

# Patentes essenciais no Brasil e desafios enfrentados pelos desenvolvedores dos padrões tecnológicos

*Essential patents in Brazil and challenges faced by developers of technological standards*

## ● Rafael Augusto Marques da Costa ●

Especialista Técnico de Patentes em Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual. Mestrado em Engenharia Eletrônica - Linha de Pesquisa: Sinais e Sistemas de Comunicações, Tema de Dissertação: Roteamento, modulação e alocação de espectro em redes ópticas elásticas pela UERJ (em andamento – 2024); Graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em Telecomunicações pela UERJ (2022). E-mail: rafael.costa@kasznarleonardos.com

## ● Tarso Mesquita Machado ●

Sócio de Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual. Doutorado em Inovação e Propriedade Intelectual pelo INPI (em andamento – 2024); Mestrado em Engenharia Eletrônica, linha de Sistemas Inteligentes e Automação pela UERJ (2017); Graduação em Engenharia Elétrica pela UERJ (2012). Membro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI; membro da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI; membro da Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle – FICPI. E-mail: tarso.machado@kasznarleonardos.com

## ● Viviane Trojan ●

Sócia de Kasznar Leonardos Advogados. Mestrado (LLM.) em Direito e Tecnologia pela Universidade da Califórnia, Berkeley – EUA (2019); Pós-graduação em Processo Civil pela PUC/RJ (2013); Graduação em Direito pela UFF (2010). Membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), membro da Academia Brasileira de Direito do Vinho (Abdvin). E-mail: viviane.trojan@kasznarleonardos.com

## Resumo

O artigo aborda alguns dos principais desafios enfrentados por detentores de Patentes Essenciais ao Padrão (SEPs – *Standard Essential Patent*) ao negociar licenças FRAND (*Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory*). Um dos obstáculos discutidos é a estratégia de *Patent Hold-Out*, adotada por algumas empresas implementadoras de padrão tecnológico. Esta tática envolve recusar ou atrasar intencionalmente o licenciamento de patentes que cobrem uma tecnologia padronizada com a finalidade de obter vantagens indevidas, impactando potencialmente as receitas e a posição de mercado do detentor da SEP. O artigo discute ainda os motivos subjacentes a essa estratégia e seus impactos econômicos e legais, além das possíveis soluções para superar esses desafios e promover negociações mais justas no domínio de licenciamento SEP.

**Palavras-chave:** Patentes Essenciais ao Padrão. Patent Hold-Out. Termos FRAND. Licenciamento de SEPs.

## Abstract

The article analyses some of the main challenges faced by holders of Standard Essential Patents (SEPs) when negotiating FRAND (*Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory*) licenses. One of the obstacles discussed is the *Patent Hold-Out* strategy, adopted by some standard implementing companies. This tactic involves intentionally refusing or delaying the licensing of patents covering a standardized technology for the purpose of obtaining undue advantages, potentially impacting the SEP holder's revenues and market position. Additionally, the article examines the reasons behind this strategy and its economic and legal ramifications, while also proposing possible solutions to overcome these challenges and foster fairer negotiations in the realm of SEP licensing agreements.

**Keywords:** Standard Essential Patent. Patent Hold-Out. FRAND Terms. SEP Licensing.

**Sumário** • 1 • Introdução - 2 • O licenciamento de uma SEP e a prática de Patent Hold-Out - 3 • A determinação da essencialidade de patentes SEP - 4 • Medidas inibitórias por parte dos detentores de SEPs - 5 • Considerações Finais • Referências bibliográficas

## 1 • Introdução

O advento dos avanços tecnológicos alimentou o crescimento econômico global e criou um ambiente competitivo para empresas e nações. Diversas indústrias, como de telecomunicações, eletrônica e internet das coisas, são comumente baseadas em padrões tecnológicos que permitem a comunicação e compatibilidade entre dispositivos de diversos fabricantes, permitindo seu funcionamento de forma harmoniosa e eficiente. Um dos principais exemplos são os padrões das gerações de comunicação móvel (3G, 4G, 5G etc.).

Os padrões tecnológicos são elaborados e adotados no âmbito das Organizações de Desenvolvimento de Padrões (SDOs – *Standards Development Organizations*), que são organizações internacionais neutras formadas por diversos profissionais e empresas privadas e públicas de diversas localidades do mundo. Portanto, a escolha das tecnologias que compõem as definições técnicas de um padrão ocorre no âmbito das SDOs por meio de consenso entre seus membros e com base nos méritos técnicos, providos para fabricantes e consumidores<sup>1</sup>.

O sistema de patentes é projetado para incentivar a inovação, concedendo aos inventores o direito de excluir terceiros, por um período limitado, com o intuito de permitir o uso exclusivo da invenção pelo titular da patente ou por quem ele desejar, a fim de aquele que investe em inovação seja devidamente remunerado e receba o retorno pelo seu investimento no desenvolvimento da tecnologia. Nesse contexto, em que empresas desenvolvedoras de tecnologias naturalmente buscam a proteção patentária, caso a tecnologia patenteada seja selecionada para compor um padrão tecnológico adotado pela SDO, a implementação do padrão tecnológico requer o uso dessa invenção patenteada. As patentes que

protegem as tecnologias que compõem um padrão tecnológico adotado são denominadas patentes essenciais ao padrão (SEP – *Standard Essential Patent*). Ressalta-se que durante o desenvolvimento do padrão, os detentores de patentes membros da SDO declaram as patentes ou pedidos de patentes em seu portfólio que são ou possam vir a ser essenciais para a implementação desse padrão<sup>2,3</sup>.

Ao declarar uma patente como potencialmente essencial ao padrão, os seus detentores se comprometem a oferecer licenças dessa patente em termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND – *Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory*)<sup>2</sup>, desde que da parte do implementador da tecnologia padronizada haja compensação justa ao detentor de patentes essenciais. Na maioria dos casos, ambas as partes chegam a acordos sem a necessidade de litígios, como o recente acordo entre Ericsson e Huawei<sup>4</sup>.

Por outro lado, algumas empresas implementadoras de SEPs cometem abusos ao distorcer o entendimento dos termos FRAND em uma negociação de licença de SEPs, o que traz desafios e, muitas vezes, prejuízos às empresas detentoras de SEPs. Em vista de tais práticas, após longos períodos de negociação e diante da má-fé por parte de certos implementadores, as empresas detentoras de SEPs têm como única alternativa a busca dos seus direitos junto aos tribunais do país, como no caso do Brasil.

Este artigo explora os obstáculos específicos enfrentados pelos detentores de patentes SEP no Brasil ao negociar licenças FRAND, como a prática do *Patent Hold-Out* (embaraço intencional ou recusa de licenciamento) praticada por algumas empresas implementadoras e as possíveis soluções para superar esses desafios.

<sup>1</sup> ERICSSON; CNI. 5G e Patentes Essenciais: o papel da propriedade intelectual no avanço da digitalização. Brasília. 2021. Disponível em: [\[https://static.portal-daindustria.com.br/media/filer\\_public/a0/78/a0787a77-df85-41c6-888e-031ad420a699/id\\_237707\\_documento\\_5g.pdf\]](https://static.portal-daindustria.com.br/media/filer_public/a0/78/a0787a77-df85-41c6-888e-031ad420a699/id_237707_documento_5g.pdf). Acesso em 20.fev.2024.

<sup>2</sup> ERICSSON; CNI. 5G e Patentes Essenciais: o papel da propriedade intelectual no avanço da digitalização. Brasília. 2021. Disponível em: [\[https://static.portal-daindustria.com.br/media/filer\\_public/a0/78/a0787a77-df85-41c6-888e-031ad420a699/id\\_237707\\_documento\\_5g.pdf\]](https://static.portal-daindustria.com.br/media/filer_public/a0/78/a0787a77-df85-41c6-888e-031ad420a699/id_237707_documento_5g.pdf). Acesso em 20.fev.2024.

<sup>3</sup> DAS, Dhananjay Kumar; GOYAL, Aman. Determining Essentiality: An Analysis of SEPs and Tips to Avoid Over-Declaration. IPWatchdog, 27 de fevereiro de 2021. Disponível em: [\[https://ipwatchdog.com/2021/02/27/determining-essentiality-analysis-seps-tips-avoid-declaration/id=130326/#\]](https://ipwatchdog.com/2021/02/27/determining-essentiality-analysis-seps-tips-avoid-declaration/id=130326/#). Acesso em: 4.ago.2023.

<sup>4</sup> Disponível em: [\[https://valor.globo.com/empresas/noticia/2023/08/25/ericsson-renova-acordo-de-compartilhamento-de-patentes-com-huawei.ghtml\]](https://valor.globo.com/empresas/noticia/2023/08/25/ericsson-renova-acordo-de-compartilhamento-de-patentes-com-huawei.ghtml). Acesso em: 18.set.2023.

## 2 • O licenciamento de uma SEP e a prática de *Patent Hold-Out*

Há um consenso em admitir que os termos FRAND são fundamentais para permitir o amplo acesso ao padrão por parte dos consumidores, evitando abusos de ambas as partes e proporcionando o sucesso da padronização, de forma que detentores de patentes sejam remunerados por suas invenções e implementadores utilizem o padrão. A definição do que vem a ser “justo”, “razoável” e “não-discriminatório” é sujeita a interpretações da política de patentes no ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*)<sup>5</sup>, no caso das tecnologias 4G e 5G, mas também recebem os critérios e balizas para o seu caso concreto de um juiz de Direito e/ou colegiado de juízes. É o que acontece não só no Brasil, mas em diversas jurisdições, como a Alemanha, referência para discussões judiciais relacionadas à adoção de SEPs.

De fato, os termos FRAND demandam uma análise caso-a-caso. Diferentes setores e tecnologias são sujeitas a abordagens específicas nas negociações de licenciamento, como o modelo de licenciamento através de *pools* ou plataformas de patentes, existentes para a indústria automotiva, ou bilaterais, como no caso dos *smartphones*. Apesar das subjetividades, as práticas de mercado e a inovação tecnológica da indústria nos últimos 10 anos demonstram que o modelo FRAND tem funcionado em promover o acesso às tecnologias às empresas que desejam utilizá-las, e promovido uma compensação justa e razoável aos detentores de patentes SEP. No entanto, observam-se tentativas, inclusive no Brasil, por parte de algumas empresas implementadoras, de questionar todo um modelo de sucesso em vista da subjetividade dos termos FRAND.

Embora o licenciamento FRAND vise equilibrar interesses, ele também apresenta desafios únicos do ponto de vista dos detentores de patentes SEP. Nesse cenário, deve-se ter em mente que alguns implementadores de padrões tecnológicos podem também se valer dessa prerrogativa para cometer abusos no ecossistema de SEPs.

Especificamente, no contexto de licenciamento de SEPs, existem casos em que implementadores de SEPs atuam para deliberadamente evitar ou atrasar as negociações de licenciamento de patentes que cobrem uma tecnologia padronizada. Tais medidas, conhecidas como *Patent Hold-Out*, são utilizadas para obter vantagens táticas, levando a atrasos significativos na obtenção de uma licença justa e impactando potencialmente as receitas e a posição de mercado do detentor da SEP<sup>6</sup>. Comumente, táticas de *Patent Hold-Out* são praticadas por

alguns implementadores que visam distorcer o entendimento de licenciamento nos termos FRAND.

Nota-se que o compromisso de licenciamento das empresas titulares de SEPs é conjuntamente aplicado a uma contrapartida justa e razoável das empresas implementadoras de SEPs, que deve ser suficiente para compensar o titular pelo desenvolvimento alcançado na SEP.

Pode-se citar como motivações da estratégia de *Patent Hold-Out*: buscar taxas de licenciamento mais baixas, aguardar a expiração da patente ou, ainda, ganhar tempo para desafiar uma infração, a essencialidade e/ou a validade da patente em tribunais. De modo geral, o objetivo principal dessa prática é cortar custos para implementadores, enquanto estes utilizam a tecnologia padronizada em seus produtos sem uma licença<sup>7</sup>.

A IP Europe, uma associação de empresas com forte atuação no mercado tecnológico europeu e que possuem um número significativo de patentes, elenca uma série de estratégias de *Patent Hold-Out* utilizadas por implementadores para atrasar ou evitar o licenciamento de tecnologias padronizadas. Dentre as estratégias de *Patent Hold-Out*, destacam-se as seguintes:<sup>7</sup>

- I • Ignorar notificações e outras comunicações por meses ou anos;
- II • Insistir em obter quantidades não razoáveis de informações sem acordos de confidencialidade apropriados e/ou recusar ou atrasar a assinatura de um acordo de NDA (*Non-Disclosure Agreement*);
- III • Alegar falta de informação ou não compreensão da oferta da licença, ou pedir reiteradamente informação que o detentor da patente SEP já tenha prestado;
- IV • Ganhar tempo declarando vontade de se envolver em negociações construtivas de licenciamento, mesmo que o comportamento sugira o contrário, ou ainda expressar vontade de realizar uma licença apenas para cada patente individual na qual a infração, a essencialidade e/ou a validade fossem confirmadas pelos tribunais; e
- V • Insistir repetidamente que a oferta de licença não é FRAND sem fornecer argumentos substantivos que suportem esta tese.

Além disso, a tática de *Patent Hold-Out* pode gerar perdas significativas para a sociedade em uma ampla gama de circunstâncias, uma vez que implementadores e titulares podem ter que incorrer em custos excessivos para litigar patentes SEP em uma pluralidade de jurisdições. Estes custos podem levar a um aumento de encargos públicos por parte dos tribunais e a uma subcompensação da inovação por parte do detentor da patente, ocasionando desincentivos na participação do

<sup>5</sup> Disponível em: [<https://www.etsi.org/intellectual-property-rights#:~:text=ETSI%20IPR%20Policy%20is%20to,under%20FRAND%20terms%20and%20conditions>]. Acesso em: 18.set.2023.

<sup>6</sup> LOVE, Brian J.; HELMERS, Christian. Patent Hold-out and Licensing Frictions: Evidence from Litigation of Standard Essential Patents. *International Journal of Industrial Organization*, p. 102978, 2023.

<sup>7</sup> IP EUROPE. Unwilling SEP Licensees: Hold-out Strategies. 26 de maio de 2021. Disponível em: <https://ipeurope.org/position-papers/unwilling-sep-licensees-hold-out-strategies/>. Acesso em 2.ago.2023.

desenvolvimento de padrões ou, potencialmente, a exclusão de outros implementadores, tendo em vista que nem todas as empresas possuem os recursos necessários para se envolver em uma estratégia de litígio semelhante<sup>8</sup>.

Não obstante, implementadores que agem de boa-fé e não atrasam acordos de licenciamento FRAND para utilizar uma tecnologia padronizada não competem no mercado em condições de igualdade com implementadores que realizam a prática de *Patent Hold-Out* e atrasam ao máximo o licenciamento para ter vantagens financeiras indevidas. Em particular, a estratégia de *Patent Hold-Out* gera um desequilíbrio no mercado a partir de concorrência desleal aos implementadores de SEPs que já obtiveram licenças para utilizarem tais SEPs.

Por fim, a demora no pagamento de royalties e batalhas judiciais dispendiosas podem afetar os recursos disponíveis pelo detentor de SEP e os incentivos para que ele invista em pesquisa e desenvolvimento, prejudicando assim o desenvolvimento tecnológico da sociedade, que sofrerá com um atraso tecnológico.

### 3 • A determinação da essencialidade de patentes SEP

Como abordado anteriormente, uma estratégia dos implementadores para atrasar ou evitar um acordo de licença (*Patent Hold-Out*) é tentar contestar a essencialidade de uma patente declarada pelos detentores ou determinada em litígio. Nesse contexto, discutiremos como acontece tipicamente a determinação da essencialidade de uma patente SEP.

Segundo a política de propriedade intelectual de diversas SDOs, como por exemplo a ETSI, responsável pelos padrões 4G e 5G, durante a proposta e o desenvolvimento de um padrão tecnológico, os detentores de patentes membros da SDO devem declarar qualquer patente ou pedido de patente em seu portfólio que possa vir a ser essencial para a implementação desse padrão. Mesmo que haja dúvidas sobre os contornos técnicos do padrão que ainda estariam a serem definidos, ou mesmo que ao longo do processamento do pedido de patente o escopo de proteção seja alterado e se afaste do padrão, o detentor da patente deve declarar aquela patente (ou pedido) como potencialmente essencial ao padrão<sup>9</sup>. Nota-se que é inerente desse processo que haja algum tipo de sobre-declaração (*overdeclaration*) em boa-fé, apesar de algumas empresas se utilizarem dessa possibilidade para elevar os seus números de declarações e depois apresentar esses números como a evidência principal sobre o potencial do seu portfólio. Nesse sentido, ressalta-se que o compromisso FRAND se aplica apenas às patentes efetivamente essenciais<sup>10</sup>.

Após a declaração por parte do titular da patente, não há nenhum tipo de verificação por parte da SDO se aquela patente é realmente essencial ao padrão, mesmo após a versão final das especificações técnicas do padrão ser desenvolvida<sup>11</sup>. Por essa razão, uma negociação de licenciamento pode incluir discussões técnicas onde a essencialidade de patentes pode ser discutida entre as partes envolvidas, quando necessário.

Em vista disso, é comum que os titulares de SEPs e implementadores façam análises independentes sobre a essencialidade de uma SEP, tipicamente durante a etapa de licenciamento. Tendo em vista que o escopo de proteção de uma patente é definido

<sup>8</sup> LLOBET, Gerard; PADILLA, Jorge. A theory of socially inefficient patent holdout. *Journal of Economics & Management Strategy*, 2023.

<sup>9</sup> DAS, Dhyanjay Kumar; GOYAL, Aman. Determining Essentiality: An Analysis of SEPs and Tips to Avoid Over-Declaration. *IPWatchdog*, 27 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://ipwatchdog.com/2021/02/27/determining-essentiality-analysis-seps-tips-avoid-declaration/id=130326/#>. Acesso em 04.ago.2023.

<sup>10</sup> Vide declaração de licenciamento de direitos de propriedade intelectual do ETSI. "the Declarant hereby irrevocably declares that (1) it and its AFFILIATES are prepared to grant irrevocable licenses under its/their IPR(s) on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, in respect of the STANDARD(S), TECHNICAL SPECIFICATION(S), or the ETSI Project(s), as identified above, to the extent that the IPR(s) are or become, and remain ESSENTIAL to practice that/those STANDARD(S) or TECHNICAL SPECIFICATION(S) or, as applicable, any STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION resulting from proposals or Work Items within the current scope of the above identified ETSI Project(s), for the field of use of practice of such STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION; and (2) it will comply with Clause 6.1bis of the ETSI IPR Policy with respect to such ESSENTIAL IPR(s)." (Grifos nossos). Disponível em: <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>. Acesso em 25.set.2023.

<sup>11</sup> LLOBET, Gerard; PADILLA, Jorge. A theory of socially inefficient patent holdout. *Journal of Economics & Management Strategy*, 2023.



EL MUNDO ES DE LOS ESPECIALISTAS  
Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL,  
DEBE ESTAR EN MANOS DE LOS MEJORES!

E.C.V. & ASOCIADOS  
MARCAS Y PATENTES

www.ecv.com.ve

Calle La Iglesia, Edif. Centro Solano Plaza I, Piso 4, Oficina 4-A, Urb. Sabana Grande,  
Caracas - 1050, Venezuela. Telf. Master: (58-212) 761.76.74 Fax: (58-212) 761.79.28 e-mail: registros@ecv.com.ve

pelas suas reivindicações, a determinação de essencialidade consiste em comparar os elementos reivindicados na patente com as tecnologias abarcadas pelo padrão tecnológico adotado. Caso a utilização do padrão tecnológico necessariamente leve à reprodução da matéria reivindicada, constata-se que a patente é essencial. Essa determinação é comumente chamada de mapeamento (*mapping* ou *claim charting*), uma vez que se busca a correspondência entre elementos reivindicados e a tecnologia descrita nos documentos do padrão, ou especificações técnicas.

Além disso, ressalta-se que o escopo de proteção da patente pode variar de acordo com o processamento do exame realizado por cada país. Uma vez que cada instituto de propriedade industrial local tem total liberdade e independência para realizar o exame dos pedidos de patentes, é comum que uma patente seja concedida com escopos diferentes em países diferentes.

Desse modo, determinar a essencialidade de uma SEP pode ser uma atividade complexa, que requer conhecimentos da tecnologia da patente, do padrão tecnológico e conhecimentos jurídicos particulares de cada país. Além disso, os padrões tecnológicos estão em constantes atualizações e novas versões são disponibilizadas, de forma que ocorre de características técnicas serem inseridas ou removidas, ou ainda uma característica técnica antes essencial passar a ser opcional. Por outro lado, vale ressaltar que também existem casos em que a essencialidade é clara e dificilmente discutível, podendo ser facilmente verificada mesmo por um leigo na tecnologia.

Também é típico que as partes envolvidas em uma negociação de licenciamento de SEPs tenham engenheiros e advogados especialistas em propriedade intelectual, que são qualificados para fazerem essa determinação e/ou questionarem a determinação um do outro. No entanto, ressalta-se que a complexidade da tecnologia e da patente que está sendo mapeada nas especificações técnicas não deve ser usada como uma estratégia de *Patent Hold-Out* para atrasar ou inviabilizar deliberadamente a celebração de acordos de licenças.

Em vista disso, há alguns acadêmicos e participantes do ecossistema de SEPs que defendem a existência de uma regulamentação das SEPs, em especial no que tange à determinação de essencialidade a um padrão adotado pela SDO. Cita-se, como exemplo, a proposta da Comissão Europeia para regulação do licenciamento de patentes SEP. A proposta visa criar um registro próprio para patentes essenciais, com um sistema

para avaliar a essencialidade das patentes declaradas como SEP, um mecanismo de resolução de conflito envolvendo negociações em termos FRAND e um processo de determinação prévio dos royalties a serem cobrados pela utilização de um determinado padrão<sup>12</sup>.

No entanto, esta proposta vem sendo criticada por especialistas no assunto, que argumentam não existirem evidências empíricas que justifiquem a regulamentação na forma que foi proposta, tendo em vista que o sistema FRAND tem funcionado há muitos anos no sentido de permitir que implementadores utilizem SEPs e os titulares sejam devidamente remunerados. No que concerne à determinação da essencialidade de SEPs, uma das principais críticas reside no fato de que a proposta não garante ao órgão responsável por esta análise (o *European Union Intellectual Property Office – EUIPO*) os recursos e a expertise necessárias para tal determinação. Ainda, os detentores de SEPs também se preocupam com as limitações impostas ao licenciamento e *enforcement* de suas patentes e a criação de novos mecanismos para determinação de royalties FRAND, sendo tais limitações e mecanismos mais uma oportunidade para algumas empresas implementadoras de SEPs de cometerem abusos, como o *Patent Hold-Out*, sem que haja qualquer mecanismo de proteção contra isso na proposta<sup>13,14</sup>.

Além disso, eventuais exigências de prover informações relacionadas aos produtos e processos que usariam a matéria pleiteada na SEP ofereceriam encargos adicionais aos titulares, os quais já passaram por todo o processo administrativo para terem suas patentes concedidas e declararem suas patentes no âmbito dos SDOs, e, agora, teriam que passar por um novo e repetitivo processo para registro de SEPs.

#### 4 • Medidas inibitórias por parte dos detentores de SEPs

No direito patentário, medidas inibitórias estão relacionadas ao *enforcement* de uma patente. Quando as negociações por uma licença falham, é possível buscar na justiça uma tutela provisória e/ou uma tutela definitiva. É possível obter uma ordem judicial para que a tecnologia em questão, infringida, seja excluída de um determinado produto, inclusive. Dentre as tutelas provisórias, destacam-se as liminares para suspender de imediato a exploração indevida de tecnologia patenteada, as quais revelam-se como uma solução eficaz aos detentores de SEP para coibir o uso indevido e garantir que implementadores se comprometam com o licenciamento de patentes.

<sup>12</sup> UNIÃO EUROPEIA. Proposal for a regulation of the European parliament and of the council on standard essential patents and amending Regulation (EU)2017/1001. Comissão Europeia, 27 de abril de 2023. Disponível em: [\[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A232%3A-FIN\]](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A232%3A-FIN). Acesso em: 4.ago.2023.

<sup>13</sup> WILD, Joff. Europe's SEP licensing regulation on course to become law. 21 de setembro de 2020. Disponível em: [\[https://www.iam-media.com/article/jw-column-21st-september-2023-ec-regulation-course?utm\\_source=Europe%25E2%2580%2599s%2BSEP%2Blicensing%2Bregulation%2Bon%2Bcourse%2Bto%2Bbecome%2Blaw&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=IAM%2BDaily\]](https://www.iam-media.com/article/jw-column-21st-september-2023-ec-regulation-course?utm_source=Europe%25E2%2580%2599s%2BSEP%2Blicensing%2Bregulation%2Bon%2Bcourse%2Bto%2Bbecome%2Blaw&utm_medium=email&utm_campaign=IAM%2BDaily). Acesso em: 26.set.2023.

<sup>14</sup> IP EUROPE. IP Europe Position Paper on the European Commission's proposal to regulate standard-essential patents (SEPs). 8 de junho de 2023. Disponível em: <https://ipeurope.org/position-papers/ip-europe-position-on-eu-standard-essential-patents-proposal/>. Acesso em 26.set.2023.

Tais mecanismos são fundamentais, especialmente em vista do reconhecimento das práticas de *Patent Hold-Out* utilizadas por alguns implementadores de SEPs. Nesse contexto, destaca-se o caso *Huawei v. ZTE* julgado pela Corte de Justiça Europeia (CJEU) em 2015<sup>15</sup>,<sup>16</sup>. Ao final do julgamento, o Tribunal Europeu forneceu diretrizes de negociação tanto para o licenciante quanto para o licenciado na hipótese de que uma liminar possa ser buscada. Ao detalhar as obrigações de potenciais licenciados de boa-fé, o Tribunal Europeu atacou características centrais das estratégias de *Patent Hold-Out*. Em consequência desse caso, passou a ser mais claro judicialmente quando um implementador não se comporta de forma cooperativa ou razoável e pretende retardar as negociações de licenciamento<sup>17</sup>.

No Brasil, vigora o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (Constituição Federal, art. 5º, XXXV). Ainda, a Lei Nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), assim como outras legislações estrangeiras, não diferencia as patentes essenciais das demais patentes e todo o arcabouço jurídico aplicado a quaisquer patentes também se aplica a SEPs, especialmente no que tange aos mecanismos de proteção às empresas detentoras de SEPs no Brasil, apesar da observância dos termos FRAND.

Dessa forma, qualquer titular de SEP tem o direito de buscar judicialmente medidas inibitórias contra um implementador que se recusa a licenciar uma SEP. Diante da constatação de práticas abusivas como o *Patent Hold-Out*, torna-se fundamental que tais mecanismos, como a concessão de liminares, sejam possíveis de serem acionados para proteger titulares de SEPs contra implementadores que deliberadamente agem em má-fé. Observa-se que para tal concessão, é importante se demonstrar a razoabilidade do pedido, como por exemplo, a

apresentação de evidências de essencialidade e da tentativa de um prévio licenciamento por partes do detentor de SEPs.

Vale destacar que um grupo de trabalho interministerial foi criado pelo Governo Federal do Brasil para debater e estudar se haveria necessidade de alterações na legislação brasileira para tratar as SEPs de forma distinta. A conclusão desse estudo foi dividida em duas posições, uma posição é de que não haveria necessidade de modificações legislativas sobre o tema, e a outra posição é que há a necessidade de ao menos fornecer um melhor esclarecimento sobre SEPs aos operadores do Direito (incluindo o poder judiciário), além de continuar esclarecendo o conceito de FRAND e o que seriam termos justos e razoáveis para o licenciamento de patentes SEP<sup>18</sup>.

Ainda no tocante à propositura de ações judiciais por titulares de SEP, impende notar que, via de regra, a busca por medidas inibitórias perante o Judiciário é utilizada em último recurso, quando já esgotadas todas as tentativas de negociação.

## 5 • Considerações Finais

A adoção de padrões tecnológicos é essencial à continuidade do progresso da sociedade. De igual modo, a proteção patentária assegurada aos inventos é fundamental para que empresas inovadoras tenham os incentivos devidos para continuar investindo em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e, assim, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Apesar dos termos FRAND para o licenciamento serem importantes para evitar abusos por parte dos titulares de SEPs, é comum que alguns implementadores de tecnologias patenteadas

<sup>15</sup> UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça Europeu, Processo C-170/13, julgado em 16 de julho de 2015, parágrafo 68. Disponível em: [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0170>]. Acesso em: 3 ago. 2023.

<sup>16</sup> Outras decisões em diferentes jurisdições também reforçam este entendimento. Cita-se os seguintes casos no Reino Unido: *Unwired Planet v. Huawei e Huawei v. Conversant*, disponíveis em: [<https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0214-judgment.pdf>]. Acesso em 20.fev.2024. E o caso *InterDigital v. Lenovo*, disponível em: [<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/04/IDG-v-Lenovo-judgment-270423.pdf>]. Acesso em 20.fev.2024.

<sup>17</sup> IAM. The focus in Europe moves from patent hold-up to hold-out. 24 de janeiro de 2020. Disponível em: [<https://www.iam-media.com/article/hold-out-in-europe-recent-evidence-and-its-impact>]. Acesso em 2 ago. 2023.

<sup>18</sup> GIPI, Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. DIÁLOGO TÉCNICO – CONTRATOS 3 – Patentes Essenciais e Termos FRAND, 27 de janeiro de 2023. Disponível em: [<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFxbvE-sKAAxVYrZUCHQI9CLAQFnoECBUQAQ&url=https%3a%2F%2Fwww.gov.br%2Fpt-br%2Fpropriedade-intelectual%2Fquivos-1%2Frelatorio-final-contratos-3.pdf%2F%40download%2Ffile&usg=AovVaw2muodOUwTTurWKXlp5DwDu&opi=89978449>]. Acesso em 4 ago. 2023.

PROPRIEDADE INTELECTUAL  
NOVAS TECNOLOGIAS  
PROTEÇÃO DE DADOS  
ENTRETENIMENTO



GUSMÃO & LABRUNIE

Avenida Faria Lima, 1.485 - 11º andar 01452-002 São Paulo/SP Brasil tel: (11) 2149-4500 | [www.glpi.com.br](http://www.glpi.com.br)

por SEPs cometam abusos sob a prerrogativa do licenciamento FRAND. Tais práticas, em conjunto com outras iniciativas para evitar o licenciamento de uma SEP, são conhecidas como *Patent Hold-Out*, resultando em disputas adicionais e possíveis perdas financeiras para o detentor da SEP.

Assim, os detentores de patentes SEP precisam que o sistema de patentes brasileiro forneça ou mantenha os mecanismos existentes para fazer valer o seu direito patentário, especialmente no que tange à obtenção de medidas inibitórias para impedir a exploração indevida da invenção; ao alinhamento dos termos FRAND exigidos ao licenciamento de toda e qualquer patente SEP; e à remuneração justa pelo desenvolvimento tecnológico obtido.

Além disso, tentativas de regulamentar o ecossistema das patentes essenciais por órgãos públicos enfrentam inúmeras barreiras. Segundo alguns especialistas no assunto, não existem evidências empíricas que justifiquem esse tipo de regulamentação, em vista do atual modelo baseado nos termos FRAND ser considerado um modelo bem-sucedido em fomentar a inovação e desenvolvimento tecnológico.

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

Qualquer tentativa de superação dos desafios mencionados acima não pode prescindir de franco e qualificado debate com todos os atores envolvidos; e do uso de abordagens eficientes que promovam a inovação, incentivem um licenciamento que não seja justo apenas para o implementador ou para o titular de SEP, e garantam a implementação adequada das licenças FRAND, coibindo abusos cometidos tanto por parte dos detentores de SEPs quanto de implementadores, em especial aqueles que visam a exploração de tecnologias protegidas por SEPs sem fornecer a devida compensação pela tecnologia patenteada.

## Referências bibliográficas

DAS, Dhananjay Kumar; GOYAL, Aman. Determining Essentiality: An Analysis of SEPs and Tips to Avoid Over-Declaration. *IPWatchdog*, 27 de fevereiro de 2021. Disponível em: [<https://ipwatchdog.com/2021/02/27/determining-essentiality-analysis-seps-tips-avoid-declaration/id=130326/#>]. Acesso em 04.ago.2023.

ERICSSON; CNI. **5G e Patentes Essenciais: o papel da propriedade intelectual no avanço da digitalização**. Brasília. 2021. Disponível em: [[https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer\\_public/a0/78/a0787a77-df85-41c6-888e-031ad420a699/id\\_237707\\_documento\\_5g.pdf](https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/a0/78/a0787a77-df85-41c6-888e-031ad420a699/id_237707_documento_5g.pdf)]. Acesso em 20.fev.2024.

GIPI, Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. **DIÁLOGO TÉCNICO – CONTRATOS 3 – Patentes Essenciais e Termos FRAND**, 27 de janeiro de 2023. Disponível em: [<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-FxbvE=-sKAAxVYrZUCHQ9ICLAQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Fpt-br%2Fpropriedade-intelectual%2Fquivos-1%2Frelatorio-final-contratos-3.pdf%2F%40%40download%2Ffile&usq=AovVaw2muodOUwTTurWXXlp5Dw-Du&opi=89978449>]. Acesso em 04.ago.2023.

IAM. **The focus in Europe moves from patent hold-up to hold-out**. 24 de janeiro de 2020. Disponível em: [<https://www.iam-media.com/article/hold-out-in-europe-recent-evidence-and-its-impact>]. Acesso em 02.ago.2023.

IP EUROPE. **IP Europe Position Paper on the European Commission's proposal to regulate standard-essential patents (SEPs)**. 8 de junho de 2023. Disponível em: [<https://ipeurope.org/position-papers/ip-europe-position-on-eu-standard-essential-patents-proposal/>]. Acesso em 26.set.2023.

IP EUROPE. **Unwilling SEP Licensees: Hold-out Strategies**. 26 de maio de 2021. Disponível em: [<https://ipeurope.org/position-papers/unwilling-sep-licensees-hold-out-strategies/>]. Acesso em 02.ago.2023.

LLOBET, Gerard; PADILLA, Jorge. A theory of socially inefficient patent holdout. *Journal of Economics & Management Strategy*, 2023.

LOVE, Brian J.; HELMERS, Christian. Patent Hold-out and Licensing Frictions: Evidence from Litigation of Standard Essential Patents. *International Journal of Industrial Organization*, p. 102978, 2023.

UNIÃO EUROPEIA. Proposal for a regulation of the European parliament and of the council on standard essential patents and amending Regulation (EU)2017/1001. **Comissão Europeia**, 27 de abril de 2023. Disponível em: [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/em/TXT/?uri=COM%3A2023%3A232%3A-FIN>]. Acesso em 04.ago.2023.

UNIÃO EUROPEIA. **Tribunal de Justiça Europeu**, Processo C-170/13, julgado em 16 de julho de 2015, parágrafo 68. Disponível em: [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0170>]. Acesso em 03.ago.2023.

WILD, Joff. **Europe's SEP licensing regulation on course to become law**. 21 de setembro de 2020. Disponível em: [[https://www.iam-media.com/article/jw-column-21st-september-2023-ec-regulation-course?utm\\_source=Europe%25E2%2580%2599s%2BSEP%2Blicensing%2Bregulation%2Bon%2Bcourse%2Bto%2Bbecome%2Blaw&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=IAM%2BDaily](https://www.iam-media.com/article/jw-column-21st-september-2023-ec-regulation-course?utm_source=Europe%25E2%2580%2599s%2BSEP%2Blicensing%2Bregulation%2Bon%2Bcourse%2Bto%2Bbecome%2Blaw&utm_medium=email&utm_campaign=IAM%2BDaily)]. Acesso em 26.set.2023.