2014)

(Comissão Europeia, DG Competition, Decisão de 29 de abril de 2014, 2892 final, Motorola Mobility Inc.)

Nesse caso, a Comissão concluiu ser abusivo que a Motorola buscasse uma liminar contra a Apple na Alemanha com base em uma SEP que ela havia se comprometido a licenciar em termos FRAND, sendo que a Apple havia concordado em obter uma licença nestes termos. Resumidamente, a Comissão concluiu que *"a aceitação de ordem vinculativa de terceiros para os termos de uma licença FRAND, no caso de negociações bilaterais não chegarem a uma conclusão frutífera, é uma indicação clara de que um potencial licenciado está disposto a assumir uma licença FRAND"*. A Comissão também considerou como conduta anticompetitiva que a Motorola insistisse, sob a ameaça da execução de uma liminar, que a Apple

desistisse de seus direitos de contestar a validade das SEPs da Motorola. Para o órgão, implementadores de padrões e, em última análise, consumidores não deveriam ter que pagar por patentes inválidas ou não infringidas.

No entanto, a Comissão esclareceu que liminares para violação de uma SEP onerada por termos FRAND deveriam estar disponíveis contra licenciados infratores, observando que o recurso à medida cautelar é geralmente um remédio legítimo para detentores de patentes em casos de infração. A Comissão também deixou claro que deve ser determinado caso a caso se uma empresa deve ser considerada uma licenciada voluntária ou não. Embora a Motorola tenha sido condenada por conduta anticompetitiva e ordenada a *"eliminar os efeitos negativos resultantes de sua conduta"*, a Comissão não impôs uma multa. O argumento utilizado foi o de que não havia na época jurisprudência da UE sobre o assunto.

Huawei Technologies Co. Ltd vs. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (2015)

(TJUE, Processo C-170/13, Decisão de 16 de julho de 2015, Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH)

Este caso tem como base um pedido de decisão preliminar pelo Tribunal Distrital de Düsseldorf sobre a disponibilidade de recursos para detentores de SEPs comprometidos com padrões FRAND que prevalecem em ações de violação de patente. O tribunal encaminhou cinco questões ao TJUE (Tribunal de Justiça da União Europeia) devido às abordagens divergentes adotadas pelos tribunais alemães e pela Comissão Europeia sobre as condições sob as quais uma reivindicação de medida cautelar para SEPs oneradas com FRAND pode ser buscada e executada sem infringir a lei de concorrência da União Europeia.

A primeira questão se concentra em se os princípios no caso Orange-Book (ver detalhes na seção 4.4, sobre a Alemanha) devem ser aplicados ou se é suficiente para o potencial licenciado estar disposto a negociar uma licença em termos FRAND para evitar medidas cautelares.

A segunda questão foca no que é necessário para que um potencial licenciado seja considerado um "licenciado disposto". Em particular, se há requisitos específicos para tal disposição de negociar em termos substantivos e/ou cronológicos.

A terceira questão foca na existência de requisitos para a oferta a ser feita. É necessário que a oferta estabeleça todos os termos comerciais? A oferta pode ser condicionada ao uso real e/ou validade da SEP?

Na quarta questão, o tribunal de Düsseldorf solicitou esclarecimentos sobre a existência de requisitos específicos ao cumprimento pré-contratual de obrigações decorrentes da licença solicitada. Por exemplo, o potencial licenciado precisa pagar *royalties* pré-contratuais? Uma obrigação de pagar *royalties* pré-contratuais também pode ser cumprida por meio de um pagamento de segurança ou colocando dinheiro em custódia?

A quinta questão é perguntar se a presunção de abuso de uma posição dominante de mercado por um proprietário de uma SEP também se aplica a outros recursos para violação de patente (prestação de contas, retirada de produtos infratores de canais de distribuição, danos etc.).

Em essência, o tribunal distrital de Düsseldorf está perguntando ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) se os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal Alemão no chamado "caso Orange Book Standard" estão em conformidade com o Artigo 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFEU). É importante notar que, no momento da remessa, a Comissão Europeia também estava investigando um possível abuso por meio da afirmação de SEPs em dois processos paralelos, que acabaram resultando nas decisões da Comissão nos casos da Samsung e da Motorola, respectivamente.

Na decisão, o TJUE estabeleceu que os requisitos devem ser cumpridos para que um licenciante de uma patente essencial (SEP) possa, de acordo com o art. 102 TFUE, requerer uma injunção inibitória contra um terceiro infrator da SEP. Por outro lado, decidiu que o referido artigo não proíbe o titular do direito

de, nas referidas circunstâncias, entrar com uma ação judicial por violação de patente contra o alegado infrator da sua patente, visando obter ressarcimento pela utilização anterior dessa patente ou uma indenização dos danos causados por estes atos.

Nokia vs. Daimler (2019)

(Nokia v. Daimler, Decisão de 26 de novembro de 2020, Tribunal Regional de Düsseldorf, 4c O 17/19)

O caso entre a Nokia e a Daimler se concentrou em licenças para tecnologias patenteadas que são essenciais para o padrão de navegação, comunicações veiculares e carros autônomos. Em 2019, a Nokia moveu uma ação judicial contra a montadora Daimler, alegando violação de patente com base no fato de que a Daimler estava usando sua tecnologia patentada (EP 2 087 629 B1) sem obter a licença necessária.

Várias reclamações foram apresentadas à Comissão Europeia por uma variedade de participantes da indústria contra a Nokia, alegando que a Nokia havia se recusado a emitir licenças para sua tecnologia patentada com base nos princípios FRAND, o que significa que eles acreditavam que a Nokia estava abusando de sua posição dominante e violando as regras de concorrência da UE ao solicitar taxas de licenciamento muito altas e injustas. Além disso, a Daimler alegou que a Nokia estava violando seu compromisso de licenciar sua SEP para terceiros, pois a Nokia estava pronta para emitir uma licença para a Daimler, mas não para seus fornecedores.

A Nokia argumentou que os fornecedores não podem ser considerados como tendo direito à licença, acrescentando ainda que eles apenas poderiam acessar a tecnologia. Em 2020, o Tribunal Regional de Düsseldorf encaminhou um conjunto de questões ao TJUE:

- Seria um abuso de posição dominante por um detentor de SEP se, em vez de conceder uma licença a um fornecedor, ele entrar com uma ação de violação de patente solicitando uma liminar?

- O detentor de SEP tem autoridade para escolher a empresa na cadeia de suprimentos contra a qual mover uma ação de violação de patente no tribunal?
- Os proprietários de SEP podem escolher conceder licenças em termos FRAND para empresas na cadeia de fabricação?

Em junho de 2021, ambas as partes chegaram a um acordo e concluíram um contrato de licença para o uso da patente da Nokia.

Panasonic vs. Orope/Guangdong OPPO (2024)

(Panasonic v. Orope/Guangdong OPPO UPC_CFI_ 210/2023, decisão nº ORD_38680 /2024)

A Panasonic Holdings Corporation entrou com uma ação de violação de patente contra a Orope Germany GmbH e a Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. na Divisão Local de Mannheim do Tribunal Unificado de Patentes, da União Europeia. A patente envolvida era a EP 2 568 724, que reivindica um "dispositivo de comunicação de rádio e método de comunicação de rádio" supostamente relacionado ao padrão sem fio 4G.

Em 27 de junho de 2024, o tribunal emitiu uma ordem (processo nº UPC_CFI_ 210/2023, decisão nº ORD_38680 /2024) informando as partes sobre a visão preliminar do tribunal sobre o caso em relação à construção da reivindicação, violação e a reconvenção para definir uma taxa FRAND para estruturar os procedimentos posteriores.

O tribunal solicitou que os réus especificassem sua solicitação para ordenar que a Panasonic concedesse uma licença FRAND. Os réus solicitaram que o tribunal determinasse uma taxa de *royalties* FRAND, bem como os termos relevantes de um contrato de licença FRAND. No entanto, a solicitação não indicou uma intenção suficientemente séria dos réus de concluir um contrato de licença com base na taxa de *royalties* FRAND determinada pelo tribunal. Uma solicitação de uma sentença declaratória pode não ter o interesse legal necessário.

O tribunal também questionou se a solicitação dos réus para “*explicar as condições essenciais de uma licença FRAND*” deve ser considerada uma solicitação de aconselhamento jurídico, o que não está dentro da área de competência do UPC. O mesmo se aplica à solicitação auxiliar da Panasonic “*para explicar qual licença justifica o uso infrator da patente em litígio pelo réu e qual taxa de licença por dispositivo 3G/4G (multimodo) é justa, razoável e não discriminatória (FRAND)*”.

O tribunal pediu ainda para discutir as potenciais consequências para a reconvenção para definir uma taxa FRAND caso o tribunal considere que a patente em questão não foi violada ou é inválida, incluindo a conexão da reconvenção para definir uma taxa FRAND a outros processos pendentes entre as partes sobre outras patentes, nas quais nenhuma reconvenção foi protocolada.

Finalmente, o tribunal pediu à Panasonic para explicar a relação entre o pedido auxiliar da Panasonic para ordenar que os réus paguem uma determinada taxa de licença caso a reconvenção para definir uma taxa FRAND seja concedida e o pedido da Panasonic para uma declaração de responsabilidade por danos.

Em 22 de novembro de 2024, o Tribunal Unificado de Patentes decidiu a favor da Panasonic. Esta foi a primeira vez que o UPC decidiu sobre uma disputa FRAND. O caso estabeleceu um precedente para SEPs e licenciamento em termos FRAND.

O tribunal concluiu que a Oppo violou a patente na Alemanha, França, Itália, Holanda e Suécia. O tribunal concedeu à Panasonic uma liminar para impedir a Oppo de vender certos dispositivos móveis na Europa, além de ordenar que a Oppo pagasse indenização à Panasonic.

5.4. Alemanha

Philips, caso Orange-Book-Standard (2009)

(Orange-Book-Standard (Az. KZR 39/06), 6 de maio de 2009, Tribunal Federal de Justiça da Alemanha (Bundesgerichtshof, BGH))

Este caso estabeleceu uma jurisprudência adotada em muitos julgamentos subsequentes. O caso Orange Book dizia respeito a um padrão para CD-Rs (Compact Disc-Recordable). A Philips, detentora da patente, alegou que os CD-Rs deveriam estar em conformidade com as especificações definidas em um documento conhecido como Orange Book, de modo que qualquer parte que comercializasse CD-Rs tivesse que obter uma licença sob a patente da Philips.

A Philips iniciou ações de violação de patente contra vários fabricantes de CD-Rs que não haviam buscado uma licença para sua patente. Também solicitou uma liminar contra esses fabricantes, bem como uma indenização por danos. Em sua defesa, um dos réus argumentou que a Philips estava abusando de sua posição dominante no mercado de CD-Rs ao buscar uma liminar para sua patente, infringindo assim o Artigo 102 do TFUE.

O Tribunal Federal de Justiça Alemão decidiu que um potencial licenciado pode levantar uma defesa de direito da concorrência contra um pedido de liminar em circunstâncias limitadas, se puder provar que:

- fez uma oferta incondicional para licenciar sob termos que não podem ser recusados pelo titular da patente sem abusar de sua posição dominante; e
- esses termos exigiam que o implementador se comporte como se uma licença estivesse em vigor, por exemplo, fazendo pagamentos de *royalties* em uma conta de custódia e renunciando ao seu direito de contestar a patente.

Essa abordagem foi endossada em vários casos subsequentes, onde liminares foram concedidas. Portanto, a essência da posição sob a jurisprudência

alemã é a exigência de que os implementadores devem tomar medidas positivas que não questionem sua disposição de pagar *royalties*.

St Lawrence Communication vs. Tribunal de Apelação de Karlsruhe (2015)

(Tribunal Distrital de Mannheim, 2 O 103/14, Decisão de 10 de março de 2015 - St Lawrence Communication v. Tribunal de Apelação de Karlsruhe, 6 U 44/15, 23 de abril de 2015 - St Lawrence Communication v. Tribunal Distrital de Mannheim, 27 de novembro de 2015, 2 O 106/14, 2 O 107/14, 2 O 108/14, St Lawrence Communication v.)

O Tribunal Distrital de Mannheim decidiu que a St. Lawrence, uma empresa de licenciamento de patentes e subsidiária europeia da Acacia Research Group LLC., tinha direito a uma medida liminar contra a Deutsche Telekom com base na violação de uma de suas patentes. A patente da St. Lawrence foi considerada essencial para o padrão AMR-WB, um padrão de codificação de fala de banda larga cujas funções incluem uma qualidade de fala muito superior. Vários fabricantes de telefones celulares intervieram do lado da Deutsche Telekom, expressando sua disposição de obter uma licença. A Deutsche Telekom, no entanto, recusou. O Tribunal Distrital de Mannheim decidiu que a Deutsche Telekom não poderia se basear em uma defesa FRAND. Independentemente do Padrão Orange Book, é pré-requisito de uma defesa FRAND que o infrator de patente esteja objetivamente pronto, disposto e capaz de concluir um contrato de licença.

Na apelação, o tribunal em Karlsruhe discordou do tribunal em Mannheim e suspendeu a execução da medida liminar pendente de apelação. Mais tarde naquele ano, em 27 de novembro de 2015, o tribunal distrital de Mannheim aproveitou a oportunidade para aplicar a orientação dada pelo TJUE em Huawei v. ZTE e concedeu uma liminar contra a Deutsche Telekom. De acordo com os fatos do caso, St Lawrence primeiro entrou com a ação e então notificou a Deutsche Telekom. A HTC, que participou do processo como interveniente em apoio à Deutsche Telekom, foi notificada indiretamente por meio de advogados

da Deutsche Telekom, logo depois. Portanto, quando a Deutsche Telekom e a HTC foram informadas da infração pela primeira vez, elas já estavam efetivamente sob pressão devido à ação judicial movida. Além disso, a oferta FRAND não foi feita pela Deutsche Telekom como ré, mas pela HTC como fornecedora dos dispositivos acusados. O Tribunal Distrital de Mannheim concluiu que tanto a Deutsche Telekom, quanto a HTC tiveram tempo suficiente para responder e o argumento de que a notificação de infração foi dada tarde demais não foi aceito.

Sisvel vs. Haier (2014)

(Tribunal Distrital de Düsseldorf, Decisões de 3 de novembro de 2015 – 4a O 144/14 e 4a O 93/14 - Sisvel v. Haier; Tribunal de Apelação de Düsseldorf, Decisões de 13 de janeiro de 2016 – 15 U 65/15 e 15 U 66/15 – Sisvel v. Haier.)

Em dois casos relacionados, o tribunal distrital de Düsseldorf concedeu o pedido da Sisvel para uma liminar contra as empresas de distribuição alemãs e europeias do grupo Haier, proibindo-as de vender os smartphones e tablets UMTS e GPRS na Alemanha. A Sisvel executa vários programas de licenciamento de patentes, incluindo um programa de licenciamento que inclui mais de 350 patentes originalmente adquiridas da Nokia que a Sisvel alegava terem sido declaradas essenciais para os padrões sem fio de segunda, terceira e quarta geração (incluindo GSM, GPRS, UMTS e LTE).

Os réus oferecem smartphones e tablets na Alemanha que implementam os padrões UMTS e GPRS adotados pela ETSI (European Telecommunications Standards Institute). A Sisvel informou a Haier (a empresa controladora dos réus) sobre seu programa de licenciamento de patentes várias vezes, em 2012 e 2013. As negociações, em 2014, terminaram sem um acordo, com os réus rejeitando várias ofertas de licença por escrito da Sisvel sem fazer uma contraproposta.

A Sisvel continuou a oferecer licenças em 2015 durante os processos judiciais pendentes, mas os réus continuaram a rejeitar todas elas sem fazer nenhuma contraproposta. Os réus contestaram que a oferta de licença da Sisvel

atendia aos requisitos FRAND. Especificamente, os réus argumentaram que as taxas de licença da Sisvel, que variavam de EUR 0,15 a EUR 0,50 dependendo do volume, eram irracionais e excediam uma taxa de 0,012% que os réus alegavam ser FRAND. Os réus também contestaram a oferta com base no fato de que era apenas para uma licença mundial, sem opção de licenciar apenas a patente alemã alegada.

O Tribunal Regional Superior decidiu que a oferta de licenciamento do requerente não atendia aos requisitos FRAND porque discriminava os réus. O tribunal reiterou que os tribunais de infração não podem limitar sua avaliação a uma revisão sumária para verificar se as condições não eram evidentemente não FRAND. Em vez disso, os tribunais de infração precisam fazer uma avaliação completa das condições da licença.

O tribunal decidiu ainda que as empresas dominantes não têm obrigação de tratar todos os parceiros comerciais exatamente da mesma maneira. Os proprietários de SEP têm poder discricionário quanto às taxas de licença que cobram. O tratamento diferenciado dos licenciados é aceito se puder ser justificado como resultado do comportamento normal do mercado. Além disso, as condições da licença podem ser abusivas apenas se forem significativamente diferentes entre os licenciados. O ônus da prova para tal tratamento substancialmente desigual recai sobre o réu, enquanto o ônus recai sobre o reclamante para provar que esse tratamento desigual é justificado.

No entanto, como o réu normalmente não terá as informações necessárias, o reclamante tem a obrigação de fornecer informações sobre quais concorrentes receberam licenças e em quais termos. Com base nisso, o Tribunal Regional Superior concluiu que o reclamante havia tratado os réus de forma significativamente diferente de seus concorrentes sem ter uma justificativa adequada. Em particular, o requerente não conseguiu provar que os descontos concedidos a um concorrente eram comuns no setor, ou que esses descontos eram resultado das particularidades do caso.

NTT DoCoMo vs. HTC (2016)

(Tribunal Distrital de Mannheim, 29 de janeiro de 2016, 7 O 66/15 - NTT DoCoMo v. HTC)

Nesse caso, a NTT DoCoMo, uma grande operadora de telefonia móvel no Japão, reivindicou as suas patentes consideradas essenciais para o padrão Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) contra a HTC Germany, que supostamente incorporou a tecnologia patenteada em seus produtos. Antes de mover a ação, a NTT DoCoMo ofereceu à HTC uma licença regional e taxas de *royalties* especificadas por um período de três anos. A HTC rejeitou a oferta ao enviar uma contraproposta dezoito meses após a oferta inicial ter sido apresentada (seis meses após a NTT DoCoMo ter processado a HTC). Além disso, a HTC não forneceu garantia em nenhum momento após a rejeição da contraproposta pela NTT DoCoMo. O Tribunal de Mannheim concluiu que a NTT DoCoMo não abusou de sua posição dominante e concedeu a liminar.

O Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso Huawei Technologies Co. Ltd vs. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (descrito na seção 5.3), estabeleceu um procedimento para um detentor de SEP seguir quando busca uma liminar para impedir a violação de uma SEP, a fim de evitar cometer um abuso de sua posição dominante sob o Artigo 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). A decisão do TJUE em Huawei, no entanto, não abordou explicitamente a questão dos danos monetários, porém destacou o direito de um detentor de SEP de mover uma ação por violação da SEP, visando ressarcimento pelo uso anterior dessa patente. Essa sugestão foi seguida em decisões subsequentes proferidas por tribunais alemães, como no caso NTT DoCoMo v. HTC. Aqui, o Tribunal Distrital de Mannheim observou que um detentor de SEP que tenha feito um compromisso FRAND deve seguir as regras de conduta da Huawei apenas com relação a uma ação de liminar ou *recall* de produtos. No entanto, ele é livre para mover uma ação buscando reparações monetárias em relação a atos passados de infração.

Conversant vs. Daimler (2019)

(Conversant v. Daimler, Tribunal Distrital de Munique, 30 de outubro de 2020, Caso nº 21 O 11384/19)

Em agosto de 2019, a Conversant entrou com uma ação contra a Daimler no Tribunal Regional de Munique I por violação de quatro de suas SEPs que protegem padrões de comunicação móvel LTE. Em outubro de 2018, a Conversant se juntou à plataforma de licenciamento Avanci e, em dezembro de 2018, a Conversant fez uma oferta para uma licença mundial bilateral para a Daimler, fornecendo todas as informações necessárias sobre seu portfólio de SEP. Em fevereiro de 2019, a Daimler demonstrou disposição para assinar uma licença FRAND e, posteriormente, iniciou negociações para uma licença de *pool* com a Avanci.

No entanto, nenhum acordo pôde ser feito. Inicialmente, a Conversant não incluiu uma reivindicação de medida liminar. No entanto, em janeiro de 2020, a Conversant levantou reivindicações de medida liminar e *recall* e destruição de todos os produtos infratores. Em abril de 2020, a Daimler fez uma contraproposta à Conversant, com base no valor da Telematic Control Unit, que é o componente que permite a conectividade LTE em carros. Em junho de 2020, a Conversant fez uma oferta à Daimler que não foi aceita. O Tribunal decidiu a favor da Conversant e concedeu a liminar contra a Daimler.

5.5. Holanda

Philips vs. SK Kasetten (2010)

(Tribunal Distrital de Haia, Decisão de 7 de Março de 2010, Doc. não. 316533/HA ZA 08-2522 e 316535/HA ZA 08-2524 (casos conjuntos) - Philips v. Cassetes SK)

O tribunal distrital de Haia decidiu que a SK Kasetten violou várias patentes essenciais de propriedade da Philips, relacionadas à tecnologia de CD e DVD. A SK Kasetten argumentou, fazendo referência à decisão do Orange Book do BGH alemão, que tinha direito a uma licença sob os termos do FRAND. O Tribunal de Haia rejeitou a aplicação dos critérios do Orange Book sob a lei holandesa.

A decisão difere claramente do julgamento do Orange Book do Supremo Tribunal Federal Alemão, que permitiu que o suposto infrator usasse a invenção patenteada se, em poucas palavras, o suposto infrator fizesse ao detentor da patente uma oferta incondicional para licenciar a invenção nos termos FRAND e já cumprisse as condições da licença, o que, no que diz respeito ao pagamento de *royalties*, pode ser feito garantindo o pagamento.

O tribunal holandês não aplicou o raciocínio do julgamento do Orange Book porque, pelos motivos mencionados acima, não estaria de acordo com a lei de patentes e porque os interesses da SK seriam suficientemente salvaguardados pela possibilidade de obter uma licença compulsória por meio de um tribunal.

Além disso, o Tribunal Distrital de Haia observou que a SK seria igualmente malsucedida se os critérios do Orange Book fossem aplicados porque a SK admitiu que não pagou *royalties*, nem garantiu um pagamento pelos *royalties* devidos, conforme exigido pelo julgamento do Orange Book.

Sony Supply Chain Solutions B.V. vs. LG Electronics, Inc. (2011)

(Tribunal Distrital de Haia, 10 de março de 2011, Processo nº 389067 / KG ZA 11-269 - Sony Supply Chain Solutions (Europe) B.V. e LG Electronics, Inc.)

A reclamação da LG se refere às suas patentes europeias sobre o padrão Blu-Ray Disc. A LG citou que essas patentes eram essenciais para o padrão Blu-Ray Disc e, portanto, necessariamente violadas pelo PlayStation 3 da Sony, já que ele vem com um reprodutor Blu-Ray. A LG alegou que estava disposta a conceder à Sony uma licença sob o FRAND, mas a Sony supostamente queria obter uma licença somente se a LG e a Sony também chegassem a um acordo sobre royalties em áreas de tecnologia totalmente diferentes e não relacionadas (como TVs, monitores e telefones celulares).

Em fevereiro de 2011, a LGE obteve autorização para apreender os dispositivos PlayStation 3 da Sony para fins de entrega. Essa ordem foi concedida *ex parte* pelo Tribunal Distrital de Breda e foi direcionada contra a afiliada

holandesa da Sony. Com base nessa ordem judicial, um grande número de PlayStation 3 da Sony foi apreendido. Além disso, remessas do Playstation 3 da Sony foram apreendidas por agentes alfandegários holandeses com base no Regulamento Europeu 1383/2003. Após o recurso da Sony, o Tribunal Distrital de Haia ordenou que a liminar fosse suspensa.

ZTE vs. Vringo (2014)

(Tribunal Distrital de Haia, Decisão de 24 de outubro de 2014, C/09/470109/KG 14-870 - ZTE v. Vringo)

Em setembro de 2012, a Vringo e a ZTE estavam envolvidas, sem sucesso, em negociações de licenciamento sobre o portfólio de SEPs da Vringo. Em abril e maio de 2014, a pedido da Vringo, a alfândega holandesa apreendeu várias remessas de produtos da ZTE usando tecnologia UMTS. Os produtos supostamente infringiam a patente europeia da Vringo que foi declarada essencial para UMTS.

Posteriormente, a Vringo fez à ZTE uma última oferta de licenciamento, em 18 de junho de 2014. A ZTE não respondeu a esta oferta e, em vez disso, iniciou procedimentos preliminares perante o Tribunal Distrital de Haia para suspender a apreensão alfandegária e proibir a Vringo de efetuar novas apreensões com base em qualquer um de suas SEPs. O Tribunal rejeitou o pedido da ZTE, afirmando que a apreensão aduaneira não poderia ser percebida como uma imposição dos termos de licenciamento da Vringo à ZTE.

Archos S.A. vs. Koninklijke Philips N.V. (2015)

(Archos S.A. v. Koninklijke Philips N.V., NL, Tribunal Distrital de Haia, 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1025)

Em junho de 2014, a Philips apresentou, por carta, seu portfólio de patentes UMTS e LTE e seu programa de licença à Archos. Na carta, a Philips notificou a Archos de que estava infringindo as SEPs da Philips (EP1440525,

EP1685659 e EP1623511) ao comercializar produtos que incorporavam os padrões UMTS e LTE, e mencionou ainda uma possível licença FRAND.

No entanto, apesar de várias negociações, nenhum acordo pôde ser alcançado. Em outubro de 2015, a Philips entrou com uma ação no Tribunal Distrital de Haia por violação das suas SEPs, buscando uma liminar contra a Archos para impedir o uso das SEPs. A Archos argumentou que a oferta da Philips não estava nos termos FRAND e, portanto, a ação da Philips por uma liminar era abuso de posição dominante. O tribunal rejeitou a alegação da Archos sobre abuso de posição dominante. Foi decidido que, em vez da Philips, foi a Archos que impediu que um acordo final fosse feito. Além disso, o tribunal levou em consideração que (i) a Archos demonstrou relutância em iniciar negociações adequadas, pois havia declarado que a Philips precisaria processá-la para obter *royalties* mais altos; e (ii) os baixos lucros da Archos não significavam necessariamente que a oferta feita pela Philips não estava nos termos da FRAND.

Royal Philips N.V. vs. Asustek Computers INC. (2015)

(Royal Philips N.V. v. Asustek Computers INC, Tribunal Distrital de Haia, 2017, Caso No. C 09 512839/HA ZA 16-712)

Em 2013, a Philips notificou a Asus sobre seu portfólio de padrões de telecomunicações sem fio 3G-UMTS e 4G-LTE e propôs um acordo de licenciamento. Em 2015, depois que todas as tentativas de negociação falharam, a Philips entrou com uma ação de infração contra a Asus com base em sua Patente Europeia SEP 1 623 511 para um "Sistema de Comunicação" (EP 511) em várias jurisdições europeias. Ainda, a Philips declarou a patente EP 511 essencial para os padrões 3G-UMTS e 4G-LTE.

O Tribunal Superior de Londres emitiu um veredito preliminar, mantendo a validade da patente EP 511. Na Holanda, a Philips entrou com uma ação perante o Tribunal Distrital de Haia, buscando uma liminar contra a Asus, mas teve o seu pedido negado. A Philips então recorreu ao Tribunal de Apelação de

Haia, que confirmou a validade e essencialidade da EP 511 e rejeitou a defesa FRAND da Asus com base no Art. 102 TFUE. Além disso, concedeu à Philips a liminar contra a Asus.

Koninklijke Philips N.V. vs. Wiko SAS (2017)

(Koninklijke Philips N.V. v. Wiko SAS, Tribunal de Recurso de Haia, 2019, Caso no. 200.219.487/01)

Em outubro de 2013, a Philips notificou a Wiko alegando que seus produtos infringiam as patentes da Philips essenciais para os padrões de telecomunicações móveis UMTS e LTE, e propôs um possível acordo de licenciamento FRAND. No entanto, a Wiko não respondeu. Em outubro de 2015, a Philips moveu uma ação contra a Wiko, para a qual, em agosto de 2016, a Wiko fez uma contraproposta. O Tribunal Distrital de Mannheim (Alemanha) aceitou a defesa FRAND da Wiko e rejeitou a ação da Philips.

Em abril de 2019, o Tribunal de Apelação de Haia confirmou a validade das SEPs e considerou a Wiko responsável pela infração. A Wiko alegou que a oferta inicial da Philips não estava nos termos FRAND e, portanto, a Philips estava abusando de sua posição dominante. A Wiko alegou ainda que houve recusa da Philips a negociar com base na contraproposta da Wiko durante o processo. O Tribunal de Apelação rejeitou as alegações da Wiko sobre abuso de posição dominante pela Philips e concedeu o pedido da Philips de medida liminar, destruição e *recall* de todos os produtos que infringiam suas SEPs.

Sisvel vs. Xiaomi (2020)

(Sisvel v Xiaomi, Tribunal de Apelação de Haia, 2020, Processo nº C/09/573969/ KG ZA 19-462)

Em 2013, a Sisvel comunicou a Xiaomi sobre o seu Portfólio de Patentes Wireless. Posteriormente, em 2014 e 2015, a Sisvel enviou correspondências à Xiaomi visando acordar um contrato de licenciamento. Em 2019, disputas judiciais sobre SEPs entre as duas empresas foram iniciadas no Reino Unido e na China.

Na Holanda, a Sisvel solicitou uma liminar contra a Xiaomi, até que a mesma aceitasse a oferta da Sisvel de recorrer à arbitragem, bem como o recolhimento e a destruição de produtos, informações sobre os lucros obtidos e documentação adicional referente aos revendedores. Em 2019, o Tribunal de Haia rejeitou os pedidos da Sisvel em primeira instância e condenou a Sisvel às custas processuais, tendo em vista o equilíbrio de interesses entre as partes e a complexidade do caso. A Sisvel recorreu da decisão de primeira instância em 29 de agosto de 2019.

Em março de 2020, o Tribunal de Apelação de Haia decidiu que uma liminar era inadequada nos procedimentos FRAND. O tribunal adotou a abordagem de equilibrar interesses. Levou em consideração vários fatores, incluindo o fato de que os danos que a Sisvel buscava evitar eram restritos à Holanda e diziam respeito apenas a uma única patente que estava prestes a expirar (em outubro de 2020). O tribunal salientou ainda que, uma vez que a Sisvel é uma entidade não praticante (NPE)³⁰, os danos que procurava evitar através de uma liminar constituíam uma perda de rendimentos e não uma perda de exclusividade de mercado. Esta se constitui em uma decisão atípica e relevante, uma vez que não é comum que os tribunais holandeses tenham em consideração o estatuto de entidade não praticante de uma empresa nas suas decisões.

5.6. França

Telefonaktiebolaget LM Ericsson vs. TCT Mobile Europe SAS e TCT Mobile International Ltd. (2013)

(Tribunal Distrital de Paris, Decisão de 29 de novembro de 2013, nº 12/14922, Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. TCT Mobile Europe SAS e TCT Mobile International Ltd.)

Esse caso se refere a três SEPs da Ericsson utilizadas para a implementação dos padrões 3G (UMTS). A Ericsson solicitou uma liminar contra

³⁰ Uma entidade não praticante (NPE) é uma pessoa ou empresa que possui uma patente, mas não fabrica ou usa a invenção patenteadada. As NPEs também são conhecidas como *trolls* de patentes.

a TCT Mobile, acusando a TCT Mobile de infringir as designações francesas dessas patentes europeias ao comercializar linhas de produtos de telefones celulares adequados e destinados ao uso na rede 3G.

Em 29 de novembro de 2013, o juiz responsável pela preparação do caso indeferiu o pedido de liminar da Ericsson. O juiz lembrou que, ao declarar suas patentes como SEP, o proprietário da patente se compromete a conceder uma licença às partes que desejam implementar o padrão sob condições FRAND.

No caso em questão, as partes firmaram um contrato de licença relacionado às SEPs em conjunto sobre os padrões 2G e estavam, na época, negociando um novo contrato de licença, aplicável quando o primeiro expirasse. Eles concordaram com o escopo geográfico e tecnológico, mas não chegaram a um acordo sobre os termos financeiros.

O juiz decidiu que qualquer reparação deveria ser proporcional aos interesses envolvidos e poderia ser concedida apenas com relação ao contexto contratual entre as partes. Ele observou que as partes deveriam ser capazes de negociar a renovação da licença existente sem que o equilíbrio de poder fosse prejudicado. Em sua opinião, conceder uma liminar no contexto do caso favoreceria indevidamente o titular da patente e, portanto, distorceria o princípio das licenças FRAND, ao colocar pressão injustificada sobre o futuro licenciado.

Esta decisão não questiona a disponibilidade de medida liminar para detentores de SEP fora das circunstâncias específicas desta questão, por exemplo, no caso de um terceiro não disposto a entrar em um acordo de licença. Estava, ainda, em linha com a posição da Comissão Europeia (comunicado à imprensa de 21 de dezembro de 2012 e Declaração de Objeções à Motorola Mobility sobre o potencial uso indevido de patentes essenciais padrão de telefonia móvel, de 6 de maio de 2013) de que os detentores de patentes dominantes não deveriam recorrer a liminares quando se trata de SEPs e o potencial licenciado está disposto a entrar em uma licença em termos FRAND. E indicou que, no mérito, a abordagem dos tribunais franceses seria próxima da posição dos tribunais holandeses, em particular no caso Samsung v. Apple, julgado em março de 2012. Nele decidiu-se

que, em vista das negociações sobre os termos de uma licença FRAND entre as partes, o pedido de liminar da Samsung deveria ser visto como um abuso de autoridade e contrário à obrigação pré-contratual de negociar de boa-fé.

Core Wireless vs. LG Electronics (2015)

(Tribunal Distrital de Paris, Decisão de 17 de abril de 2015, nº 14/14124, Core Wireless v. LG Electronics)

A Core Wireless e a LG não conseguiram chegar a um acordo sobre o licenciamento do portfólio da Core Wireless de 1.261 SEPs cobrindo os padrões ETSI 2G, 3G e 4G. Essas patentes foram adquiridas da Nokia, em 2012. Em vez de solicitar uma liminar ou indenização, a Core Wireless pediu ao tribunal que definisse uma taxa FRAND para o licenciamento de suas SEPs para a LG. Para a empresa, olhar para essa amostra de cinco SEPs era uma maneira adequada de avaliar que todo o seu portfólio era essencial e que uma taxa de licença FRAND deveria ser definida sobre o referido portfólio. No entanto, a Core Wireless não divulgou um único documento explicando o que uma taxa de *royalties* adequada poderia ser, solicitando ao Tribunal que nomeasse um especialista.

A LG respondeu que as patentes eram inválidas ou, pelo menos, não essenciais para os padrões e que tal alegação da Core Wireless era um abuso de posição dominante. O Tribunal Distrital de Paris examinou a essencialidade das patentes em questão e rejeitou as alegações. Na sua decisão, afirmou que a Core Wireless não havia demonstrado que nenhuma das patentes alegadas era essencial para qualquer um dos padrões.

Wiko vs. Sisvel (2015)

(Wiko v Sisvel, Tribunal de Comércio de Marseille, 2016, Caso No. RG 2016F01637)

A Sisvel, uma empresa intermediária entre implementadores que buscam acesso a tecnologias de alto nível e proprietários de patentes dispostos a conceder licenças para seu portfólio, notificou vários distribuidores e clientes

franceses da Wiko alegando que a mesma havia violado sua patente essencial ao padrão LTE. A Wiko retaliou processando a Sisvel perante o Tribunal de Commerce de Marseille, alegando que a Sisvel havia praticado concorrência desleal ao enviar as notificações mencionadas acima.

O tribunal citou os parágrafos 61 e 63 do julgamento do TJUE de 2015 em Huawei v ZTE, no qual o tribunal estabelece as condições que um proprietário de SEP que busca uma liminar contra o suposto infrator deve satisfazer para evitar responsabilidade sob o Art. 102 TFEU (proibição de abuso de posição dominante). Além disso, o tribunal observou que a Sisvel estava cumprindo as medidas FRAND definidas pelo TJUE em Huawei v ZTE, fazendo uma oferta adequada para uma licença e informando terceiros sobre os direitos SEP. Assim, o tribunal concluiu que as notificações enviadas pela Sisvel constituíam uma oferta FRAND e não equivaliam a um ato de concorrência desleal.

Conversant vs. LG (2019)

(Conversant v. LG, Tribunal de Apelação de Paris, 16 de abril de 2019)

Em 2011, a Conversant adquiriu um portfólio de patentes da Nokia que incluía mais de duas mil patentes declaradas essenciais para os padrões 2G, 3G e 4G. As partes entraram em negociações para licenciar o portfólio. No entanto, as negociações não resultaram em nenhum acordo. Em setembro de 2014, a Conversant entrou com uma ação contra a LG perante o Tribunal de Apelação de Paris buscando indenização, alegando que a LG havia violado suas patentes declaradas essenciais aos padrões 2G, 3G e 4G. Solicitou, ainda, a determinação de uma taxa de *royalties* FRAND.

Em 2015, o tribunal rejeitou as alegações da Conversant, pois nenhuma evidência de violação robusta havia sido apresentada. Na apelação, a Conversant reivindicou duas das cinco patentes originais. O Tribunal de Apelação de Paris manteve a decisão de primeira instância, considerando que as patentes em questão não eram essenciais para os padrões de telefonia referidos.

Em sua decisão, o Tribunal de Apelação também resumiu brevemente dois pontos abordados pelo Tribunal de primeira instância sobre os deveres das partes na negociação e um potencial abuso de posição dominante sem qualquer análise adicional.

Um deles é a determinação de má-fé das partes nas negociações. Em primeira instância, o Tribunal declarou que era difícil avaliar a má-fé em vista do histórico das negociações. O Tribunal havia sublinhado que o fato de as partes terem negociado por mais de dois anos tendia a demonstrar que nenhuma delas usava de má-fé para pressionar a outra a não prosseguir com as negociações. O Tribunal havia enfatizado ainda que, como cada empresa passava a responsabilidade para a outra, era difícil declarar que a má-fé estava mais de um lado do que do outro.

Em relação a um potencial abuso de posição dominante por meio do ajuizamento de uma ação com base em SEPs pela Conversant, o Tribunal declarou que ajuizar uma queixa judicial para determinar uma taxa FRAND que não pudesse ser fixada amigavelmente, sem qualquer outra circunstância que demonstrasse, entre outras, a vontade expressa de privar a LG de seus direitos de explorar as patentes mediante uma compensação justa e proporcional, não poderia constituir um abuso de posição dominante.

IPCom vs. Lenovo (2020)

(IPCom v. Lenovo, Tribunal de Apelação de Paris – RG 19/21426, março de 2020 – Processo nº 14/2020)

Em 2017, a IPCom adquiriu um portfólio de patentes da Bosch, cobrindo certos aspectos da tecnologia de telecomunicações 2G, 3G e 4G. Uma das patentes é a EP 1 841 268 B2 (EP 268), declarada essencial para o padrão 3G. Em setembro de 2018, a IPCom fez uma oferta de licenciamento para a Lenovo. No entanto, a Lenovo não respondeu mesmo depois que uma carta formal foi enviada novamente pela IPCom em março de 2019. Então, após receber a carta formal da IPCom, a Lenovo iniciou um processo contra a IPCom nos Estados Unidos. A Lenovo alegou que a oferta da IPCom não estava nos termos FRAND e, portanto, buscou que

uma taxa FRAND global fosse definida pelo Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Norte da Califórnia para o portfólio de patentes da ICom.

Em julho de 2019, a ICom entrou com uma ação de infração contra a Lenovo perante o Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra e País de Gales, em Londres, buscando uma liminar contra os produtos que infringiam suas patentes. Em setembro de 2019, a Lenovo entrou com uma liminar antiprocessos perante o Tribunal Distrital dos EUA para impedir a ICom de continuar com os procedimentos do Reino Unido e entrar com quaisquer outros processos contra a Lenovo ou buscar qualquer liminar antiprocessos perante qualquer tribunal estrangeiro. Em outubro de 2019, a ICom respondeu buscando uma liminar por violação de patente no Tribunal de Grande Instance de Paris (tribunal de primeira instância) e entrando com uma liminar na França e na Inglaterra, proibindo a Lenovo de buscar sua liminar antiprocessos nos EUA.

Tanto os tribunais franceses quanto os ingleses concederam a liminar anti-antiprocessos. Em março de 2020, o Tribunal de Apelação de Paris manteve a liminar francesa - no entanto, anulou a ordem do tribunal de primeira instância proibindo a Lenovo de buscar quaisquer outras moções antiprocessos.

5.7. Itália

Ical Spa, Itavideo International Srl e Cardmania Multimedia Srl vs. Rovi Guides Inc., (2015)

(Ical Spa, Itavideo International Srl e Cardmania Multimedia Srl vs Rovi Guides Inc., United Video Properties Inc., Tribunal de Milão, julho de 2015)

A Ical Spa, a Itavideo International Srl e a Cardmania entraram com uma ação contra as empresas norte-americanas Rovi Guides e United Video Properties perante o Tribunal de Milão. Nessa ação, pediam a invalidação da parte italiana de uma patente dos réus, que cobria o “Electronic Programming Guides System”, uma tecnologia padrão que fornece aos usuários de televisão menus atualizados que

exibem informações de programação para a programação de transmissão atual e futura. A United Video possuía a patente enquanto a Rovi Guides a licenciou.

Alternativamente, a Ical, a Cardmania e a Italvideo pediram ao tribunal que decidisse sobre os *royalties* FRAND. Além disso, argumentaram que as rés abusaram de sua posição dominante ao se recusarem a conceder uma licença nos termos FRAND. Ainda alegaram que os *royalties* solicitados pelos réus eram significativamente maiores do que o resto do mercado. Após isso, Ical, Italvideo e Cardmania pediram ao tribunal para declarar a não violação da parte italiana da patente EP 0755417. A Rovi Guides e a United Video Properties então iniciaram procedimentos contra a Ical, a Italvideo e a Cardmania no Tribunal de Milão, solicitando ao tribunal que emitisse uma liminar e ordens de apreensão.

Em 2015, o tribunal emitiu a decisão final. Ele concedeu as ordens, pois a Ical, a Italvideo e a Cardmania começaram a explorar a tecnologia patenteada sem obter uma licença adequada. No entanto, ao final do processo, o tribunal declarou a parte italiana da patente nula e não essencial ao padrão, pois a patente não atendia aos requisitos necessários para categorizá-la como essencial ao padrão. Como a patente foi considerada não essencial, o tribunal rejeitou as alegações de abuso de posição dominante contra a Rovi Guides e a United Video.

Koninklijke Philips N.V. vs. ADB (2020)

(Koninklijke Philips N.V. vs. ADB – Advanced Digital Broadcast S.A., ADB Italia S.r.l., ZAP S.p.a., Tribunal de Milão, 16 de abril de 2020)

Em 2015, a Philips processou a ADB e a ZAP perante o Tribunal de Milão alegando que ambas as empresas haviam infringido as partes italianas do EP 745 307 (“EP307”) e EP 754 393 (“EP393”) ao produzir e distribuir o decodificador de TV “*Set Top Box*”. As rés negaram a acusação e argumentaram que EP307 e EP393 não poderiam ser considerados SEPs.

A Philips havia declarado formalmente à ETSI que EP307 e EP393 eram patentes essenciais para o padrão de legendagem DVB (EN 300 743). A Philips

também realizou uma intensa campanha de licenciamento FRAND por meio da VIS Licensing Corporation, mas os contatos com a ADB nunca resultaram em um acordo.

Em 2020, o tribunal declarou ambas as patentes válidas e infringidas. Quanto à essencialidade do EP307 e EP393, o Tribunal concluiu que não tinha informações suficientes para decidir e devolveu o caso ao perito nomeado pelo tribunal, enfatizando que a compensação geral dos danos seria afetada pela qualificação das patentes em questão como SEPs ou não.

Sisvel International S.A. vs. ZTE Italy s.r.l. e Europhoto Trading. (2016)

(Sisvel International S.A. vs ZTE Italy s.r.l. e Europhoto Trading. 18 de janeiro de 2016 - Processo n.º 2695/2016 R.G.)

Em dezembro de 2015, a Sisvel entrou com uma liminar perante o Tribunal de Turim, aplicando sua patente europeia EP 1 264 504 (EP504) que foi declarada essencial para o padrão UMTS. A EP504 fazia parte do portfólio “Sisvel Wireless Patents”, supostamente cobrindo características técnicas dos padrões GSM, GPRS, UMTS e LTE. As rés eram a ZTE Italy, a filial italiana da fabricante de smartphones ZTE Corporation, e a Europhoto, uma revendedora de dispositivos ZTE sediada em Turim.

Em dezembro de 2012, a Sisvel informou a ZTE Corporation (empresa controladora da ré) sobre seu portfólio de SEPs, argumentando que suas patentes foram implementadas em dispositivos ZTE e solicitando que a ZTE Corporation firmasse uma licença em termos FRAND. As empresas negociaram por quase três anos, mas não chegaram a um acordo. No início das negociações, em 2013, a Sisvel e a ZTE Corporation firmaram um Acordo de Confidencialidade, no qual a Sisvel também concordou em não fazer valer seus direitos de patente contra a ZTE Corporation e suas afiliadas por três anos.

O Tribunal de Turim rejeitou o pedido de liminar da Sisvel. Referindo-se aos princípios estabelecidos pelo TJUE em Huawei, o Tribunal observou que a Sisvel havia negociado a potencial licença FRAND apenas com a ZTE Corporation,

a empresa controladora. No entanto, a Sisvel não havia informado a ZTE Itália, a subsidiária, da suposta violação de patente, de sua intenção de entrar com uma liminar, nem das características técnicas cobertas pelas reivindicações de patente que eram consideradas essenciais para os padrões de telecomunicações. Concluiu-se que, de acordo com o Tribunal, a Sisvel não cumpriu as obrigações da decisão do caso Huawei em relação à ZTE Itália e, portanto, não poderia obter uma liminar.

O Tribunal de Turim acrescentou que, em qualquer caso, o acordo de não processar impediu especificamente a Sisvel de entrar com uma ação por infração contra a ZTE Corporation e suas afiliadas, incluindo a ZTE Itália. Embora a Sisvel tenha notificado a ZTE Corporation para rescindir unilateralmente o acordo antes do início dos procedimentos, essa rescisão foi ineficaz. Portanto, o Tribunal decidiu que a Sisvel não poderia entrar com uma ação sobre o portfólio “Sisvel Wireless Patents” contra nenhuma das empresas da ZTE até 3 de setembro de 2016 (ou seja, três anos após a assinatura do acordo).

Finalmente, o Tribunal emitiu uma liminar contra a Europhoto. Embora a Europhoto tenha argumentado que havia parado de vender telefones ZTE, o Tribunal enfatizou que isso não era suficiente para excluir o risco de uma futura infração. No processo de apelação, o Tribunal de Turim confirmou a decisão de primeira instância. O Tribunal concluiu mais uma vez que a Sisvel não havia rescindido validamente o acordo. Portanto, foi impedido de entrar com uma ação contra a ZTE com base no portfólio “Sisvel Wireless Patents”. O Tribunal também observou que essa interpretação do acordo era válida tanto pela lei dos EUA (ou seja, a lei aplicável), quanto pela lei italiana.

Na audiência de discussão no processo de apelação, a Sisvel argumentou que o EP504 não era essencial para o padrão UMTS e, portanto, que a Sisvel não estaria vinculada aos princípios da decisão Huawei em aviso prévio nem aos acordos assinados em relação a tal aviso, como NDA (*Non Disclosure Agreement*)³¹. O

³¹ *Non Disclosure Agreement*, ou acordo de não divulgação, é um contrato legal que estabelece uma relação de confidencialidade entre as partes envolvidas.

Tribunal de Turim rejeitou firmemente esse argumento, enfatizando que a própria Sisvel havia declarado que o EP504 era uma patente essencial e que estava pronta para conceder uma licença sobre ela nos termos FRAND.

5.8. Reino Unido

Nokia vs. Interdigital Technology (2007)

(Nokia v. Interdigital Technology, Tribunal Superior do Reino Unido, Tribunal de Patentes, Decisão de 21 de dezembro de 2007, [2007] EWHC 3077 (Pat))

Esta decisão foi inovadora, pois foi a primeira a conceder uma declaração negativa sobre a essencialidade das patentes para um padrão internacional. Especificamente, o Tribunal Superior do Reino Unido abordou a questão sobre se as patentes declaradas essenciais para um padrão internacional eram realmente essenciais.

A Nokia argumentou que as invenções reivindicadas em várias patentes da Interdigital não eram essenciais para o padrão de telecomunicações móveis 3G na Europa. A reivindicação originalmente especificava vinte e nove patentes, que haviam sido declaradas à ETSI como essenciais para o padrão, mas antes da troca de evidências, apenas sete ainda estavam em disputa. A Interdigital não apresentou nenhum contra-argumento em relação a três delas, de modo que apenas quatro patentes permaneceram contestadas quando o assunto foi a julgamento. Após avaliar as evidências apresentadas e levar em consideração o tamanho substancial do mercado do Reino Unido, o juiz do caso considerou apenas uma das quatro patentes essencial.

Vringo Infrastructure Inc. vs. ZTE (UK) Ltd. (2013)

(Vringo Infrastructure Inc. v. ZTE (UK) Ltd., Tribunal Superior do Reino Unido, Tribunal de Patentes, Decisões de 6 de junho de 2013, EWHC 1591)

A Vringo processou a ZTE no Tribunal Superior do Reino Unido por violação de seis patentes, todas relacionadas a telefones celulares e sistemas de

telecomunicações. Essas patentes faziam parte de um grande portfólio de mais de 500 patentes que foram adquiridas da Nokia, sendo que centenas delas foram declaradas como essenciais para o padrão. A Vringo alegou que havia oferecido à ZTE uma licença de portfólio mundial que cumpria com todas e quaisquer obrigações contratuais e legais. Enquanto Vringo argumentava que o tribunal deveria primeiro abordar as questões FRAND e depois lidar com a validade e a violação das patentes, se necessário, a ZTE defendia a abordagem oposta.

O Tribunal declarou que havia duas circunstâncias nas quais poderia produzir uma sentença relacionada à taxa e aos termos de uma licença com resultados diferentes: (1) a do licenciante e licenciado dispostos a que a decisão encerre a disputa e (2) a das partes que continuarão a analisar as questões de validade e violação antes de serem vinculadas pela descoberta inicial. Apesar de estar preparado para definir uma taxa FRAND, o tribunal recusou o pedido, observando que seria um exercício válido apenas se ambas as partes estivessem dispostas a serem vinculadas à sua decisão. No entanto, como a ZTE não concordou em ser vinculada, o tribunal não poderia e não deveria obrigar ou coagir um réu a ser vinculado por uma decisão sobre royalties FRAND, perdendo assim seu direito de contestar a validade e a violação das patentes em questão. Consequentemente, o juiz se recusou a agendar um julgamento da liminar relativa ao pagamento de royalties FRAND antes que a invalidade e a violação fossem determinadas.

IPCom GmbH & Co Kg vs. HTC Europe Co Ltd & Ors (2015)

(IPCom GmbH & Co Kg v. HTC Europe Co Ltd & Ors, Tribunal Superior do Reino Unido, Patents Court, Decisão de 24 de abril de 2015, EWHC 1034)

Na disputa entre IPCom, Nokia e HTC, a Nokia processou a IPCom no Tribunal Superior do Reino Unido para revogar sua patente europeia de nível de chipset relacionada ao controle de acesso ao canal de comunicação. A Nokia também buscou declarações de não violação em relação a certos modelos de aparelhos. Em primeira instância, o Tribunal considerou a patente violada por

certos produtos Nokia que eram compatíveis com o padrão UMTS. A Nokia recorreu da decisão. Com uma decisão de 10 de maio de 2012, o Tribunal de Apelação confirmou a decisão de primeira instância. No entanto, o Escritório Europeu de Patentes (EPO) revogou a referida patente e o Tribunal do Reino Unido suspendeu a revogação da patente pendente de apelação perante um Conselho Técnico de Apelação do EPO.

Em setembro de 2012, as partes retornaram ao tribunal para determinar se a ICom tinha direito a uma liminar no Reino Unido. O tribunal considerou que seria inapropriado conceder uma liminar, porque a ICom estava disposta a conceder uma licença FRAND de acordo com os compromissos assumidos com a ETSI e a Comissão Europeia, e que a Nokia aceitou que tomaria uma licença em termos FRAND (pelo menos para a designação da patente no Reino Unido). O tribunal, portanto, concluiu que a única questão restante em disputa era a determinação dos termos FRAND. Em 6 de dezembro de 2012, após pedirem permissão para apresentar evidências de um especialista técnico no julgamento das defesas, a Nokia e a ICom anunciaram um acordo.

Unwired Planet International Ltd vs. Huawei Technologies Co Ltd (2018)

(Unwired Planet International Ltd v. Huawei Technologies Co Ltd [2018] UKSC 2014)

A Conversant entrou com uma ação de infração perante a Suprema Corte contra a Huawei e a ZTE em 2017. A Conversant alegou que os réus haviam infringido quatro de suas SEPs e ainda pediu ao tribunal para determinar quais termos de licenciamento seriam FRAND. Em retaliação, tanto a Huawei quanto a ZTE contestaram a jurisdição dos tribunais da Inglaterra e do País de Gales, argumentando que os tribunais chineses eram mais adequados para o caso. Em 16 de abril de 2018, o tribunal afirmou sua jurisdição sobre a disputa, bem como sua competência para determinar os termos de uma licença FRAND global para SEPs. Tanto a Huawei quanto a ZTE apelaram da decisão do tribunal. No entanto, em 30 de janeiro de 2019, seu recurso foi rejeitado pelo Tribunal de Apelação. Isso levou a Huawei e a ZTE a apelar perante o Tribunal Superior do Reino Unido.

A Suprema Corte rejeitou por unanimidade o recurso em ambos os casos e decidiu que os tribunais ingleses têm jurisdição para determinar os termos de uma licença FRAND global.

Optis Cellular Technology LLC & Ors vs. Apple Retail UK e Ors. (2021)

(Optis Cellular Technology LLC & Ors v Apple Retail UK e Ors. 2021 EWHC 131.)

Este caso surgiu a partir das alegações feitas pela entidade não praticante Optis e seus parceiros, PanOptis Patent Management e Unwired Planet LLC. A Optis alegou que os iPhones da Apple, que implementam o padrão celular LTE, infringiam suas SEPs nos padrões 3G e 4G. O caso é multijurisdicional e foi litigado pela primeira vez em favor da Optis em um tribunal do Texas, em agosto de 2020. Na ocasião, foi decidido que os direitos de patente da Optis foram intencionalmente violados pela Apple, com a Optis recebendo a indenização de US\$ 506 milhões. A indenização por danos na corte do Texas foi então revertida em abril de 2021, em uma decisão que levantou a questão de se os *royalties* eram consistentes com os termos FRAND, levando a um novo julgamento (Optis Wireless Technology v. Apple Inc., 19-66, Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste do Texas). Em 13 de agosto de 2021, o júri federal concedeu US\$ 300 milhões à Optis e suas afiliadas em danos no novo julgamento contra a Apple.

Depois disso, em 2020, a Optis levou a Apple ao tribunal em um processo no Reino Unido sobre as mesmas SEPs. Após uma série de quatro julgamentos em junho de 2021, o Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra e País de Gales, em Londres, decidiu que a Apple violou os direitos de patente da Optis. Ele também declarou que o valor de *royalties* FRAND que o fabricante do iPhone deve pagar se aplica mundialmente, não apenas às suas vendas no Reino Unido (em linha com a decisão anterior da justiça britânica em Unwired Planet v Huawei).

Além disso, o Tribunal confirmou que um potencial abuso de posição dominante de mercado por parte da Optis não atrapalharia a concessão de medida liminar no caso em questão. Em resumo, a Apple argumentou que o

Tribunal não deveria conceder uma liminar até que tivesse decidido no julgamento seguinte se a Optis havia abusado de uma posição dominante de mercado ou não (Artigo 102 do Tratado sobre o Funcionamento da UE). O Tribunal explicou que, mesmo assumindo que a Optis abusou de uma posição dominante ao interromper as negociações antes de recorrer à ação judicial, esse fato não ofereceria nenhuma "razão forte" para impedir a concessão de uma liminar. Essa "razão forte" seria necessária para justificar a não concessão de uma liminar que visasse impedir a violação de uma patente considerada válida e essencial, dado que essa decisão (de não conceder a liminar) deixaria o proprietário da SEP sem uma solução adequada e promoveria a resistência à negociação (*hold-out*).

Adicionalmente, o Tribunal refletiu sobre o contexto geral e as particularidades das disputas relacionadas ao FRAND, salientando que evitar a retenção e a recusa no contexto do licenciamento FRAND *"depende da existência de um sistema de resolução de litígios que funcione bem"*. Embora as normas sejam *"de natureza global"* e o termo FRAND seja *"também global"*, as organizações de desenvolvimento de normas (ODS), incluindo o ETSI, não criaram um tribunal internacional para lidar com litígios FRAND. Consequentemente, *"as SEPs devem ser aplicadas território a território"*, uma vez que os tribunais nacionais, em geral, não podem exercer jurisdição sobre patentes concedidas no estrangeiro. O Tribunal expressou a opinião de que este fato dá aos implementadores *"uma importante arma táctica"*, ao colocar *"um fardo significativo"* sobre os detentores de patentes. Além disso, a *"guerra de atrito"* resultante tende a favorecer os implementadores, uma vez que os atrasos na aplicação têm *"o potencial de privar os titulares de patentes de rendimentos provenientes do licenciamento"*.

Em sua decisão de julho de 2021, o Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra e País de Gales sugeriu que os recursos *"ilustram mais uma vez o estado disfuncional do atual sistema de determinação de disputas SEP/FRAND. Cada parte tentou manipular o sistema a seu favor: a recusa da Apple em se*

comprometer a aceitar os termos FRAND determinados pelo tribunal poderia muito bem ser argumentada como constituindo uma forma de hold-out (...), enquanto a busca da Optis por uma liminar não qualificada abriria a porta para uma conduta do tipo hold-up³². O Tribunal concluiu que “[a] única maneira de pôr fim a tal comportamento é que SDOs como a ETSI tornem a arbitragem legalmente executável de tais disputas parte de suas políticas de DPI (Direito de Propriedade Intelectual)”.

Mitsubishi & Sisvel vs. OnePlus, Oppo & Xiaomi (2021)

(Mitsubishi & Sisvel v OnePlus, Oppo & Xiaomi (2021) EWHC 1639)

Em 2019, a Mitsubishi Electric e a Sisvel entraram com um caso de infração perante o Tribunal Superior do Reino Unido (ID do caso: HP-2019-000014). A queixa de infração era originalmente contra cinco réis em 12 casos, com três patentes em questão. A Mitsubishi era dona das outras duas patentes, com a Sisvel sendo dona da EP 142.

Todas as três patentes em disputa faziam parte de um *pool* de patentes e dizem respeito à tecnologia 4G. No entanto, a empresa francesa de eletrônicos Archos e as empresas chinesas Nuu Mobile e Sun Cupid Technology concordaram com uma licença FRAND, com Xiaomi, Oppo e OnePlus sendo as réis remanescente. As duas últimas são subsidiárias do conglomerado chinês BBK Electronics.

A Mitsubishi e a Sisvel tentaram persuadir as réis, bem como outros implementadores, a obter licenças para o portfólio em condições que alegaram ser FRAND. No entanto, eles não tiveram sucesso em fazê-lo, pois os implementadores se recusaram a obter licenças com base no fato de que as patentes não eram essenciais para os padrões. Segundo os implementadores, a oferta fornecida pela Mitsubishi e Sisvel não estava em termos FRAND. A Mitsubishi e a Sisvel entraram com uma ação alegando que três patentes no

³² Disponível em: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2021/2564.html>. Acesso em 15/05/2025.

portfólio (duas de propriedade da Mitsubishi e uma da Sisvel) foram violadas. A Mitsubishi e a Sisvel novamente se ofereceram para conceder licenças em termos FRAND se seus processos de infração fossem bem-sucedidos.

O tribunal ordenou julgamentos separados para determinar a essencialidade e validade das patentes e se os termos de licenciamento eram FRAND. Em junho de 2021, o Tribunal Superior de Londres decidiu que as patentes em questão eram válidas e essenciais para o padrão LTE. O Tribunal considerou que a patente EP 19 25 142 da Sisvel não era essencial para o padrão 3GPP Long-Term Evolution (LTE) 4G e não foi violada por Xiaomi e Oppo (ID do caso: HP-2019-000014). O juiz do caso baseou suas conclusões de não violação e não essencialidade na doutrina de equivalentes³³.

5.9. China

Huawei vs. InterDigital (2013)

(Huawei v. InterDigital, Julgamentos de 28 de outubro de 2013, Tribunal Popular Superior de Guangdong da China (Yue Gaofa Minsan Zhougzi Nos. 305 e 306))

Em Huawei v. InterDigital, o Tribunal Popular Superior de Guangdong confirmou a decisão do tribunal distrital que concluiu que a InterDigital, empresa sediada nos EUA, abusou de seus direitos de patente e violou a lei antitruste chinesa ao buscar uma liminar em um tribunal dos EUA contra um suposto infrator. Especificamente, o tribunal caracterizou a tentativa da InterDigital de buscar uma liminar como uma tática de negociação do titular da patente com base, entre outros, nos seguintes fundamentos:

- 1) a InterDigital violou seus deveres FRAND;

³³ A doutrina de equivalentes permite a um titular de patente alegar infração mesmo que o produto infrator não tenha todos os elementos da patente. O titular da patente pode alegar que o produto infrator realiza a mesma função ou uma função semelhante à da sua patente.

- 2) a InterDigital entrou com ações contra a Huawei em um tribunal de Delaware para buscar uma liminar para suas SEPs enquanto as duas partes ainda estavam na fase de negociação;
- 3) a Huawei agiu de boa-fé durante todo o processo de negociação, enquanto o objetivo da InterDigital era forçar a Huawei a aceitar as taxas de *royalties* excessivamente altas;
- 4) os detentores de SEP não podem forçar uma parte negociadora de boa-fé a aceitar os termos para usar SEPs.

A conduta da InterDigital foi considerada pelo Tribunal como um abuso de posição dominante no mercado.

Comissão Nacional Chinesa de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) vs. Qualcomm (2015)

(Chinese National Development and Reform Commission (NDRC) v. Qualcomm, Decisão de 10 de fevereiro de 2015)

Após reclamações de concorrentes e de associações do setor (mais notavelmente a Mobile China Alliance e a Internet Society of China, no início de novembro de 2013), a investigação da NDRC sobre a Qualcomm começou em novembro de 2013 com uma operação policial nos escritórios da empresa em Pequim e Xangai. A NDRC dedicou especial esforço na investigação desse processo, incluindo a parceria com consultores externos que vasculharam o volume substancial de dados coletados. Durante toda a investigação, a NDRC cooperou estreitamente com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT, ou seja, o regulador chinês de telecomunicações e internet) e teve várias reuniões com a Qualcomm.

Após longas investigações e discussões, a NDRC impôs uma multa recorde equivalente a US\$ 975 milhões e um conjunto adicional de remédios e compromissos, incluindo a oferta de licenças SEP sem fio separadamente de licenças não SEP e a apresentação de uma lista de patentes durante a

negociação. Os termos dos compromissos se aplicam apenas a smartphones vendidos na China por empresas sediadas na China. Eles não se aplicam a fones de ouvido chineses vendidos em outros países nem a aparelhos estrangeiros vendidos na China.

5.10. Coreia do Sul

Samsung Electronics Co., Ltd. vs. Apple Korea Ltd. (2012)

(Tribunal Distrital Central de Seul, 24 de agosto de 2012, Caso nº 2011 GaHap 39552, Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Korea Ltd.)

Em abril de 2011, a Samsung entrou com uma ação no Tribunal Distrital Central de Seul buscando uma liminar contra a Apple por violação de patentes alegadamente essenciais para o padrão celular UMTS, e para as quais a Samsung havia feito compromissos FRAND com a ETSI. A Apple contestou a violação e a validade das patentes reclamadas. Em agosto de 2012, o tribunal emitiu uma decisão na qual concluiu que a Apple violou duas dessas patentes. Além disso, o tribunal negou a alegação da Apple de que a Samsung havia violado as leis antimonopólio coreanas ao buscar uma liminar para suas SEPs. Embora as SEPs forneçam ao detentor da patente uma posição dominante nos mercados relevantes, ambas as partes são responsáveis por sua falha em chegar a um acordo.

Samsung Electronics Co., Ltd. vs. Apple (2014)

(Comissão Coreana de Comércio (KFTC), Decisão de 26 de fevereiro de 2014, Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple)

Em 15 de abril de 2011, a Apple entrou com uma ação judicial contra a Samsung em um tribunal distrital dos EUA. Em resposta à ação judicial, a Samsung entrou com uma ação judicial contra a Apple no Tribunal Distrital Central de Seul, em 21 de abril de 2011, buscando uma liminar para proibir infrações em quatro SEPs e não-SEPs relacionados à tecnologia para sistemas de comunicações móveis 3G, juntamente com danos por isso. A Samsung buscou

uma liminar para proibir a Apple de vender quatro produtos (iPhone 3GS, iPhone 4, iPad1 (Wifi+3G) e iPad2 (Wifi+3G)) com base na suposta violação das SEPs relacionadas. Em resposta ao processo da Samsung, a Apple alegou que a violação da obrigação de divulgação oportuna de informações de patente no curso da definição de padrões constituiu a interferência nas atividades comerciais do concorrente, além de abuso de posição dominante.

A KFTC concluiu que, como a Apple não se envolveu em negociações de boa-fé, as reivindicações de liminar da Samsung contra a Apple não constituem um abuso de posição dominante ou prática comercial desleal. Em sua decisão, a KFTC fez referência aos compromissos que a Samsung havia assumido com a Comissão Europeia, às conclusões da Comissão de Comércio Internacional dos EUA de que a Apple infringiu as patentes da Samsung (o que levou a um recurso ao Circuito Federal), bem como à decisão do Departamento de Justiça dos EUA de encerrar sua investigação sobre a Samsung por potencial abuso de SEPs.

5.11. Japão

Apple vs. Samsung (2014)

(Apple v. Samsung, Tribunal Superior de Propriedade Intelectual do Japão, Decisão de 16 de maio de 2014, Caso nº 2013[Ne] 10043 (Este é um caso de apelação do Julgamento do Tribunal Distrital de Tóquio, 28 de fevereiro de 2013 [Caso nº 2011 [Wa] 38969])

Neste caso, o Tribunal Superior de Propriedade Intelectual do Japão julgou uma defesa FRAND pela primeira vez. A Samsung havia protocolado um pedido de liminar contra a Apple no Tribunal Distrital de Tóquio. Em 28 de fevereiro de 2013, o tribunal rejeitou o pedido da Samsung de liminar contra a Apple sobre uma patente essencial para o 3G. Com relação à moção da Apple para um julgamento declaratório de que a Samsung não tinha o direito de reivindicar danos com base em alegações de violação, o tribunal concluiu que, embora os produtos da Apple infringissem certas patentes declaradas e essas patentes fossem válidas, a Samsung não tinha direito a danos. O tribunal decidiu que, de acordo com o código civil japonês, as partes em negociações contratuais têm o

dever de compartilhar informações importantes e negociar de boa-fé. O tribunal decidiu que a Samsung violou esse dever, porque não forneceu informações que apoiassem o cálculo de suas demandas de *royalties*.

A Samsung recorreu da decisão ao Tribunal Superior de Propriedade Intelectual do Japão. Este último declarou que, uma vez que uma patente é onerada por FRAND, os proprietários não podem buscar medidas cautelares. Na medida em que o infrator fornece provas suficientes de que tem sido licenciado voluntário, buscar liminares contra esse licenciado voluntário equivale a um abuso de direito de acordo com o Artigo 1 (3) do Código Civil - um princípio fundamental do direito civil japonês aplicado a todas as áreas de afirmação privada de direitos. O tribunal concedeu indenização de aproximadamente US\$ 83.400,10, na época, calculada com base em analogias de *royalties* FRAND com taxas de *pool* existentes.

Imation Corporation Japan vs. One-Blue LLC (2015)

(Imation Corporation Japan v. One-Blue LLC, Tokyo Dist. Ct., 18 de fevereiro de 2015, Caso nº 2013 (Wa) 21383)

A Imation, autora, vendia produtos Blu-Ray Disk em lojas de varejo japonesas. A ré, One-Blue, é uma empresa de gerenciamento de *pool* de patentes, estabelecida em conjunto por proprietários de patentes relacionadas a Blu-Ray, em 2009. A autora estava vendendo discos Blu-Ray nos EUA sem uma licença da ré ou de licenciadores individuais. Em 25 de junho de 2012, a One-Blue informou a Imation sobre o programa de licenciamento mundial que estava oferecendo, solicitou a suspensão imediata das vendas de discos Blu-Ray não licenciados e propôs o pagamento de royalties em valores pré-determinados por tecnologia pela Imation.

A Imation não considerou os royalties propostos justos e razoáveis, mas declarou sua disposição de pagar um *royalty* justo e razoável de 3,5% do custo de venda dos discos nus. A Imation também solicitou que a One-Blue divulgasse

acordos de licenciamento com outras partes, incluindo as taxas de *royalty* reais aplicadas (incluindo acordos de devolução). Uma semana depois, a One-Blue respondeu que não negociaria com licenciados individuais para evitar alegações de práticas discriminatórias.

Em 4 de junho de 2013, a One-Blue enviou um aviso a três varejistas no Japão, alertando-os de que as vendas de discos Blu-Ray foram produzidas sem licença, constituíram uma violação das patentes gerenciadas pela One-Blue e que o proprietário da patente tinha o direito de buscar indenização e liminares com suspensão imediata das vendas. O Tribunal Distrital de Tóquio decidiu que o aviso acima continha uma falsa alegação e, portanto, era proibido pelo Art. 2 (xiv) Lei de Prevenção à Concorrência Desleal.

5.12. Índia

Telefonaktiebolaget LM Ericsson vs. Micromax Informatics Ltd. e Mercury Electronics Ltd. (2013)

(Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Micromax Informatics Ltd. e Mercury Electronics Ltd., Tribunal Superior de Déli em Nova Déli, Ordem judicial de 12 de março de 2013, Processo n.º C.S. (OS) 442/2013; Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Xiaomi Technology e outros, Pedido Interino n.º 24580 de 2014 em Ação Civil (Lado Original) n.º 3775 de 2014, Tribunal Superior de Déli (8 de dezembro de 2014); Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Intex Techs. (Índia) Ltd, Pedido Interino n.º 6735 de 2014 em Ação Civil (Lado Original) n.º 1045 de 2014, Tribunal Superior de Déli (13 de março de 2015))

O Tribunal Superior de Déli julgou questões relativas a SEPs e sua disponibilidade em termos FRAND em casos movidos pela Telefonaktiebolaget LM Ericsson contra várias empresas, alegando violação de suas patentes que eram essenciais para os padrões 2G e 3G. No primeiro processo contra a Micromax, o Tribunal Único do Tribunal Superior de Déli ordenou uma liminar *ex parte* contra a Micromax por suposta violação de oito patentes supostamente essenciais para os padrões sem fio. O tribunal também emitiu uma ordem autorizando a apreensão de documentos. A ordem do tribunal, no entanto, não forneceu nenhuma razão para a constatação *prima facie* de violação de patente. O recurso da Micromax a

um tribunal de divisão do Tribunal Superior de Déli foi rejeitado. Por fim, a liminar foi suspensa após um acordo provisório entre as partes, segundo o qual a Micromax teve que depositar os *royalties* nas taxas exigidas.

Da mesma forma, liminares foram concedidas nos outros dois casos contra a Xiaomi e a Intex. Em todos os casos, os réus foram ordenados a pagar à Ericsson um *royalty* determinado pelo tribunal. Para estimar esses valores, o tribunal examinou casos relevantes em várias jurisdições em todo o mundo e se baseou em informações sobre licenças comparáveis. Especificamente, foi usado o preço líquido de venda do dispositivo *downstream* como base para os *royalties*. Além dos processos de violação de patente, a Ericsson entrou com recursos contra várias ordens aprovadas pela Competition Commission of India (CCI), conforme relatado no caso seguinte. O Tribunal Superior de Déli concedeu suspensão provisória em todas essas ordens.

Micromax Informatics, Ltd vs. Telefonaktiebolaget LM Ericsson

(Caso nº 50 de 2013, Competition Commission of India - 12 de novembro de 2013)

Intex Techs. (Índia) vs. Telefonaktiebolaget LM Ericsson

(Caso nº 76 de 2013, Comissão de Concorrência da Índia - 16 de janeiro de 2014)

Best It Worlds (Índia) Private Ltd. vs. Telefonaktiebolaget LM Ericsson

(Caso nº 4 de 2015, Comissão de Concorrência da Índia - 12 de maio de 2015)

A Micromax entrou com uma queixa na Comissão de Concorrência da Índia (CCI), alegando que a Ericsson abusou de sua posição dominante ao impor *royalties* exorbitantes pelo uso de suas SEPs. A Micromax argumentou ainda que usar o preço de venda do produto *downstream* como base de *royalties* constituía um abuso de SEPs que acabaria prejudicando os consumidores. A Micromax alegou que a Ericsson estava usando sua posição de mercado para impor *royalties* excessivos, uma vez que a Ericsson era a única licenciadora das SEPs implementadas nos Padrões de Telecomunicações Sem Fio 2G e 3G e não havia alternativas técnicas ao uso dessas tecnologias.

Em sua ordem preliminar, a CCI declarou que, no mercado de produtos relevantes, a Ericsson era a maior detentora de SEPs para comunicações móveis (patentes 2G, 3G e 4G usadas para smartphones, tablets etc.) e, portanto, detinha uma posição dominante no mercado de dispositivos que implementam tais padrões. As taxas de *royalties* da Ericsson foram consideradas excessivas e discriminatórias, uma vez que foram definidas como uma porcentagem do preço dos produtos *downstream* em vez de uma porcentagem do preço do chip GSM ou CDMA. Essa decisão foi usada como base para outros casos semelhantes na Índia, como os processos envolvendo a Intex e a Best It Worlds.

6. Considerações finais

Este trabalho se propôs a estudar as patentes essenciais (Standard Essential Patents, ou simplesmente SEPs), dada a sua relevância no contexto tecnológico e jurídico atual, especialmente em relação à implementação de padrões como o 5G.

De uma forma geral, percebe-se que não há legislações específicas sobre patentes essenciais nos países estudados. Em alguns países, em especial na Ásia (China, Japão e Coreia do Sul) há guias com diretrizes e regras a serem seguidas nas negociações relacionadas a SEPs. Por outro lado, países como os Estados Unidos não têm lei específica para as SEPs, sendo as disputas neste campo regidas pela própria legislação antitruste. A União Europeia chegou a apresentar a Proposta de Regulamento sobre Patentes Essenciais Padrão em 2023, que continha um procedimento de conciliação obrigatório para determinar taxas de royalties baseadas em termos FRAND, conduzido por um conciliador terceiro, antes de permitir que as partes recorressem ao tribunal, porém tal proposta foi retirada no início de 2025. Atualmente, os artigos 101 e 102 do TFUE são os principais dispositivos legais utilizados pelas autoridades para a prevenção de práticas anticompetitivas na Europa, mas não tratam especificamente de patentes essenciais. No Brasil também não há leis específicas para as patentes essenciais.

Se ainda não existem muitas leis específicas sobre SEPs, o mesmo não se pode dizer sobre as decisões judiciais. O grande número de disputas jurídicas sobre patentes essenciais ocorridas em diferentes países gerou um repositório vasto de decisões, que frequentemente são utilizados como referências para as disputas mais recentes. Podemos destacar os seguintes pontos de similaridades entre essas decisões como tendências para o desenvolvimento de regulamentações específicas sobre o tema:

- **Compromisso com termos FRAND:** Há em todos os países estudados uma grande preocupação com a obrigação de licenciar patentes essenciais em termos justos, razoáveis e não

discriminatórios (FRAND). Isso é observado claramente em decisões judiciais nos EUA, Europa, Japão e Coreia do Sul, por exemplo.

- **Abordagem ao Abuso de Posição Dominante:** Várias jurisdições, como por exemplo a União Europeia e a Coreia do Sul, deixam clara a preocupação com o abuso de poder de mercado por parte dos titulares de SEPs. Os tribunais reconhecem que os titulares de SEPs frequentemente ocupam uma posição dominante no mercado devido à natureza essencial de suas patentes, o que gera preocupações concorrenciais.

As decisões judiciais têm enfatizado que os titulares não podem recorrer a ações judiciais ou liminares se estiverem em negociações com um potencial licenciado que demonstrou disposição para negociar em termos FRAND. Usualmente os tribunais têm adotado a posição de que um titular de SEP não pode buscar uma liminar ou ação judicial de infração se o implementador estiver disposto a obter uma licença em termos FRAND. Isso indica que a busca de uma ação judicial em tais circunstâncias pode ser considerada um abuso de posição dominante.

Quando um tribunal determina que houve abuso de posição dominante, as consequências podem incluir a recusa em conceder liminares ou a imposição de sanções. Os tribunais têm feito uma avaliação contextual das negociações, considerando o histórico das interações entre as partes para entender se um potencial licenciado estava agindo de boa-fé e se as ofertas de licenciamento eram razoáveis.

- **Importância das Negociações de Boa-Fé:** Há um consenso sobre a necessidade de que as partes envolvidas em negociações de licenciamento atuem de boa-fé e de forma cooperativa. Na União Europeia, nos Estados Unidos e no Japão, os tribunais enfatizam que as partes devem se empenhar em negociações cooperativas. Isso é reconhecido como uma obrigação mútua ao longo do processo de licenciamento, refletindo a ideia de que as partes

devem buscar um entendimento que beneficie ambas. Por exemplo, no caso Huawei v. ZTE o TJUE estabelece que o titular deve apresentar uma oferta clara e razoável, enquanto o implementador deve estar disposto a negociar de forma construtiva.

As negociações de boa-fé também são importantes para prevenir abusos por parte dos titulares de patentes. Os tribunais têm condenado comportamentos que possam ser interpretados como tentativas de coação ou pressão indevida. Isso é evidente em decisões que negam liminares quando a parte supostamente infratora demonstra disposição para negociar, como visto em casos na França e na Alemanha.

Por outro lado, há divergências entre as posições adotadas pelos tribunais dos diferentes países em determinados assuntos. Essas divergências indicam os pontos que provavelmente merecem maior atenção dos reguladores para o futuro. São eles:

- **Tratamento das Liminares:** Nos Estados Unidos, os tribunais frequentemente concedem liminares em ações de violação de patentes, mesmo quando as partes estão em negociações. A abordagem se mostra mais favorável ao titular da patente, considerando a proteção dos direitos de propriedade intelectual. Em contraste, na União Europeia, especialmente na França e na Alemanha, os tribunais tendem a ser mais criteriosos para uma imposição de liminar. No caso Philips v. TCT, por exemplo, foi decidido que conceder uma liminar poderia interferir nas negociações em curso, levando à recusa da liminar. Especialmente em decisões do TJUE, há uma tendência a restringir a concessão de liminares a casos em que os licenciados não estão dispostos a negociar de boa-fé.

Especialmente após o caso Huawei v. ZTE, os tribunais europeus estabeleceram requisitos específicos para a concessão de liminares,

incluindo a necessidade de o titular da patente demonstrar que ofereceu uma licença em termos FRAND e que o infrator não estava disposto a aceitar esses termos. Nos EUA, a análise é mais centrada na probabilidade de sucesso na ação principal e na irreparabilidade do dano.

- **Determinação de Royalties:** Os métodos adotados para calcular royalties variam significativamente entre os países. Nos EUA, a metodologia estabelecida no caso Georgia-Pacific fornece uma lista de fatores que os tribunais devem considerar ao calcular royalties, como a lucratividade do produto e a natureza da licença. Por outro lado, na Europa (como no caso Unwired Planet e Huawei), os tribunais têm adotado uma abordagem mais holística, avaliando a contribuição da patente para o padrão e as condições de mercado, além da própria natureza do licenciamento.
- **Avaliação da Essencialidade:** Nos EUA, os tribunais se concentraram na análise de se a patente é realmente essencial para o padrão declarado. No entanto, essa avaliação pode ser menos rigorosa em comparação com a feita na Europa. Na Europa, observam-se algumas decisões (como por exemplo Huawei e ZTE, e Conversant e Daimler) que enfatizam a necessidade de uma análise detalhada da essencialidade e da validade da patente, resultando em um julgamento mais criterioso.
- **Tratamento às Entidades Não Praticantes (NPEs):** Esse é outro assunto em que se percebem divergências nas abordagens adotadas pelos diferentes países. Os casos pesquisados mostram que os tribunais nos EUA têm tido uma abordagem mais permissiva em relação às NPEs, permitindo que elas busquem medidas legais para proteger seus direitos. Em contrapartida, na Europa, as NPEs enfrentaram investigações mais rigorosas, especialmente quando havia suspeitas de abusos de posição dominante. O caso Huawei v. ZTE ilustra que os tribunais europeus foram mais propensos a considerar a má-fé nas ações de NPEs, especialmente se havia

indícios de que estavam tentando explorar sua posição por meio de litígios. Por outro lado, no Japão a preocupação principal tem sido na existência de boa-fé nas negociações, independentemente do status da entidade.

Analisando especificamente o Brasil, é possível identificar algumas particularidades quanto ao tratamento dado às SEPs. Primeiramente, assim como em outros países, não há diferenciação definida por lei entre patentes em geral e patentes essenciais. Assim, ao julgar casos de SEPs, os tribunais brasileiros aplicaram as mesmas normas que aplicariam a qualquer outra disputa de violação de patente.

Destaca-se nesse contexto o caso *DivX v. Gorenje*, em que tribunal condicionou a concessão de liminares a provas de que os proprietários de SEPs ofereceram previamente uma licença em termos FRAND. Embora nenhum detalhe específico tenha sido revelado para esclarecer como é uma licença FRAND nessas circunstâncias, o juiz enfatizou que o aspecto de “não discriminação” é o critério mais importante para avaliar a conformidade com termos FRAND. Até o momento, esta é a primeira decisão de um tribunal brasileiro destacando que os titulares de patentes devem cumprir as obrigações FRAND, posição essa que, se mantida para o futuro, alinharia o Brasil ao posicionamento adotado em outras jurisdições.

Referências

Almeida, M. 2004. **Abuso de Direito e Concorrência Desleal**. São Paulo: Quartier Latin.

Barroso, P. F., Assola, J. H. D., Ferreira, M. C. 2024. **Patentes essenciais e decisões recentes da justiça brasileira**. Disponível em <https://www.bmapi.com.br/pi/conteudo/propriedade-intelectual/bma-review-85-patentes-essenciais-e-decisoes-recentes-da-justica-brasileira>.

Bekkers, R., Updegrove, A. 2012. **A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide**. Available at SSRN 2333445.

Birth, A., Bongs, K., Reindl, A., Ross, S., L'Ecluse, P. 2025. **The EU Commission withdraws its proposal for a Regulation on standard essential patents**. Disponível em <https://www.concurrences.com/en/bulletin/special-issues/standard-essential-patents/the-eu-commission-withdraws-its-proposal-for-a-regulation-on-standard-essential>.

Bonadio, E., Agarwall, T. 2023. **The recent Chinese 'Anti-Monopoly Guidelines' on Standard Essential Patents**. Disponível em <https://patentblog.kluweriplaw.com/2023/11/21/the-recent-chinese-anti-monopoly-guidelines-on-standard-essential-patents/>.

Bonadio, E., Tinoco, J., Leopoldino, D. 2024. **SEPs Injunctions with a Tropical Flavour: the Brazilian Scenario**. Disponível em (<https://patentblog.kluweriplaw.com/2024/10/08/sepsinjunctions-with-a-tropical-flavour-the-brazilian-scenario/>).

Brasil. 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Brasil. 1996. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

Bueno, N. 2016. **Patentes essenciais e condutas anticompetitivas de poder econômico**. Revista Da ABPI (Associação Brasileira de Propriedade Intelectual), Jul/Ago, no. 143, pag. 31-42.

China. State Administration for Market Regulation (SAMR). 2023. **Disposições sobre a Proibição do Abuso de Direitos de Propriedade Intelectual para Eliminar ou Restringir a Concorrência**. Disponível em: https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2023/art_6422b2fb728f486b9814349213ea07c6.html

China. State Administration for Market Regulation (SAMR). 2024. **Guia Antimonopólio para Patentes Essenciais**. Disponível em: <https://www.chinaiplawupdate.com/2024/11/chinas-state-administration-for-market-regulation-releases-anti-monopoly-guidelines-in-the-field-of-standard-essential-patents/>

Colangelo, G. 2024. **Standard-Essential Patent (SEP)**. In: Healey, D. et al. Competition Law Dictionary. Concurrences. Disponível em <https://www.concurrences.com/en/dictionary/standard-essential-patent-sep#auteur>.

Colombo, S., Filippini, L. 2016. **Revenue royalties**. Disponível em <https://link.springer.com/article/10.1007/s00712-015-0459-z>.

Confederação Nacional da Indústria (CNI). 2021. **Guia 5G e Patentes Essenciais**. Disponível em https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/a0/78/a0787a77-df85-41c6-888e-031ad420a699/id_237707_documento_5g.pdf.

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 2024. **Procedimento Preparatório nº 08700.003442/2024-16** - Motorola, Lenovo e Ericsson.

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 2014. **Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00** - TCT Mobile e Ericsson.

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 2005. **Processo Administrativo nº 08012.004484/2005-51** - SEVA Engenharia Eletrônica e Siemens VDO Automotive.

Contreras, J. L. 2017. **Essentiality and standards-essential patents**. Cambridge Handbook of Technical Standardization Law-Antitrust, Competition and Patent Law (Jorge L. Contreras, ed., 2017), University of Utah College of Law Research Paper, (207).

Contreras, J. L. 2020. **It's Anti-Suit Injunctions All The Way Down** – The Strange New Realities of International Litigation Over Standards-Essential Patents. IP Litigator, 26(4):1-7 (July/August 2020) University of Utah College of Law Research Paper No. 386.

Coreia do Sul. Korea Fair Trade Commission (KFTC). 2019. **Diretrizes de Revisão sobre Exercício Injusto de Direitos de Propriedade Intelectual (DPI)**. Disponível em: <https://www.ftc.go.kr/eng/selectBbsNttView.do?key=563&bordCd=821&nttSn=13344>

Cotter, T. F., Golden, J. M., Liivak, O., Love, B. J., Siebrasse, N., Suzuki, M., Taylor, D. O. 2019. **Reasonable Royalties**. Disponível em https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1222&context=law_faculty.

Draghi, M. 2024. **The future of European Competitiveness**. Disponível em https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en#paragraph_47059.

European Innovation Council and SMEs Executive Agency. 2024. **Standard Essential Patent Landscape in India** – Part 1. Disponível em: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/standard-essential-patent-landscape-india-part-1-2024-01-04_en#:~:text=SEPs%20can%20be%20protected%20in,injunctions%20for%20protection%20of%20SEPs. Acesso em 13/05/2025.

Fischer, T., Henkel, J. 2012. Patent Trolls on Markets for Technology- An Empirical analysis of NPE's Patent acquisitions. Research Policy 41.

Friedl, G., Ann, C. 2018. **A cost-based approach for calculating royalties for standard-essential patents (SEPs)**. The Journal of World Intellectual Property, 21(5-6), 369-384.

Galasso, A., Schankerman, M. 2010. **Patent Thickets, Courts, and the Market for Innovation**. Rand Journal of Economics. Vol. 41, No.3, p. 472-503.

Galetovic, A., Haber, S. 2021. **SEP Royalties: What Theory of Value and Distribution Should Courts Apply?**. Ohio St. Tech. LJ, 17, 189.

Garcia-Swartz, D. D., Hahn, R. W., Layne-Farrar, A. 2006. **The move toward a cashless society: a closer look at payment instrument economics**. Review of network economics, 5(2).

Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. 2023. **Relatório de Diálogo Técnico do GIPI - Patentes Essenciais e Termos FRAND**. Disponível em <https://www.gov.br/propriedade-intelectual/pt-br/publicacoes/arquivos/relatorio-final-contratos-3-com-benchmarking.pdf> Acesso em 20/02/2025..

Hall, B. 2005. **Exploring the Patent Explosion**. Journal of Technology Transfer. 30 ½, p. 35-48.

Hargreaves, I. 2011. **Digital Opportunity** – A Review of Intellectual Property and Growth, Maio/2011.

Hovenkamp, H., Janis, M., Lemley, M. 2005. **Unilateral Refusals to License in the U.S. EUA Stanford Law School**. Jon M. Olin Program in Law and Economics . Working Paper n. 303. p.21.

Índia. Department of Industrial Policy and Promotion Ministry of Commerce & Industry. 2016. **Discussion Paper on Standard Essential Patents and Their Availability on FRAND Terms**. Disponível em: https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/News/196_1_standardEssentialPaper_01Mar2016_1_.pdf

Ino, H. 2010. **Fee Versus Royalties in General Cost functions**. Research Papers in Economics. <http://192.218.163.163/RePEc/pdf/kgdp65.pdf>.

Intellectual Property Office (Reino Unido). 2024. **Guidance: Standard Essential Patent licensing**. Disponível em: <https://www.gov.uk/guidance/standard-essential-patent-licensing#standard-essential-patent-licensing> Acesso em 02/05/2025.

Japão. Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). 2022. **Diretrizes de Negociação de Boa Fé para Licenças de Patentes Essenciais Padrão**. Disponível em https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/good-faith-negotiation-guidelines-for-SEPllicenses-en.pdf.

Japão. Japan Patent Office (JPO). 2022. **Guia para Negociações de Licenciamento Envolvendo Patentes Essenciais Padrão**. Disponível em <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/rev-seps-tebiki/guide-seps-en.pdf>.

Kamien, M. I. 1992. **Chapter 11 Patent licensing** (Vol. 1, pp. 331–354). Elsevier.

Kim, B. N., Lee, H. W. 2019. **A Study on Royalty Calculation to Correct Royalty Stacking and Holdup/ Holdout of Standard Essential Patent**. In 2019 IEEE VTS Asia Pacific Wireless Communications Symposium (APWCS) (pp. 1-5). IEEE.

Layne-Farrar, A., Wong-Ervin, K. W. 2014. **Methodologies for Calculating FRAND Royalty Rates and Damages: An Analysis of Existing Case Law**. Law360, October.

Lemley, M. A., Shapiro, C. 2013. **A simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents**. Berkeley Tech. LJ, 28, 1135.

Lerner, J., Tirole, J. (2015). **Standard-essential patents**. **Journal of Political Economy**. V. 123. N. 3. Pp. 547-576 Disponível em: <https://doi.org/10.1086/680995> Acesso em 31/03/2025.

Malki, E. 1997. **The Economic Sense of Royalty Rates**. Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/SSRN.41236>.

Martorano, L. 2018. **Antitruste & Patentes Essenciais** (Antitrust & Essential Patents). A concorrência em análise: reflexões dos membros da CECORE/OAB-SP. Organizadores Daniel Oliveira Andreoli, Joyce Midori Honda. São Paulo, Scortecci.

Mattos, B. L. 2023. **A prática de sham litigation no rol legal de infrações à ordem econômica**. Disponível em <https://www.migalhas.com.br/depeso/382040/sham-litigation-no-rol-legal-de-infracoes-a-ordem-economica>.

Menegatti, André L. 2013. **Pools de patentes**: entre uma possível solução à tragédia dos anticomuns e ameaças à concorrência. Revista de Defesa da Concorrência, n.1, p. 16-51, maio 2013.

Newman, G. S., Gering, R. J., Press, J. N. 2008. **How Reasonable Is Your Royalty**. Journal of Accountancy, 206(3), 56.
<https://www.questia.com/library/journal/1G1-184186503/how-reasonable-is-your-royalty>

Nikolic, Igor. 2022. **Global Standard Essential Patent Litigation: Anti-Suit and Anti-Anti-Suit Injunctions**. Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research. Paper No. 2022/10. 31 p. Posted: 1 Apr 2022

Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). **Standard Essential Patents**. Disponível em: <https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/sep>
Acesso em 30/11/2024.

Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). 2024. **Estrategia de la OMPI em relación com las Patentes Esenciales para Cumplir com las Normas Técnicas 2024-2026**. Disponível em:
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-rn2024-12-es-wipo-strategy-on-standard-essential-patents-2024-2026.pdf>

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 2019. **Licensing of IP rights and competition law** – Note by Korea. DAF/COMP/WD(2019)23. Disponível em:
[https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD\(2019\)23/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2019)23/en/pdf)

Özmen, Gülfem. 2022. **Asymetric information in standard-essential patente licensing**. Lappeenranta–Lahti University of Technology. Master's thesis. Disponível em:
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/164186/G%c3%bclfem_%c3%96zmen_Thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 31/03/2025.

Pentheroudakis, C., Baron, J. A. 2017. **Licensing Terms of Standard Essential Patents**. A Comprehensive Analysis of Cases. JRC Science for Policy Report. EUR 28302 EN; doi:10.2791/32230.

Phillips, Eric; Boag, David. 2013. **Recent Rulings On The Entire Market Value Rule And Impacts On Patent Litigation And Valuation.** Patent Litigation and Valuation. June 2013. Disponível em: http://lesnouvelles.lesi.org/lesnouvelles2013/lesnouvellesPDFMarch2013/1_Phillips.pdf

Pourrahim, M. 2024. **SEP Licensing Level in Value Chains with Emphasis on IoT and Connected Cars.** J. Intell. Prop. Info. Tech. & Elec. Com. L., 15, 288.

Reino Unido. Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra e País de Gales. 2021. **Optis Cellular Technology LLC & Ors v Apple Retail UK e Ors.** 2021 EWHC 131. Disponível em: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2021/2564.html>. Acesso em 15/05/2025.

Salant, D. J. 2009. **Formulas for fair, reasonable and non-discriminatory royalty determination.** International Journal of IT Standards and Standardization Research (IJITSR), 7(1), 66-75.

Salomão, C. 2013. **Direito Concorrencial.** São Paulo, Malheiros, p. 440/441.

Sarin, Ekta; Sharma, Nikhil. 2024. **How India has established itself as a key venue for SEP/FRAND litigation.** Disponível em: <https://www.iam-media.com/guide/india-managing-the-ip-lifecycle/2025/article/how-india-has-established-itself-key-venue-sepfrand-litigation>

Shapiro, C. 2001. **Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting.** Adam B. e outros (orgs). Innovation Policy and the Economy I. Cambridge: MIT Press.

Sidak, J. G., Skog, J. O. 2019. **Hedonic Prices for Multicomponent Products.** Criterion J. on Innovation, 4, 301.

Simionato, K. 2021. **Sham Litigation: o abuso do direito processual como prática anticoncorrencial.** Disponível em <https://www.migalhas.com.br/depeso/342536/sham-litigation-o-abuso-do-direito-processual-na-pratica>.

Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529,** Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/04/2021, p. 09/04/2021. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346111803&ext=.pdf>

Tsai, J. and Wright, J. (2014). **Standard Setting, Intellectual Property Rights, and the Role of Antitrust in Regulating Incomplete Contracts.** DOI: [10.2139/ssrn.2467939](https://doi.org/10.2139/ssrn.2467939) União Europeia. Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:PT:PDF>

United States. **Department of Justice. Policy statement on remedies for standards-essential patents subject to voluntary F/RAND commitments.** 19 dez. 2019. Disponível em: <https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download>.

United States. Department of Justice. 2022. **Justice Department, U.S. Patent and Trademark Office and National Institute of Standards and Technology Withdraw 2019 Standards-Essential Patents (SEP) Policy Statement.** Press release. Disponível em: <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-department-us-patent-and-trademark-office-and-national-institute-standards-and>

Zeck, K. A., Alfonso, S. R. 2022. **Statement on Standards-Essential Patents Withdrawn.** Disponível em <https://perkinscoie.com/insights/update/statement-standards-essential-patents-withdrawn>.

Костин, А. В. 2024. **Royalty Rate Calculation Method Based on Big Data and Fuzzy Logic.** 15–30. <https://doi.org/10.33276/de-2024-02-02>.