

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO**

**PATENTES ESSENCIAIS A UM PADRÃO TECNOLÓGICO: UM ESTUDO INICIAL
DA JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS COMO MECANISMO DE PROTEÇÃO
NO BRASIL**

ANNY CAROLINE GOMES DA SILVA

**Rio de Janeiro
2023/1**

ANNY CAROLINE GOMES DA SILVA

**PATENTES ESSENCIAIS A UM PADRÃO TECNOLÓGICO: UM ESTUDO INICIAL
DA JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS COMO MECANISMO DE PROTEÇÃO
NO BRASIL**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Professora Dra. Veronica Lagassi.**

**Rio de Janeiro
2023/1**

CIP - Catalogação na Publicação

S586p Silva, Anny Caroline Gomes da
Patentes Essenciais a um Padrão Tecnológico: Um
Estudo Inicial da Judicialização dos Conflitos Como
Mecanismo de Proteção no Brasil / Anny Caroline
Gomes da Silva. -- Rio de Janeiro, 2023.
60 f.

Orientadora: Veronica Lagassi.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2023.

1. Propriedade Industrial. 2. Patentes
Essenciais. 3. Propriedade Intelectual. 4.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 5. Internet
das Coisas. I. Lagassi, Veronica, orient. II. Título.

ANNY CAROLINE GOMES DA SILVA

**PATENTES ESSENCIAIS A UM PADRÃO TECNOLÓGICO: UM ESTUDO INICIAL
DA JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS COMO MECANISMO DE PROTEÇÃO
NO BRASIL**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Professora Dra. Veronica Lagassi.**

Data da Aprovação: __/__/____.

Banca Examinadora:

Orientador

Membro da Banca

Membro da Banca

**Rio De Janeiro
2023/1**

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente ao meu avô Osvaldo, que me ensinou o que é afeto, devoção e cuidado. Ainda que você não esteja mais entre nós, te honro em vida. À minha avó Rubenita, que sempre me apoiou em todas as minhas decisões e me deu suporte quando eu mais precisava: sem você eu definitivamente não estaria aqui. Agradeço a minha irmã, Camilly, que com seu nascimento deu um novo propósito à minha vida. Tenho muito orgulho de você. Ao meu tio, Wallace, por todas as caminhadas e conversas.

Agradeço também à minha companheira, Bruna. Você esteve comigo em todos os momentos difíceis dessa reta final, e sempre acreditou no meu potencial enquanto eu mesma duvidei. Você é luz e calma a todo momento e eu sou mais feliz desde que você chegou. Agradeço à sua família, que me acolheu com tanto carinho: muito obrigada a Elisangela, Brenda, Vitor e Pitchuca.

Sou grata pelo carinho e atenção da Professora Rosângela que, na 4ª série, foi a primeira a enxergar o meu potencial e investir as horas do seu dia em minha educação. Sem o seu olhar, eu jamais teria chegado tão longe.

Manifesto minha gratidão especialmente à Alice por sempre me compreender e dar apoio incondicional. Também à Monica Ferreira, por sempre me tratar como parte da família e me acolher tantas vezes. Aos meus amigos Ellen, Carol, Guilherme, Lissa, João, Vitor, Thayna, Millena, Gustavo e Fabricio, por sempre serem uma fonte de conselhos, compreensão e bom humor. Agradeço à minha amiga Lathara por todas as conversas e a parceria de tantos anos. Agradeço a minha afilhada de coração, Helena, por iluminar os nossos dias com seu sorriso de apenas 6 dentinhos. Amo todos vocês.

Agradeço a todos os colegas de trabalho da Daniel Advogados, especialmente a Estela Alves, Leonardo Braune, Rafael Salomão, Paulo Bianco e Eduardo Riess pelos momentos compartilhados e por todo o aprendizado.

Por fim, agradeço em memória de Safira e Benito. Se um dia pude sonhar e realizar o que sou hoje, é graças a todos os que vieram antes de mim, e aos que vieram caminhando comigo. Essa conquista é de todos nós. Obrigada.

O futuro é ancestral.

(Ailton Krenak)

RESUMO

No contexto da Internet das Coisas (IoT), surge uma questão relevante relacionada ao patenteamento de tecnologias padronizadas, conhecidas como patentes essenciais. Este trabalho busca analisar, do ponto de vista doutrinário, legislativo e jurisprudencial, como a negociação de licenciamento em termos FRAND (justos, razoáveis e não discriminatórios) tem sido aplicada no contexto brasileiro. Ao examinar os casos que chegaram ao âmbito judicial no estado do Rio de Janeiro, observa-se uma tendência de realização de acordos de licenciamento global antes do término dos processos judiciais, com uma significativa incidência de pedidos liminares perante os tribunais estaduais. Nesse sentido, o estudo analisa a possibilidade, sob uma perspectiva jurídica, da influência das decisões judiciais nas resoluções de embates envolvendo a possível infração de patentes essenciais no Brasil. O trabalho explora os principais conceitos relacionados ao sistema de patentes, a fim de fornecer uma base sólida para a análise jurídica. No contexto atual, em que o equilíbrio entre os interesses dos titulares de patentes e sua função social é um desafio, este estudo objetiva contribuir para a melhor compreensão das práticas de licenciamento em termos FRAND no Brasil, sob o ponto de vista da judicialização dos embates como mecanismo de proteção dos direitos do titular da patente. As conclusões do trabalho fornecem *insights* sobre a influência das decisões judiciais na celebração desses acordos e suas implicações para o sistema de patentes brasileiro.

Palavras-chave: Internet das Coisas; Propriedade Intelectual; Propriedade Industrial; Patentes; Licenciamento FRAND.

ABSTRACT

In the context of the Internet of Things (IoT), a relevant question arises related to the patenting of standardized technologies, known as essential patents. This paper seeks to analyze, from a doctrinal, legislative and case law perspective, how the negotiation of licensing on FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) terms has been applied in the Brazilian context. By examining the cases that have reached the judicial sphere in the state of Rio de Janeiro, a trend towards global licensing agreements before the end of legal proceedings can be observed, with a significant incidence of preliminary injunction requests before state courts. In this sense, the study analyzes the possibility, from a legal perspective, of the influence of court decisions in the resolutions of disputes involving the possible infringement of essential patents in Brazil. The paper explores the main concepts related to the patent system in order to provide a solid basis for legal analysis. In the current context, where balancing the interests of patent owners and their social function is a challenge, this study aims to contribute to a better understanding of FRAND licensing practices in Brazil, from the standpoint of the judicialization of disputes as a mechanism for protecting the rights of the patent owner. The conclusions of the paper provide insights into the influence of judicial decisions on the conclusion of these agreements and their implications for the Brazilian patent system.

Keywords: Internet of Things; Intellectual Property; Industrial Property; Patents; FRAND Licensing.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Famílias de patentes SEP x Setores Industriais

Tabela 1: Relação de 17 processos localizados no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro envolvendo a alegação de infração de patentes essenciais

Gráfico 1: Relação de Empresas Autoras das ações de infração localizadas

Gráfico 2: Relação de Empresas Réis das ações de infração localizadas

Gráfico 3: Relação das 20 empresas que mais possuem patentes essenciais a nível global

Gráfico 4: Levantamento das tecnologias protegidas pelas patentes objetos das ações mapeadas.

Gráfico 5: Demonstração do índice de crescimento de ações de infração de patentes essenciais ajuizadas no Rio de Janeiro no período de 2012 a 2023.

Tabela 2: Relação das decisões preliminares proferidas e status atual das respectivas ações.

Gráfico 6: Relação da proporção de decisões proferidas em caráter liminar nas Varas Empresariais da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

- ADI** – Ação direta de inconstitucionalidade
- 2G** – Second-generation wireless mobile technology
- 3G** – Third-generation wireless mobile technology
- 3GPP** – 3rd Generation Partnership Project
- 4G** – Fourth-generation wireless mobile technology
- 5G** – Fifth-generation wireless technology
- CEN** – European Committee for Standardisation
- CENELEC** – European Committee for Electrotechnical Standardisation
- CPC** – Código de Processo Civil
- CUP** – Convenção da União de Paris
- DVD** – Digital Versatile Disc
- ETSI** – European Telecommunications Standards Institute
- FRAND** – Fair, reasonable, and non-discriminatory
- GATT** – General Agreement on Tariffs and Trade
- INPI** – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- IOT** – Internet of Things
- ISA** – International Search Authority
- IPEA** – International Preliminary Examining Authority
- LPI** – Lei da Propriedade Industrial
- LTE** – Long Term Evolution
- OMC** – Organização Mundial do Comércio
- OMPI** – Organização Mundial da Propriedade Intelectual
- ONU** – Organização das Nações Unidas
- PCT** – Patent Cooperation Treaty
- PI** – Patente de invenção
- SDO** – Standard-development organization
- SEC** – Sentença estrangeira contestada
- SEP** – Standard-Essential Patent
- SSO** – Standard-Setting Organization
- STF** – Supremo Tribunal Federal
- STJ** – Superior Tribunal de Justiça
- TRIPS** – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	1
1. CONCEITOS INTRODUTÓRIOS RELEVANTES SOBRE A PROPRIEDADE INTELLECTUAL E O OBJETO DE ESTUDO DESSA PESQUISA	3
1.1. Definição do conceito de propriedade intelectual e a sua importância	3
1.2. Introdução ao conceito de propriedade industrial	5
1.3. Definição de patentes.....	6
1.4. Requisitos de patenteabilidade	8
1.4.1. Aplicação Industrial.....	10
1.4.2. Novidade.....	11
1.4.3. Atividade Inventiva	15
1.5. A concessão da patente.....	16
2. TECNOLOGIAS PADRONIZADAS E PATENTES ESSENCIAIS.....	17
2.1. Interconectividade e Internet das Coisas (IoT).....	17
2.2. Padrões tecnológicos	19
2.3. Patentes Essenciais	21
2.4. Licenciamento de patentes essenciais.....	22
2.4.1. <i>Patent Pools</i>	23
2.4.2. Licenciamento em termos FRAND (<i>Fair, Reasonable and Non-Discriminatory</i>)	24
3. QUANDO HÁ INFRAÇÃO DAS PATENTES: RESULTADOS DA PESQUISA	26
3.1. Legislação aplicável e medidas cabíveis em caso de infração	26
3.2. Do ajuizamento de Ações de Infração de patentes essenciais como mecanismo de proteção	29
3.2.1. Metodologia aplicada	29
3.2.2. Mapeamento geral dos casos estudados	30
CONSIDERAÇÕES FINAIS	44
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	46

INTRODUÇÃO

A interconexão entre dispositivos como celulares, eletrodomésticos, veículos e até mesmo residências inteiras através da conectividade de rede e *softwares* tem potencial transformador para diversos setores essenciais, e está estreitamente ligada ao desenvolvimento e implementação de dispositivos conectados por meio de tecnologias de comunicação móvel atuais como *wi-fi*, *bluetooth*, 3G, 4G e 5G.

Tais padrões de tecnologia móvel são apenas exemplos de tecnologias padronizadas que desempenham papel fundamental nesse processo de interconectividade, contexto tecnológico conceituado como “Internet das Coisas” ou “*Internet of Things*” (*IoT*), que fornecem a infraestrutura necessária para que os mais variados tipos de dispositivos conectem-se entre si. Contudo, por trás dessa revolução tecnológica surgem elementos de extrema relevância não só do campo da tecnologia em si, como também de importância jurídica e econômica, como a questão envolvendo o licenciamento de patentes de padrão tecnológico essencial, a proteção do direito patentário dos titulares e a importância do fomento à inovação.

Nesse contexto, é possível perceber a relevância das patentes como mecanismo de proteção e estímulo à inovação. Através da concessão de direitos exclusivos, as patentes promovem a busca por soluções inovadoras, impulsionando o progresso técnico e o desenvolvimento de novas tecnologias. A partir desse ponto, surge o desafio de equilibrar os interesses dos detentores de patentes essenciais e dos fabricantes que desejam implementar tais tecnologias.

O licenciamento de patentes essenciais sob termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND, do inglês *Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory*), portanto, tem sido proposto como um mecanismo para manter o equilíbrio entre esses interesses, garantindo a disseminação de inovações e a viabilidade econômica de implementação dos padrões tecnológicos.

Contudo, as tratativas de acordo para licenciamento não raro se revelam infrutíferas, razão pela qual o ajuizamento de ações de infração perante a justiça estadual acaba se revelando

uma opção viável à proteção dos direitos dos titulares, além de acabar promovendo, como será detalhadamente visto ao longo desse trabalho, resoluções no âmbito extrajudicial.

Portanto, no primeiro capítulo serão definidos alguns conceitos essenciais a compreensão do tema, como conceitos básicos envolvendo o sistema de patentes, explorando a sua definição, propósito, bem como os requisitos para concessão patentária perante o INPI.

No segundo capítulo, iremos definir os conceitos de padrões tecnológicos e o que são patentes essenciais. Além disso, falaremos sobre a origem e objetivo dos licenciamentos em termos FRAND, expondo os seus impactos em diversos setores da sociedade, introduzindo a crescente importância do estudo do desenvolvimento tecnológico frente ao contexto social atual.

No terceiro capítulo, serão introduzidos desafios jurídicos e econômicos encontrados na proteção de patentes essenciais, com a exposição e análise da legislação brasileira disponível sobre o tema de patentes, bem como sua aplicação ao tema das patentes essenciais. Em seguida, será analisado o cenário jurídico das ações de infração de patentes essenciais ajuizadas no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2012 a março de 2023. No fim desse capítulo, elaboraremos o estudo de casos envolvendo patentes essenciais, analisando os aspectos jurídicos e econômicos bem como as implicações para empresas e o desenvolvimento tecnológico no país – em qual contexto ocorrem e como são enfrentadas pela jurisdição brasileira.

Esta pesquisa propõe, sem a pretensão de esgotar o tema, a análise doutrinária e jurisprudencial, com a investigação de casos relevantes, a fim de compreender como as ações de infração de patentes essenciais têm sido decididas nos tribunais empresariais especializados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Através dessa análise, espera-se contribuir para a compreensão dos desafios e das oportunidades associadas ao licenciamento FRAND no contexto das patentes essenciais, além de fornecer *insights* relevantes para *stakeholders*, legisladores e profissionais envolvidos nesse campo.

CONCEITOS INTRODUTÓRIOS RELEVANTES SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O OBJETO DE ESTUDO DESSA PESQUISA

1.1. Definição do conceito de propriedade intelectual e a sua importância

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), estabelecida por meio de uma Convenção redigida em 1967, com sede em Genebra e que possui como um de seus objetivos promover a proteção da propriedade intelectual por meio da cooperação e colaboração entre os Estados. Em sua Convenção, a OMPI define que a propriedade intelectual engloba todos os direitos relacionados à atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico.¹

E conforme nos ensina Gama Cerqueira, costuma-se dar a “denominação genérica” de propriedade intelectual ao “conjunto dos direitos resultantes das concepções da inteligência e do trabalho intelectual, encarados principalmente sob o aspecto do proveito material que deles pode resultar”.²

A capacidade intelectual humana e a atividade criativa da imaginação se manifestam tanto nas artes e ciências como na esfera técnica e industrial, por meio de diversas obras. Essas obras de diferentes gêneros encontram proteção legal e estabelecem uma variedade de relações jurídicas.³

Portanto, a proteção à propriedade intelectual é um tema de grande relevância nos aspectos culturais e econômicos, sendo reconhecido internacionalmente. Além das leis, tratados e convenções internacionais que regulam os direitos de propriedade intelectual, cada país possui sua própria legislação específica para os diferentes tipos de propriedade intelectual, devido à ampla variedade de objetos que podem ser protegidos. Nesse ponto, importante destacar que o

¹ **CONVENÇÃO** que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 28 de setembro de 1979. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf, acesso em: 22 fev 2023.

² CERQUEIRA, João Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Vol. 1, Tomo 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 33.

³ *Ibid.*, p. 33.

Tratado internacional é uma norma especial e, no sistema jurídico do Brasil, os atos internacionais não prevalecem sobre a norma Constitucional.⁴

E tendo em vista a necessidade de harmonização dos direitos de propriedade intelectual, vez que cada país possui sua legislação própria, existem algumas organizações internacionais que objetivam justamente essa uniformidade. Alguns autores como Maria Edelvacy Marinho e Liziane Paixão Silva Oliveira pontuam a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC) como as principais organizações nesse escopo. A OMPI seria responsável pela administração de 26 tratados internacionais e a OMC responsável pelo Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), principal marco regulatório internacional sobre o tema na atualidade.⁵

Eliza Moreira de Castro sinaliza que, antes da assinatura do acordo TRIPS no ano de 1994, eram diversos os instrumentos legais que regiam a propriedade intelectual a nível internacional, com ênfase a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Convenção de Paris ou Convenção da União de Paris – CUP), atualizada e ainda em vigor, atualmente adotada por mais de 170 países, a qual o Brasil foi o quarto país signatário.⁶

E conforme ensina Denis Borges Barbosa, a Convenção de Paris seria um contexto necessário para a interpretação das normas do TRIPS, de modo que uma complementaria a interpretação da outra.⁷ Além disso, o acordo TRIPS traz a regra de um “balanceamento equitativo de direitos e obrigações, entre produtores e usuários de tecnologia, numa forma que conduza ao bem-estar econômico e social”⁸.

Especificamente no Brasil, a propriedade intelectual possui status constitucional, sendo considerada uma garantia individual conforme o inciso XXIX do artigo 5º da Constituição

⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual**. A aplicação do Acordo TRIPs. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 16.

⁵ MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva. **O uso de precedentes judiciais de jurisdições estrangeiras em matéria de propriedade intelectual**. In: MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva; SILVA, Solange Teles da (Org.). *Diálogo entre juízes*. Brasília: UniCEUB, 2014, p. 211.

⁶ CASTRO, Elza Moreira Marcelino de. **O acordo TRIPS e a saúde pública: implicações e perspectivas**. Brasília: FUNAG, 2018, p. 75.

⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual**. A aplicação do Acordo TRIPs. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, pp. 78-79.

⁸ Ibid. p. 81.

Federal de 1988. Esse dispositivo estabelece que a lei deve garantir aos autores de inventos industriais um privilégio temporário para sua utilização, além de proteção para criações industriais, marcas, nomes de empresas e outros sinais distintivos, levando em consideração o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Nesse ponto, é necessário enfatizar que a propriedade intelectual engloba uma ampla gama de áreas em seu escopo de proteção, sendo a propriedade industrial apenas uma das suas espécies, que visa garantir a exclusividade do uso e exploração comercial desses ativos, proporcionando aos seus titulares certa vantagem competitiva no mercado.

Nas palavras de Gama Cerqueira:

Em síntese, podemos dizer que a exata inteligência e aplicação, das leis da propriedade industrial está subordinada, de um lado, aos princípios da boa-fé e da lealdade nas relações comerciais e industriais e, de outro, ao princípio da liberdade de comércio e da indústria, não se podendo perder de vista que não se trata de favores ou meras concessões, mas de verdadeira propriedade, apenas limitada pelos interesses da coletividade, representada pelo Estado, e pelos direitos de terceiros.⁹

Dessa forma, percebe-se que a propriedade industrial desempenha um papel fundamental na promoção da inovação, na preservação da livre concorrência e no estímulo ao investimento em pesquisa e desenvolvimento. O conceito de propriedade industrial, que será explicado em seguida, contribui para uma visão mais abrangente dessa área fundamental no contexto contemporâneo.

1.2. Introdução ao conceito de propriedade industrial

Como visto, a Propriedade Industrial, conforme art. 1, § 2, da Convenção de Paris de 1883, seria caracterizada como o conjunto de direitos que abarcam a proteção a modelos de utilidade, patentes de invenção, desenhos ou modelos industriais, marcas de fábrica ou comércios, marcas de serviço, nome comercial e as indicações geográficas, bem como a proteção à concorrência desleal¹⁰. A Lei de Propriedade Industrial, Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial em território nacional.

⁹ CERQUEIRA, João Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Vol. 1, Tomo 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 124-125.

¹⁰ Ibid. p. 37.

Os direitos industriais são outorgados pelo Estado por intermédio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal. O direito de exploração exclusiva do objeto da patente ou do registro surge a partir da concessão correspondente, sendo necessário obter a concessão do INPI para reivindicar o direito de explorar economicamente com exclusividade qualquer invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca.¹¹

Neste capítulo, tendo em vista o enfoque do trabalho em relação à proteção das patentes atreladas a um padrão técnico essencial, vamos nos ater à definição dos conceitos de patente, sua importância e requisitos para concessão.

1.3. Definição de patentes

No artigo 6º da LPI, é determinado que será assegurado ao autor de invenção ou modelo de utilidade o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas em Lei. A patente então, é um direito concedido pelo Estado, que confere ao titular a exclusividade na exploração de uma determinada tecnologia por um determinado período.¹²

Segundo Denis Borges Barbosa, a legislação estabeleceria ao titular da patente um direito limitado pelo tempo, previamente determinado, como uma espécie de compensação ao acesso do público aos conhecimentos essenciais da invenção, quando esta não mais for exclusiva do inventor. Tal abordagem estatal partiria do pressuposto de que é socialmente mais produtivo, nessas circunstâncias, trocar a exclusividade de fato (mantendo o segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito.¹³

No mesmo sentido ensina Gama Cerqueira, ao asseverar que “A patente não cria, mas apenas reconhece e declara o direito do inventor, que preexiste à sua concessão e lhe serve de

¹¹ COELHO, Fabio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa**. 23 Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 207.

¹² BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 295.

¹³ Ibid., p. 295.

fundamento. Seu efeito é, portanto, simplesmente declarativo e não atributivo da propriedade.”¹⁴

Em síntese, trata-se de uma espécie de contrato entre o inventor e a sociedade, estabelecido com o objetivo de equilibrar os interesses do titular dos direitos de propriedade industrial e os consumidores da sociedade como um todo. Tal contrato baseia-se no entendimento de que a divulgação do conhecimento é benéfica para o avanço tecnológico e o bem-estar coletivo. Ao revelar sua invenção em troca dos direitos exclusivos temporários, o inventor então contribui para o progresso da sociedade, enquanto ainda obtém os benefícios financeiros do monopólio temporário concedido pela patente¹⁵. E conforme assevera Gama Cerqueira:

[...] certo é que as leis da quase totalidade dos países concedem ao inventor, sob certas condições, o direito exclusivo de usar e explorar a invenção, mas limitam esse direito a certo prazo considerado suficiente para permitir ao inventor que tire de sua criação um proveito legítimo. Mantêm-se, pois, as leis, entre os extremos de recusar ao inventor qualquer direito ou de consagrar a perpetuidade de seu privilégio; e assim se conciliam os interesses antagônicos do inventor e da coletividade.¹⁶

Portanto, conforme explica Gama Cerqueira, o direito do inventor não é perpétuo, findando necessariamente em determinado período. Desse modo, o objeto da invenção que, até certo momento, era de propriedade exclusiva do autor, torna-se propriedade comum.

Nesse contexto, é importante destacar que o direito do inventor é um direito de natureza privada patrimonial, “de caráter real, constituindo uma propriedade temporária e resolúvel, que tem por objeto um bem imaterial”.¹⁷ O artigo 5º da Lei 9.279/96 dispõe que se consideram, para efeitos legais, bens móveis os direitos de propriedade industrial. Desse modo, essa temporariedade teria causa na própria natureza dos objetos imateriais, destinados a, após algum tempo, abandonar a esfera da personalidade para tornarem-se algo de uso comum.¹⁸

¹⁴ CERQUEIRA, João Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Vol. 1, Tomo 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 37.

¹⁵ RYAN, M. P. *Knowledge Diplomacy: Global Competition and the Politics of Intellectual Property Rights*. Washington, DC: Brookings Institution Press, 1998. Citado por GANDELMAN, p. 44-48.

¹⁶ CERQUEIRA, João Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Vol. 1, Tomo 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 136.

¹⁷ *Ibid.* p. 142.

¹⁸ *Ibid.* p. 137.

Estabelecidos os fundamentos e objetivos do sistema de proteção de patentes, cumpre esclarecer que a patente de invenção é expedida pela administração pública mediante o cumprimento de certos requisitos e formalidades legais, sendo “o ato pelo qual o Estado reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso exclusivo da invenção pelo prazo da lei”,¹⁹ de forma que é simultaneamente a prova do direito do inventor, bem como o título legal para seu exercício. Conforme assevera Gama Cerqueira, em sentido figurado significaria o próprio privilégio.²⁰

Nesse sentido, o artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial (LPI), em conformidade com o artigo 27.1 do Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), estabelece três requisitos essenciais que devem ser atendidos para a concessão de uma patente de invenção: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial²¹. Cada um desses requisitos será explicado detalhadamente a seguir.

1.4. Requisitos de patenteabilidade

Antes de adentrar na conceituação sobre o que seriam os requisitos de patenteabilidade, é necessário estabelecer alguns conceitos técnicos para a exata compreensão de tais requisitos. Conforme elucida Denis Borges Babosa, um invento seria “uma solução técnica para um problema técnico”²², uma noção que derivaria do texto constitucional, enquanto uma invenção seria objeto da patente de invenção. Portanto, invento seria um termo mais genérico, enquanto invenção seria um termo específico²³.

As diretrizes de Exame do INPI determinam que uma invenção necessariamente deverá apresentar caráter eminentemente técnico e realizável em algum campo tecnológico. A invenção, portanto, precisa estar inserida em um setor técnico, resolver um problema técnico e possuir um efeito técnico. Desse modo, é necessário que seja evidenciado no pedido de depósito

¹⁹ Ibid. p. 140.

²⁰ Ibid, p. 140.

²¹ BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual**. A aplicação do Acordo TRIPs. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 65.

²² BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 296.

²³ Ibid., p. 296.

de patente qual o problema técnico a ser resolvido, qual a solução proposta e quais seriam os efeitos técnicos alcançados.²⁴

Gama Cerqueira assevera que o inventor não pode se apropriar de noções e processos que já se encontrem no domínio comum, de modo que não pode também reivindicar descobertas desse conjunto de circunstâncias como se fossem suas. Nesse sentido, ensina o Autor:

Não se contesta que em toda invenção há uma parte não original, que lhe serve de suporte; mas o direito do inventor não recai sobre aquilo que já pertence ao domínio comum, senão apenas sobre a sua criação, isto é, sobre a inovação por ele realizada.²⁵

Isso posto, é importante frisar que na terminologia jurídica brasileira o direito do inventor denomina-se privilégio de invenção, e o título que comprova tal privilégio é o que seria determinado como patente de invenção. Tais expressões não se confundem, posto que o privilégio é próprio do direito do inventor, enquanto a patente trata-se do título legal de seu exercício²⁶. Denis Borges Barbosa esclarece que na noção constitucional de invento estaria abrangida, de maneira óbvia, tanto a invenção quanto o modelo de utilidade.²⁷

Esclarecemos que a tutela do direito sobre a invenção é subordinada pela legislação à obtenção de uma patente que, nesse cenário, possui como finalidade primordial assegurar o direito exclusivo, absoluto e temporário ao inventor no que diz respeito à exploração do seu invento.²⁸

Portanto, tendo em vista a natureza declaratória das patentes, importante observar que a patente assevera meramente presunção da existência de uma invenção, sendo expedidas em todos os países com ressalvas a direitos de terceiros e sem garantia governamental quanto aos requisitos de invenção. Assim, existe a possibilidade de que a patente possa ser posteriormente

²⁴ Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) **Resolução nº 169/2016**, da Presidência e da Diretoria de Patentes, de 15 de julho de 2016.

²⁵ CERQUEIRA, João Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Vol. 1, Tomo 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 132.

²⁶ *Ibid.* p. 138.

²⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 114.

²⁸ CERQUEIRA, João Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Vol. 1, Tomo 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 142

invalidada, caso seja judicialmente atestado que a patente foi indevidamente concedida, por não atender aos requisitos de patenteabilidade.²⁹

E além de ser limitado no tempo, a propriedade da invenção também é delimitada pelo território, tendo em vista que, nos termos estabelecidos pela CUP, a proteção legal está restringida ao território do país em que foi concedido o privilégio, com ressalvas às exceções das regras de extraterritorialidade. Assim, a propriedade se torna objeto de privilégios independentes, em cada demarcação territorial, sendo as patentes reguladas pelas legislações locais. Neste trabalho, vamos nos ater às regras gerais de pedido e concessão de patente, nos moldes dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, com enfoque na regulação legislativa nacional.

Feita breve introdução sobre a relevância do atendimento dos requisitos de patenteabilidade à adequada concessão das patentes de invenção, passaremos a esclarecer cada um dos requisitos com base em definições legislativas e doutrinárias.

1.4.1. Aplicação Industrial

A Lei n. 9.279/96 dispõe em seu artigo 15 que “A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.”. Ou seja, em termos simplórios, a invenção possui aplicação industrial quando pode ser produzido ou utilizado em qualquer tipo de indústria.

Denis Borges Barbosa pontua que todas as legislações nacionais, seja direta ou indiretamente, adotam “a exigência de que o invento seja a solução de um problema técnico, ou seja, pertinente a qualquer tipo de indústria”³⁰.

Os itens 2.1, 2.2 e 2.3 das Diretrizes de exame do INPI de 2016 determinam o seguinte em relação a aplicação industrial:

²⁹ Ibid. p. 141.

³⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 333.

2.1 O artigo 15 da LPI determina que a invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria. O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto ao seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados, desde que dotados de repetibilidade.

2.2 O termo indústria deve ser compreendido como qualquer atividade de caráter técnico e que não tenha caráter individualizado, ou seja, personalizado e/ou específico para um único indivíduo, sem característica de repetibilidade. Exemplo: Um método de arremessar uma bola de basquete por um indivíduo não apresenta aplicação industrial.

2.3 Considerando o fato de que uma indústria não existe no sentido de fazer ou usar algo que não tenha uma finalidade conhecida, é necessário que a invenção pleiteada tenha uma utilidade e que o relatório descritivo identifique qualquer forma prática de explorá-la. Dessa forma, concepções puramente abstratas ou indicações especulativas não satisfazem o requisito de aplicação industrial.³¹

Portanto, a expressão “aplicação industrial” utilizada na LPI não deve ser interpretada de maneira isolada e literal, sendo, em verdade, um conceito flexível e ligeiramente mais abrangente, relacionado à utilidade do invento e à capacidade de satisfazer necessidades práticas da indústria, dotado de caráter técnico.

1.4.2. Novidade

Fabio Ulhoa Coelho pontua que para a obtenção de um direito industrial, não bastaria que a invenção ou modelo de utilidade sejam originais, por tratar-se de característica relacionada à subjetividade do criador. Portanto, seria necessário que a criação não seja conhecida pela comunidade científica, técnica ou industrial, ou seja, pelos *experts* da área.³²

Autores como Denis Borges Barbosa atribuem status constitucional ao requisito da novidade, por estar ligado ao princípio fundamental da livre concorrência, tendo em vista que apenas o que não caiu em domínio público pode ser dotado de exclusividade legal sem violação à liberdade da concorrência.

A definição legislativa, conforme o artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) é a de que a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos

³¹ Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) **Resolução** n° 169/2016, da Presidência e da Diretoria de Patentes, de 15 de julho de 2016.

³² COELHO, Fabio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa**. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 108.

no estado da técnica. No § 1º é esclarecido que o estado da técnica é tudo aquilo acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior, com ressalvas às exceções dos artigos 12, 16 e 17. No parágrafo segundo é estabelecido o seguinte:

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.³³

Assim, importa esclarecermos as exceções aplicáveis ao requisito de novidade.

1.4.2.1. Exceções ao requisito de novidade

A LPI determina que serão exceções ao requisito de novidade as patentes com pedido de prioridade ou ainda dentro do período de graça. Cada um dos conceitos será explicado a seguir.

1.4.2.2. Período de Graça

O artigo 12 da LPI determina que não será considerada como estado da técnica a mera divulgação de uma invenção ou modelo de utilidade, desde que ocorra durante os 12 meses que antecedem a data de depósito ou de prioridade do pedido de patente. Esse período de 12 meses é conhecido como período de graça.

De acordo com a previsão legal, a divulgação do invento não será considerada como estado da técnica se for promovida pelo próprio inventor, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor com base em informações obtidas dele, ou por terceiros que tenham obtido as informações diretamente ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por ele realizados.³⁴

³³ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 18 de março 2023. Acesso em 25 mai. 2023.

³⁴ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 18 de março 2023.

Essa disposição legal tem como objetivo proporcionar um período em que o inventor pode divulgar publicamente sua invenção, possuindo um caráter protecionista, voltado ao inventor individual ou pequena empresa que tenderiam a perder o direito de requerer a patente por divulgarem o invento antes do depósito. Denis Borges Barbosa esclarece a necessidade do balanceamento entre os interesses da comunidade, de ter a tecnologia em conhecimento público, com a proteção do inventor, que pode ser o elo mais fraco nesse contexto.³⁵

1.4.2.3. Direito de prioridade

O Direito de prioridade desempenha um papel fundamental no sistema de patentes, garantindo proteção e incentivo aos inventores. Ele permite que um inventor ou requerente de patente solicite proteção em diferentes países, com base em um primeiro pedido de patente depositado em qualquer país membro da Convenção da União de Paris (CUP) ou da Organização Mundial do Comércio (OMC). A norma contida no artigo 16 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) dispõe que será assegurado direito de prioridade ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou organização internacional.

Segundo os Decretos n. 16.056 de 31 de dezembro de 1929 (Convenção de Haia) e n. 75.572 de 08 de abril de 1975 (Convenção da União de Paris), quando um inventor deposita um pedido de patente em um país signatário dessas convenções, ele recebe um prazo de prioridade de doze meses para os privilégios de invenção e seis meses para os desenhos industriais ou modelos de utilidade para depositar pedidos de patente relacionados em outros países membros.³⁶ Durante esse período, qualquer novo pedido de patente feito em outros países será considerado como se tivesse sido depositado na mesma data do primeiro pedido, garantindo assim o direito de prioridade.

Um Tratado que também possui relevância em matéria de patentes é o *Patent Cooperation Treaty* ou, em português, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, também chamado de PCT. Está em vigor pelo Dec. 81742 de 1978, sendo subsidiário à Convenção de

³⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 330.

³⁶ ÍNDICE DA CONVENÇÃO DE PARIS E DAS REVISÕES POSTERIORES EM VIGOR NO BRASIL (TEXTO COMPARADO). Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2023.

Paris, e regulando determinados estágios do processo de concessão de patentes. Administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o Tratado unifica o depósito e a publicação dos pedidos de patente.³⁷

O Tratado de Cooperação possibilita o depósito de uma patente de invenção em vários países de maneira simultânea, desde que os países sejam signatários do Tratado – o que é justamente o caso do Brasil. Essa unificação possui como objetivo impedir a repetição de etapas do processo de depósito das patentes em cada país membro, criando uma busca e um exame preliminar, ambos internacionais, sem vincular as decisões independentes dos Escritórios responsáveis pela concessão das patentes de invenção de cada país.³⁸

E de acordo com o artigo Artigo 2º, inciso xi, do PCT, em relação a data de prioridade, é considerado o dia do depósito do pedido mais antigo cuja prioridade se reivindica como a data de prioridade e, quando não houver reivindicação, considera-se a data do depósito internacional.³⁹

Assim, em suma, é possível afirmar que o Direito de prioridade industrial é um instrumento jurídico que possibilita aos inventores obter proteção mais ampla para suas invenções. A LPI, em seus artigos 16 e 17, estabelece as bases legais para a admissão da prioridade, assegurando a devida proteção aos direitos dos inventores e promovendo o avanço tecnológico.

³⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 171.

³⁸ *Ibid.* p. 171.

³⁹ TRATADO de Cooperação em matéria de Patentes. 19 de junho de 1970. Disponível em: <<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>>. Acesso em: 09 jun. 2023.

1.4.3. Atividade Inventiva

Fazendo ponte com a importância de que o invento seja a solução de um problema podemos definir atividade inventiva como um dos requisitos mais essenciais na avaliação da patenteabilidade de uma invenção.⁴⁰ O artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), define que a invenção possui atividade inventiva sempre que não decorra de maneira óbvia ou evidente do estado da técnica para um técnico no assunto.

Denis Borges Barbosa ensina que a não obviedade importa a avaliação de questões de fato e de direito, envolvendo a análise do conteúdo das anterioridades, suas diferenças em relação ao invento, observado o nível de complexidade do campo da técnica da invenção. Para que seja apurada a não obviedade, é necessária a análise de elementos como a) o tempo decorrido desde a anterioridade até o depósito do invento, b) efeito surpreendente ou inesperado; c) o resultado aperfeiçoado; e d) vantagens consideráveis de cunho econômico ou técnico.⁴¹

As diretrizes de exame do INPI de 2016 estabelecem a novidade e a atividade inventiva como critérios absolutamente distintos. De acordo com as diretrizes, uma invenção só apresenta atividade inventiva se for considerada nova. Por sua vez, o termo "óbvio ou evidente" utilizado no artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) significa aquilo que é derivado do estado da técnica, sem exigir o exercício de qualquer capacidade ou habilidade além do que seria esperado de um técnico especializado no assunto.⁴²

Assim, se um técnico especializado seria capaz de chegar à mesma invenção de forma lógica com base no estado da técnica, a invenção é considerada óbvia e não apresenta uma solução inesperada. Portanto, ela não é passível de proteção por falta de atividade inventiva e não pode ser patenteada.

⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 334.

⁴¹ Ibid. p. 335.

⁴² Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) **Resolução** nº 169/2016, da Presidência e da Diretoria de Patentes, de 15 de julho de 2016.

1.5. A concessão da patente

Caso um inventor queira realizar um depósito de patente no Brasil, é necessário elaborar um pedido de depósito que contenha relatório descritivo, quadro reivindicatório, um resumo da invenção, desenhos (se for o caso) e listagem de sequencias no caso de pedidos na área de biotecnologia. Com o pagamento da guia GRU, cabe ao depositante acompanhar o pedido administrativo depositado perante o INPI.⁴³

Caso sejam cumpridos os requisitos de patenteabilidade estabelecidos, a patente é considerada válida e concedida por meio de publicação na Revista de Propriedade Intelectual (RPI) subsequente. É importante destacar que o acórdão proferido no julgamento da ADI 5529 declarou a inconstitucionalidade do antigo parágrafo único do art. 40 da LPI, que estabelecia um prazo mínimo de 10 anos de vigência da patente, a contar da data de concessão da respectiva patente.⁴⁴ Dessa forma, de acordo com o *caput* do art. 40 da LPI, o prazo de proteção da patente de invenção é de 20 anos a partir da data do depósito, e de 15 anos para modelos de utilidade.

Ademais, é importante ressaltar a responsabilidade do INPI no processo de análise dos pedidos depositados e da concessão de patentes de invenção, principalmente tendo em vista a função social dos inventos, conforme expõe Eduardo Magrani:

O Estado, por meio do órgão responsável pelo registro de patentes, deve estar atento ao cumprimento dos requisitos patentários, visto que a concessão do monopólio de exclusividade sobre uma criação intelectual deve visar também à função social dessa criação, e, para tanto, esta deve atender a uma necessidade da sociedade.⁴⁵

Após estabelecermos os conceitos fundamentais para compreender o que é uma patente e a relevância desse título, no próximo capítulo abordaremos o tema das "patentes essenciais", introduzindo alguns conceitos fundamentais como internet das coisas, interconectividade e padrões tecnológicos.

⁴³ Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). **Guia Básico de Patentes**. Brasília: INPI, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico>. Acesso em: 1 jun. 2023.

⁴⁴ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade** (ADI) 5.529. Relator: Ministro Dias Toffoli. Brasília: STF, 12 de maio de 2021. Disponível em: <<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15347616019&ext=.pdf>>. Acesso em: 1 jun. 2023.

⁴⁵ MAGRANI, Eduardo. **Internet das Coisas: desafios e perspectivas para o Brasil**. 1ª ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018, p. 56.

TECNOLOGIAS PADRONIZADAS E PATENTES ESSENCIAIS

2.1. Interconectividade e Internet das Coisas (IoT)

Eduardo Magrani explica que a expressão “Internet das Coisas” ou “*Internet of Things*” (IoT) é usada para descrever a conectividade e interação entre vários tipos de objetos no dia a dia, que utilizam a internet como meio de conexão. A sigla, portanto, faz referência a um contexto em que pessoas, objetos, dados e ambientes virtuais interagem entre si no espaço e no tempo.⁴⁶

A interação entre pessoas e objetos em um novo paradigma é viabilizada pelo avanço de diversas tecnologias de transmissão de dados. Entre as mais populares na atualidade, destacam-se o GPS, *Wi-Fi*, o *Bluetooth* e a identificação por radiofrequência, ou RFID.⁴⁷

Para permitir a autenticação desses objetos e dispositivos, facilitando sua conexão com a internet e as vastas bases de dados disponíveis, é necessário um sistema eficaz de identificação. Nesse contexto, entram em cena as tecnologias de Identificação por Radiofrequência (RFID). Essas tecnologias possibilitam a identificação única e rastreabilidade dos objetos por meio do uso de sinais de rádio, o que amplia a capacidade de interação e controle desses dispositivos na IoT.⁴⁸

Um estudo realizado em 2017 por um consórcio de instituições sob encomenda do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) apontou como principais nichos tecnológicos os segmentos do agronegócio, saúde, cidades inteligentes e a indústria⁴⁹.

Em razão do potencial do ecossistema de IoT para gerar eficiência e produtividade em empresas, entre os anos de 2018 e 2021 o número de empresas que iniciaram o processo de

⁴⁶ Ibid. p. 44.

⁴⁷ Ibid, p. 46.

⁴⁸ Ibid, p. 46.

⁴⁹ BNDES e MCTIC. Internet das Coisas: Um plano de ação para o Brasil. Versão 1.1, Brasília. 2017. Disponível em: < <https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/269bc780-8cdb-4b9b-a297-53955103d4c5/relatorio-final-plano-de-acao-produto-8-alterado.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m0jDUok> >. Acesso em 25 mai. 2023.

implementação do IoT cresceu 25% no Brasil, com um total de 57% já em processo de implementação.⁵⁰

Uma premissa fundamental deste estudo foi o reconhecimento de que o Brasil enfrenta limitações de recursos humanos e financeiros para alcançar uma posição de destaque global na IoT, uma competição acirrada liderada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Coreia do Sul. Além disso, o país não possui a mesma capacidade para se posicionar entre as nações que buscam excelência em áreas tecnológicas específicas. No entanto, o Brasil pode aspirar a se tornar uma referência entre os países emergentes e fortalecer sua indústria, impulsionando a exportação de produtos nacionais e aprimorando a eficiência e a competitividade tanto no setor público quanto no privado.⁵¹

Nesse contexto da Internet das Coisas (IoT), é importante destacar que a maioria dos produtos e serviços disponíveis no mercado estão em conformidade com um ou mais padrões técnicos voluntários ou obrigatórios, baseados em tecnologias patenteadas. Por exemplo, o setor de telecomunicações móveis é impulsionado por uma forte dependência da padronização, que compreende muitas inovações protegidas por patentes. As redes 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G e WiFi dependem de milhares de tecnologias patenteadas para funcionar. Esses padrões de comunicação também são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade hiperconectada, por exemplo, no campo da Internet das Coisas em setores como eletrônicos de consumo, indústria automotiva e indústria de rede elétrica.⁵²

O tema das patentes essenciais na Internet das Coisas então ganha destaque por sua importância na promoção da inovação, no exercício da função social do fomento à inovação e na garantia de um ambiente de negócios justo. O entendimento, a regulamentação e a gestão adequada dessas patentes essenciais são fundamentais para a criação de um ecossistema equilibrado, incentivando o desenvolvimento tecnológico e facilitando a colaboração entre os diversos setores envolvidos.

⁵⁰ PAETE, Luiz Gustavo. **Mais de 40% das empresas brasileiras planejam investir em IoT**. Forbes. Brasil. 02 de maio de 2022. Disponível em: <<https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/05/mais-de-40-das-empresas-brasileiras-planejam-investir-em-iot/>>. Acesso em 28 mai. 2023.

⁵¹ Ibid.

⁵² EUROPEAN COMMISSION. **Standard Essential Patents**. Disponível em: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/standard-essential-patents_en>. Acesso em: 01 jun. 2023.

2.2. Padrões tecnológicos

Tanto o sistema de padronização quanto o sistema de propriedade intelectual são de importância fundamental para nossa sociedade, que se torna cada vez mais tecnológica: ambos os sistemas têm como objetivo promover a inovação e contribuir para o bem-estar geral. Eles trazem soluções tecnológicas que são importantes em nossa vida cotidiana, e há uma forte expectativa de que novas soluções tecnológicas possam nos ajudar a enfrentar os grandes desafios da sociedade nas áreas de energia, transporte e mobilidade, meio ambiente e sustentabilidade, saúde e bem-estar.⁵³

Denis Borges Barbosa esclarece que a elaboração de normas, padrões e especificações técnicas são realizadas de maneira cooperativa por diversos agentes econômicos e entes técnicos públicos, como uma espécie de “obra técnica coletiva”, de modo a permitir a interconectividade que atualmente presenciamos, sem prejuízo da liberdade de iniciativa e de competição.⁵⁴

Nesse sentido, esclarecemos que a padronização tecnológica é fomentada a nível global pelas chamadas *Standard-setting Organizations (SSOs)* ou *Developing Organisations (SDOs)* cujo principal objetivo é, justamente, a padronização de tecnologias. Assim, os padrões técnicos são estabelecidos por meio de um processo de consenso entre os membros dessas Organizações.⁵⁵

Alguns exemplos de entidades SSO, são a *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)*, *European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC)* e *European Committee for Standardisation (CEN)*, todas responsáveis por estabelecer padrões técnicos na União Europeia.⁵⁶

⁵³ EUROPEAN COMMISSION. **Pilot Study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents**. Rudi Bekkers et al., Editor: Nikolaus Thumm, 2020. Disponível em: < <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894>>. Acesso em 05 jun. 2023, p. 25.

⁵⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Patentes, padrões técnicos e ofertas de licença FRAND em direito brasileiro**. 2014. p. 3.

⁵⁵ Ibid. p. 2.

⁵⁶ EUROPEAN COMMISSION. **Key players in european standardisation**. Disponível em: < https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/key-players-european-standardisation_en>. Acesso em: 14 mai. 2023.

As especificações técnicas, especialmente para o padrão LTE (4G) e outros padrões de telecomunicação celular, são elaboradas por meio do consórcio conhecido como "3rd Generation Partnership Project" (3GPP). Esse consórcio é composto por sete organizações internacionais dedicadas ao desenvolvimento de padrões de telecomunicações. Essas organizações representam países como Japão, Estados Unidos, China, Europa, Índia e Coreia do Sul.⁵⁷ Através da colaboração dessas entidades, são estabelecidas as diretrizes e as normas técnicas que impulsionam o avanço e a interoperabilidade das tecnologias de comunicação celular em todo o mundo.

Muitos órgãos especializados na elaboração de padrões técnicos estabelecem em seus estatutos o dever de declarar quais patentes seriam essenciais para exercer certo padrão. Denis Borges Barbosa pontua, inclusive, que existem instrumentos institucionais cujo objetivo é justamente confirmar a essencialidade dos títulos declarados.⁵⁸

Uma vez que o padrão é estabelecido, especialmente no caso em que acaba sendo criado todo um mercado circunscrito por essa tecnologia padronizada, há potencial de que ocorra a chamada "clausura tecnológica", que precisa ser ativamente tratada pelos instrumentos de direito.⁵⁹

À título de exemplo, *smartphones* atuais utilizam uma série de padrões tecnológicos, incluindo diversos relacionados à comunicação sem fio, tais como 2G, 3G, 4G, 5G, *Wi-Fi* e *BlueTooth*. Na prática, padrões tecnológicos podem envolver centenas ou dezenas de centenas de famílias de patentes envolvendo centenas de milhares de patentes nacionais, já que diversas empresas declaram suas patentes para um mesmo padrão⁶⁰, como será demonstrado mais adiante, não necessariamente cada uma dessas patentes cobre todos os aspectos da tecnologia padronizada.

⁵⁷3GPP. **Introducing 3GPP**. Disponível em: <<https://www.3gpp.org/about-3gpp/about-3gpp>>. Acesso em 10 mar. 2023.

⁵⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Patentes, padrões técnicos e ofertas de licença FRAND em direito brasileiro**. 2014. p. 4.

⁵⁹ Ibid. p. 4.

⁶⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Patentes, padrões técnicos e ofertas de licença FRAND em direito brasileiro**. 2014. p. 4.

2.3. Patentes Essenciais

Denis Borges Barbosa esclarece que a declaração de essencialidade de uma patente em relação a um determinado padrão é feita pelo próprio titular da patente, por meio de uma autodeclaração apresentada à SSO. O autor também destaca que as patentes essenciais devem ser declaradas com a maior precisão possível. Muitos órgãos especializados na elaboração de padrões inserem em seus respectivos estatutos, com o objetivo de evitar que o padrão seja copiado por um participante do grupo ou terceiro, o dever de declarar quais as tecnologias essenciais para exercer certo padrão.⁶¹

Patentes essenciais podem ser definidas como patentes para invenções cuja exploração seja essencial para o exercício de certas atividades empresariais ou, em outras palavras, aquelas necessárias para o atendimento de um padrão tecnológico determinado.⁶² Tais padrões são estabelecidos por agentes econômicos distintos, e possuem como o objetivo maior simplificar a interoperabilidade de diferentes dispositivos, promovendo a integração e complementaridade entre produtos e serviços distintos. Essa prática é amplamente adotada no setor de telecomunicações, e os DVDs também representam um exemplo em que foram aplicadas as chamadas "patentes essenciais", do inglês "*Standard Essential Patents*", também referidas como SEPs⁶³.

De acordo com informações do *Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs)* realizado pela IPlytics GmbH e promovida pela Comissão Europeia em 2016, os principais setores de "famílias" de patentes SEP estão concentrados nos seguintes setores industriais⁶⁴:

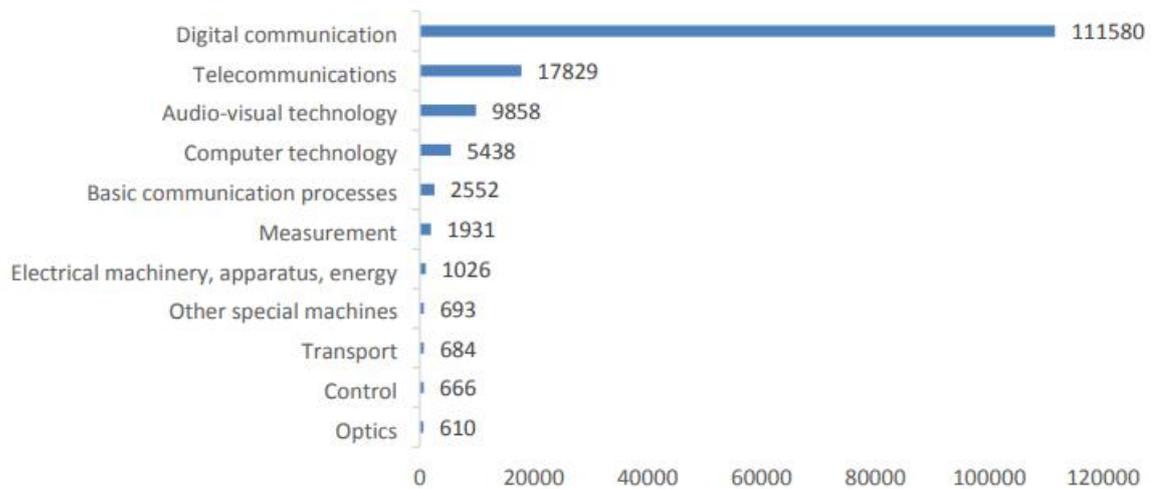
⁶¹ Ibid. p. 4.

⁶² Ibid. p. 1.

⁶³ Ibid. p. 1.

⁶⁴ IPlytics. **Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs)**. Dr. Tim Pohlmann Prof. Dr. Knut Blind. 2016. Disponível em: <https://www.iplytics.com/wpcontent/uploads/2017/04/Pohlmann_IPlytics_2017_EUreport_landscaping-SEPs.pdf>. Acesso em 02 jun. 2023.

Figura 1: Famílias de patentes SEP x Setores Industriais



Fonte: IPlytics (2016)

Como é possível observar, a maioria das patentes SEP declaradas está relacionada aos setores de comunicação digital e telecomunicações, seguidas por tecnologia audiovisual e tecnologia da computação. No entanto, apenas algumas poucas patentes SEP declaradas estão relacionadas aos setores de máquinas elétricas ou de transporte. A previsão do instituto foi a de que os últimos setores provavelmente aumentariam nos anos subsequentes, em vista de projeção para lançamento de tecnologias futuras, como veículos conectados ou a Internet das Coisas.⁶⁵

2.4. Licenciamento de patentes essenciais

As organizações envolvidas na definição de padrões desenvolveram regras e práticas muito relevantes, com o objetivo de garantir o licenciamento, de maneira eficiente, de patentes essenciais a um padrão tecnológico. Um ambiente de licenciamento tranquilo é essencial para o sucesso de um padrão, justamente por auxiliar a obter uma difusão ampla e rápida da informação e da inovação ao público, bem como proporciona aos detentores de patentes um retorno adequado sobre o investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Ele também oferece a todos os usuários do padrão acesso justo às tecnologias por um custo razoável.⁶⁶

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ EUROPEAN COMMISSION. **Standard Essential Patents**. Disponível em: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/standard-essential-patents_en>. Acesso em: 01 jun. 2023.

Assim, passamos a analisar os tipos de licenciamento que podem ser adquiridos por terceiros interessados em utilizar a tecnologia de um padrão tecnológico essencial.

2.4.1. *Patent Pools*

Segundo Denise Freitas Silva, um *pool* de patentes é:

Um acordo celebrado entre diversos detentores de patentes a fim de que essas sejam compartilhadas entre si e para que esse portfólio de patentes sejam licenciados como um pacote para terceiros (QUINT, 2008). De acordo com USPTO (2000) um *pool* é formado por dois ou mais titulares de patentes que licenciam suas patentes entre si ou para uma entidade administrativa especificamente criada para esse propósito. Eles muitas vezes são formadas quando várias tecnologias patenteadas são necessárias para produzir um produto padronizado (USDOJ e FTC, 2007).⁶⁷

Dessa forma, à título de exemplo, um titular de uma patente essencial pode licenciar todos os membros do “*pool*” para que possam utilizar a tecnologia que permite a comunicação de um celular com uma antena receptora, enquanto um outro titular pode fornecer a licença aos demais da sua patente que melhora a recepção do respectivo sinal – as tecnologias acabam se complementando, e podem ser utilizadas por licenciamentos concomitantes.⁶⁸

Denis Borges Barbosa pontua como o maior problema dos *pools* de patentes a junção de um conjunto de agentes econômicos cujo interesse converge só para um mercado, o que pode acabar ocasionando a exclusão de terceiros do benefício desse mercado. Aqueles que não contribuíram para fazer o padrão, por vezes são excluídos não só do *pool*, mas também do mercado.⁶⁹ E é justamente para evitar esse tipo de exclusão que é adotado o licenciamento em termos FRAND.

⁶⁷ SILVA, Denise Freitas. **Pools de patentes: impactos no interesse público e interface com problemas de qualidade do sistema de patentes**. Tese (Doutorado em Ciências, em Políticas Públicas Estratégicas e Desenvolvimento) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2012. p. 41.

⁶⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Patentes, padrões técnicos e ofertas de licença FRAND em direito brasileiro**. 2014. p. 5.

⁶⁹ Ibid. pp. 6-7

2.4.2. Licenciamento em termos FRAND (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*)

Quando uma patente é considerada essencial em relação a um padrão técnico, o titular assume o compromisso perante a SSO de conceder licenças não-exclusivas a qualquer implementador interessado. Essas licenças devem ser oferecidas em bases justas, razoáveis e não discriminatórias, conhecidas como termos FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory*). Isso significa que o titular de uma patente SEP tem o direito de receber royalties de todos os implementadores, mas, ao mesmo tempo, está obrigado a oferecer licenças de forma contínua e vinculante a todos os interessados que estejam dispostos a aceitar os termos FRAND.⁷⁰

Caso o titular decida não se submeter a esse comprometimento, a SSO vai se certificar que o padrão desenvolvido não requer o uso da patente de invenção em questão, nesse cenário hipotético.⁷¹ Portanto, é possível afirmar que todo titular de uma patente classificada como essencial por uma SSO é necessariamente obrigado a ofertar o licenciamento da respectiva patente a todos, sem exceção, oferecendo uma licença justa, razoável e isonômica/não-discriminatória.

Denis Borges Barbosa ensina que o licenciamento FRAND trata de oferta pública de licenças que, em condições de equidade e boa fé, oferta a todos os agentes do mercado, e não só integrantes do *pool*. O objetivo das licenças em termos FRAND é evitar o que o autor define como clausura tecnológica e “o certo é que o seu uso – neste momento da evolução do direito – é indispensável para promover a economia de redes de maneira pró-competitiva, ou, num viés constitucional, de acordo com sua função social.”⁷²

O licenciamento em termos FRAND também visa evitar o comportamento utilizado na literatura como “*patent ambush*”. Denise Freitas Silva explica o termo como uma cilada ou emboscada, uma forma de descrever a postura em que o membro de uma SSO propositalmente

⁷⁰ ESTRATÉGIA NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (ENPI). **Relatório Final – Patentes Essenciais e Termos FRAND**. Brasília: Ministério da Economia, 2023. Disponível em: < <https://www.gov.br/pt-br/propriedade-intelectual/arquivos-1/relatorio-final-contratos-3.pdf>>. Acesso em 22 mai. 2023.

⁷¹ EUROPEAN COMMISSION. **Pilot Study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents**. Rudi Bekkers et al., Editor: Nikolaus Thumm, 2020. Disponível em: < <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894>>. Acesso em 05 jun. 2023, p. 25.

⁷² BARBOSA, Denis Borges. **Patentes, padrões técnicos e ofertas de licença FRAND em direito brasileiro**. 2014. p. 8.

esconde informações sobre uma patente, seja ela concedida ou ainda pendente de concessão, enquanto a referida patente é relevante para a aplicação de um padrão – durante sua participação no desenvolvimento de um padrão. O objetivo da postura seria posteriormente utilizar o fato de deter a patente contra outras empresas que venham a implementar o mesmo padrão.⁷³

Contudo, não se pode esquecer que a patente essencial também goza de proteção Constitucional, de modo que qualquer terceiro que deixe de aceitar e cumprir os termos da oferta de licença, dentro dos padrões exigidos pela legítima titular do direito declarado, viola o direito exclusivo e pode ser, nas palavras de Denis Borges Barbosa, “tolhido por tutela inibitória”.⁷⁴

⁷³ SILVA, Denise Freitas. **Pools de patentes: impactos no interesse público e interface com problemas de qualidade do sistema de patentes**. Tese (Doutorado em Ciências, em Políticas Públicas Estratégias e Desenvolvimento) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2012. p. 199.

⁷⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Patentes, padrões técnicos e ofertas de licença FRAND em direito brasileiro**. 2014. p. 13.

QUANDO HÁ INFRAÇÃO DAS PATENTES: RESULTADOS DA PESQUISA

3.1. Legislação aplicável e medidas cabíveis em caso de infração

Como visto, o art. 5º, XXIX, da Constituição consagra o direito de propriedade de inventos, patentes e marcas, ou o chamado direito de propriedade industrial. E conforme ensina Gilmar Mendes, tal previsão traz garantia institucional em relação ao direito de propriedade industrial, “que obriga o Poder Público a instituir o sistema de proteção e a preservá-lo, tendo em vista os contornos estabelecidos pela Constituição.”⁷⁵

Quando há o risco de violação dos direitos de uma patente concedida no Brasil, existem dispositivos legais que fundamentam o ajuizamento de ações com o propósito de proteger os direitos desses titulares diante de uma possível infração. Esses dispositivos infraconstitucionais fornecem as bases legais necessárias para que os titulares possam buscar a devida proteção judicial e a reivindicação de seus direitos em casos de violação de uma patente, que podem ser concedidas através de decisões proferidas pelo Juízo.

E a título de esclarecimento, cabe pontuar que Cândido Dinamarco e Bruno Lopes conceituam decisão como um “ato do juiz, de conteúdo decisório, relativo ao mérito da causa ou a alguma postulação formulada pelas partes no curso do processo, ou portador de uma determinação exarada de ofício pelo juiz.”⁷⁶

Nesse contexto, é importantes observar que os dispositivos legais previstos nos artigos 41, 42 e 44 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabelecem os direitos conferidos aos titulares de patentes para evitar o uso não autorizado das tecnologias patenteadas: de acordo com o artigo 42 da LPI, o titular da patente possui o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de realizar as seguintes ações com relação ao objeto da patente: I - produzir, usar, colocar à venda, vender; II - importar com esses propósitos; III - utilizar o processo ou produto diretamente obtido por processo patentado.⁷⁷

⁷⁵ MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de direito constitucional**. 7ª Edição. São Paulo, Saraiva. 2012. p. 486.

⁷⁶ DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do novo processo civil. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 235.

⁷⁷ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 18 de março 2023. Acesso em 24 mai, 2023.

Assim, o exercício do direito de impedir o uso não autorizado por terceiros impõe uma obrigação de não fazer, consubstanciada em se abster de fazer uso do objeto da patente sem autorização do titular, até o fim do prazo de vigência desse título. É importante destacar que, uma vez infringido o direito sobre uma patente, não é possível voltar ao estado anterior. Nesse caso, uma opção processual seria buscar uma eventual reparação por perdas e danos, a qual é sempre secundária em relação à tutela específica do direito⁷⁸, conforme estabelecido no artigo 497 do Código de Processo Civil (CPC), ao determinar que:

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

E conforme disposição do artigo 499 do CPC, a obrigação somente será convertida em perdas e danos quando impossibilitada a tutela específica. E um bom exemplo de impossibilidade nesse contexto, seria um caso em que a patente tenha expirado.⁷⁹

No Brasil, um dos remédios processuais específicos a serem requeridos contra a violação de patentes é, então, justamente a concessão liminar de tutela inibitória, uma espécie de tutela jurisdicional voltada para o futuro, com o objetivo de evitar a prática de ato ilícito, e pode ocorrer de três formas, conforme ensina Daniel Amorim Assumpção:

- (a) evitar a prática originária do ato ilícito, ou seja, impedir em absoluto a ocorrência de tal ato, hipótese na qual a tutela preventiva será conhecida como tutela inibitória pura;
- (b) impedir a continuação do ato ilícito, na hipótese de ato ilícito continuado;
- (c) impedir a repetição de prática de ato ilícito.⁸⁰

A LPI, por sua vez, prevê no artigo 209, §1^o⁸¹ que:

⁷⁸ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Manual de Direito Processual Civil**. Volume único. 9. ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2017. p. 110.

⁷⁹ BRASIL. Lei 13.105 de 16 de março de 2015. **Planalto**. Disponível em: < planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm>. Acesso em 14 mar. 2023.

⁸⁰ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Manual de Direito Processual Civil**. Volume único. 9. ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2017. p. 106.

⁸¹ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 18 mar. 2023.

Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

Assim, o pedido liminar se caracteriza enquanto medida judicial que objetiva assegurar o núcleo fundamental do direito de impedir o uso não autorizado de uma invenção patenteada por terceiros, conforme garantido pela Constituição Federal. O pedido liminar na forma de pedido de concessão de tutela de urgência visa evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao titular da patente, garantindo que sua invenção seja utilizada apenas com sua autorização, enquanto se aguarda o desfecho da ação.

E conforme ensina Amo, são três as espécies de tutela de urgência: (i) a cautelar, elaborada de maneira genérica com o objetivo de assegurar a utilidade do processo; (ii) a antecipada, também genérica e objetivando a satisfação fática do direito; e (iii) liminar, específica para satisfazer faticamente o direito.⁸²

O art. 300 e seguintes do CPC determinam que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, sendo necessária a comprovação da “presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”⁸³

Por fim, tendo em vista que, no caso específico de infração de uma patente essencial, necessariamente havia a possibilidade de celebração de acordo de licenciamento em termos justos, razoáveis e não discriminatórios, enxerga-se a judicialização dos conflitos como alternativa para impedir que terceiros distribuam e comercializem produtos equipados com as patentes essenciais sem a devida licença, o que permite a busca pelo Poder Judiciário para garantir a cessão da utilização das tecnologias cobertas pelas patentes dos titulares que se sentirem lesados de alguma maneira.

⁸² NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Manual de Direito Processual Civil**. Volume único. 9. ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2017, p. 484.

⁸³ BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. **Planalto**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm>. Acesso em 22 mai. 2023.

E sobre a escolha do poder judiciário estadual para dirimir esse tipo de controvérsia, é importante dar destaque ao conteúdo do artigo 53, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC, que traz disposição no sentido de ser competente o foro do lugar do ato ou do fato, caracterizando-se direito potestativo do Autor para escolher o foro que entender mais conveniente para o ajuizamento da sua respectiva ação.⁸⁴

Introduzidos os conceitos e fundamentos cabíveis no âmbito judicial em relação a infração de patentes, passaremos a analisar os dados disponíveis em relação aos casos mapeados, que envolvem a infração de patentes essenciais.

3.2. Do ajuizamento de Ações de Infração de patentes essenciais como mecanismo de proteção

3.2.1. Metodologia aplicada

Promovemos uma pesquisa nos diários uma busca nos diários oficiais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e em fontes jornalísticas para mapear as ações relacionadas à infração de patentes essenciais que foram movidas desde 2012. Ao todo, encontramos 17 ações, e analisamos as tendências de decisão dos tribunais.

Além disso, examinamos as decisões emitidas pelos tribunais empresariais, com o intuito de apresentar dados relativos ao desfecho ou *status* atual dos conflitos. É importante ressaltar que nossa intenção não é esgotar o assunto nem abordar todos os litígios individualmente. Nosso objetivo principal é fornecer uma visão geral das tendências decisórias dos tribunais e expor os resultados obtidos até o momento em que este trabalho foi elaborado.

Dessa forma, buscamos contribuir para a análise do processo de judicialização das disputas de infração, investigando se os tribunais locais aplicam a determinação de licenciamento nos termos FRAND (justos, razoáveis e não discriminatórios) e se a judicialização dessas disputas se configura como um recurso eficaz para garantir a proteção dos direitos dos titulares de patentes essenciais.

⁸⁴ BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. **Planalto**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm>. Acesso em 22 mai. 2023.

3.2.2. Mapeamento geral dos casos estudados

Após conduzirmos uma pesquisa abrangente, buscamos identificar o maior número possível de ações relacionadas à alegação de infração de patentes essenciais ajuizadas perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A seguir, apresentamos uma tabela detalhando todos os dados e processos analisados:

Tabela 1: Relação de 17 processos localizados no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro envolvendo a alegação de infração de patentes essenciais

AÇÃO	JUÍZO - TJRJ	ANO	PARTES	TECNOLOGIA
0373121-63.2012.8.19.0001	2ª Vara Empresarial	2012	Ericsson vs. TCT	3G/4G
0489343-17.2012.8.19.0001	2ª Vara Empresarial	2012	Ericsson vs. TCT	3G/4G
0126070-69.2014.8.19.0001	5ª Vara Empresarial	2014	Vringo vs. ZTE	3G/4G
0197160-40.2014.8.19.0001	2ª Vara Empresarial	2014	Ericsson vs. TCT	3G/4G
0005896-94.2015.8.19.0001	2ª Vara Empresarial	2014	Ericsson vs. TCT	3G/4G
0214224-53.2020.8.19.0001	5ª Vara Empresarial	2020	DivX vs. Netflix	Vídeo encoding
0131462-77.2020.8.19.0001	4ª Vara Empresarial	2020	Nokia vs. Lenovo	Vídeo encoding
0207683-04.2020.8.19.0001	4ª Vara Empresarial	2020	WSOU vs. ZTE	5G
0109154-13.2021.8.19.0001	1ª Vara Empresarial	2021	Dolby vs. SEMP	Audio encoding
0200051-87.2021.8.19.0001	4ª Vara Empresarial	2021	Philips vs. SEMP	Audio encoding
0179474-88.2021.8.19.0001	3ª Vara Empresarial	2021	DivX vs. SEMP	Vídeo encoding
0139549-85.2021.8.19.0001	1ª Vara Empresarial	2021	WSOU vs. Google	Servidor

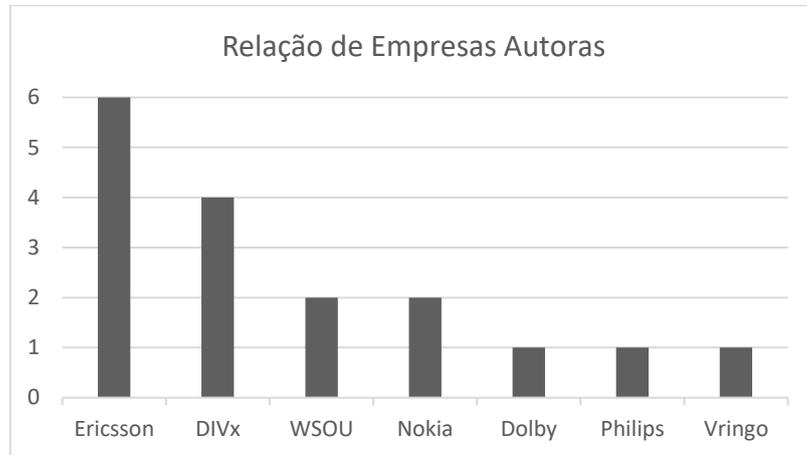
0117687-58.2021.8.19.0001	1ª Vara Empresarial	2021	DIVX vs Samsung	Video encoding
0010664-19.2022.8.19.0001	2ª Vara Empresarial	2022	Ericsson vs. Apple e Allied	4G
0010616-60.2022.8.19.0001	2ª Vara Empresarial	2022	Ericsson vs. Apple e Allied	5G
0855029-28.2022.8.19.0001	1ª Vara Empresarial	2022	DIVX vs AMAZON	Video encoding
0813303-40.2023.8.19.0001	5ª Vara Empresarial	2023	NOKIA vs OBR	Audio encoding

Fonte: De elaboração própria.

A tabela acima fornece uma visão detalhada das ações encontradas durante a pesquisa, incluindo o número da ação, as partes envolvidas, a data do ajuizamento e a tecnologia envolvida em cada ação. Com essas informações, será possível realizar uma análise mais precisa e abrangente das ações de infração de patentes essenciais identificadas.

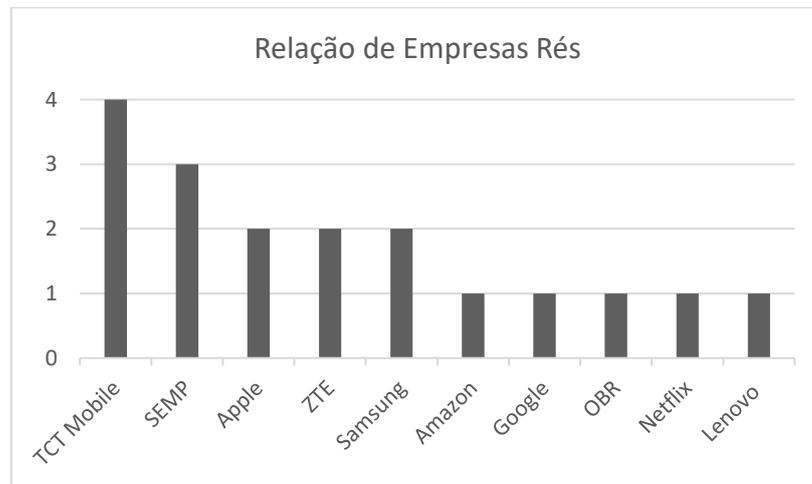
A partir deste momento, apresentaremos representações visuais em forma de gráficos, que abordarão os aspectos mais relevantes das ações listadas acima. Esses gráficos permitirão identificar o objeto de proteção das patentes alegadas como essenciais, as partes envolvidas no polo ativo e passivo, bem como as varas empresariais às quais os processos foram distribuídos, facilitando a compreensão dos principais elementos das ações de infração de patentes essenciais mapeadas.

Gráfico 1: Relação de Empresas Autoras das ações de infração localizadas



Fonte: De elaboração própria.

Gráfico 2: Relação de Empresas Rés das ações de infração localizadas

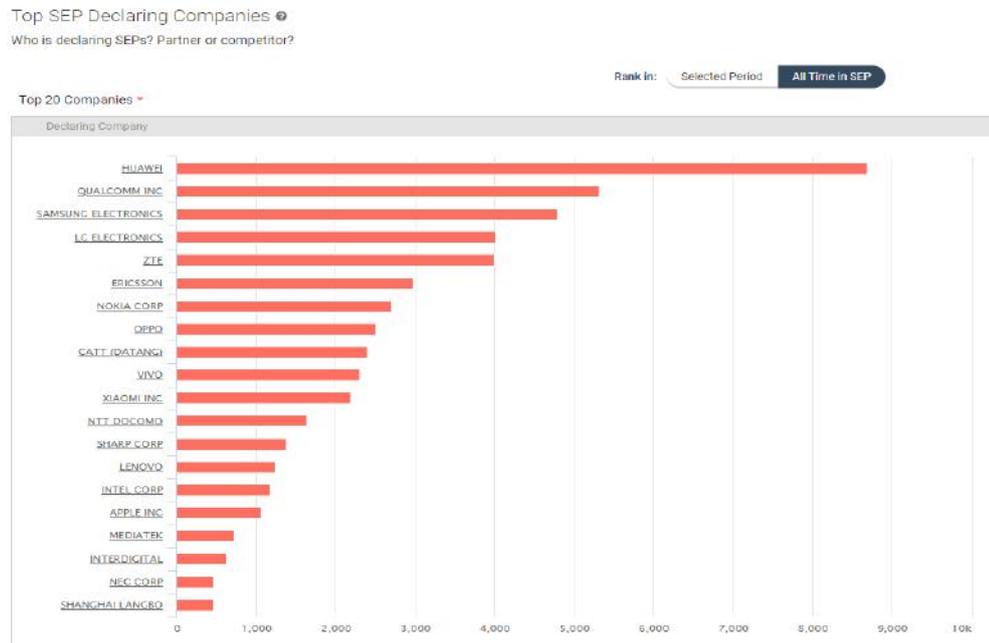


Fonte: De elaboração própria.

Pela simples observação, fica evidente que as empresas Ericsson e DIVx se destacam como as principais autoras de ações de infração nos últimos anos, enquanto TCT Mobile e SEMP são as que mais aparecem no polo passivo. Nesse sentido, observamos que a liderança da Ericsson faz sentido quando observamos que essa é a 6ª empresa que mais possui patentes essenciais de RFID depositadas no mundo, segundo informações do ETSI⁸⁵:

⁸⁵ Patent Cloud. **ETSI SEP Overview**. Disponível em: <<https://app.patentcloud.com/sep/#radiotechdistribution>>. Acesso em 27 mai. 2023.

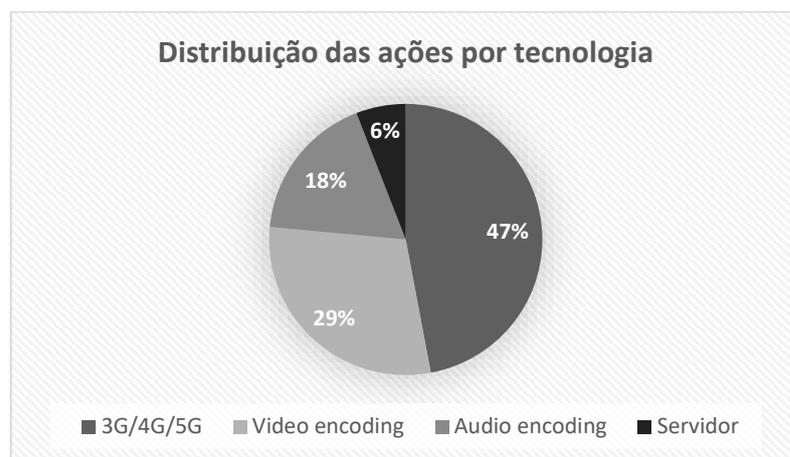
Gráfico 3: Relação das 20 empresas que mais possuem patentes essenciais a nível global



Fonte: Patent Cloud ETSI SEP Overview (2023)

E para melhor compreensão da tecnologia protegida nas patentes objeto das ações, apresentamos o seguinte gráfico ilustrativo:

Gráfico 4: Levantamento das tecnologias protegidas pelas patentes objetos das ações mapeadas I.



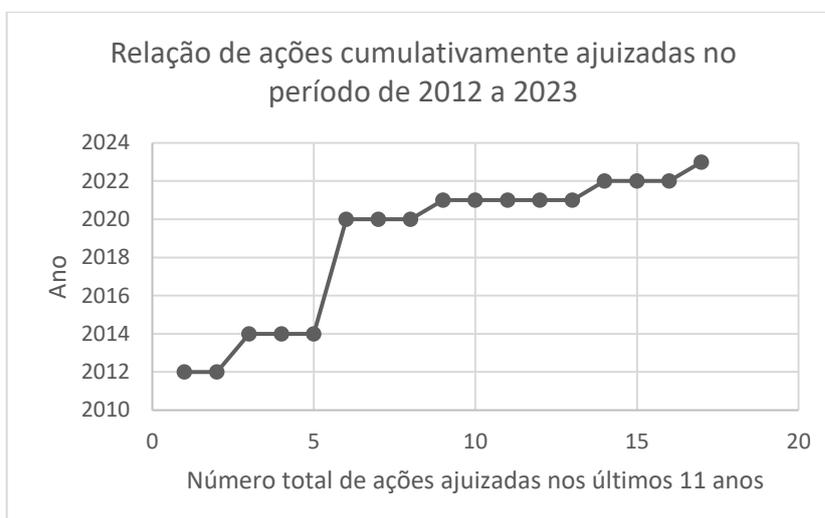
Fonte: De elaboração própria.

O gráfico oferece uma representação visual clara e elucidativa das tecnologias protegidas pelas patentes envolvidas nas ações de infração. Por meio dessa representação, é

possível identificar as principais áreas tecnológicas abrangidas pelos litígios, quais sejam, as tecnologias de 3G/4G/5G, Audio e Video Encoding.

Além disso, é possível perceber um aumento considerável do ajuizamento de ações envolvendo patentes essenciais a partir de 2020 em relação aos anos anteriores, o que denota o crescente interesse e a importância dessas disputas no campo da propriedade intelectual. Esse aumento pode ser atribuído a diversos fatores, como o avanço tecnológico e a relevância cada vez maior das inovações patenteadas nas indústrias. Nesse sentido, vejamos o gráfico de tendência de crescimento abaixo:

Gráfico 5: Demonstração do índice de crescimento de ações de infração de patentes essenciais ajuizadas no Rio de Janeiro no período de 2012 a 2023.



Fonte: De elaboração própria.

Essa tendência de aumento do número de ações relacionadas a patentes essenciais reflete a crescente valorização e o reconhecimento da importância estratégica dessas tecnologias no mercado. As empresas estão cada vez mais dispostas a proteger e reivindicar seus direitos de propriedade intelectual, buscando a defesa de suas inovações e a garantia de exclusividade na exploração comercial.

Diante desse contexto, é fundamental analisar os desdobramentos dessas disputas, incluindo os argumentos e as estratégias adotadas pelas partes envolvidas. A compreensão desses aspectos contribui para uma melhor compreensão dos desafios e das soluções adotadas no campo da propriedade industrial, além de auxiliar na tomada de decisões e no

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a proteção e o estímulo à inovação tecnológica.

3.2.2.1. Análise em relação ao conteúdo decisório das ações mapeadas

Como visto, uma estratégia comum e com previsão jurisprudencial é o requerimento de pedido liminar caracterizado pela tutela de urgência para impedir que a empresa infratora continue comercializando produtos que utilizem a patente essencial da titular lesada ou prestando serviços que apliquem tal tecnologia essencial.

Em razão do comprometimento do licenciamento em termos FRAND, em litígios envolvendo patentes alegadamente essenciais por seus titulares (SEPs), os Tribunais, após confirmarem se a patente objeto da controvérsia é realmente lida pelo padrão (e não apenas autodeclarada pela sua detentora como tal) e sujeita a obrigações de licenciamento FRAND, deveria verificar se a empresa empenhou todos os esforços para negociar uma licença FRAND com o acusado de usar a tecnologia patenteada e alegadamente padronizada.

Realizamos um levantamento geral sobre as decisões liminares deferidas nas ações mapeadas, bem como o status atual de cada uma das ações. A relação abaixo foi elaborada para melhor visualização:

Tabela 2: Relação das decisões preliminares proferidas e *status* atual das respectivas ações.

PARTES	TECNOLOGIA	LIMINAR	STATUS DO CASO
Ericsson vs. TCT	3G/4G	N/A	Acordo
Ericsson vs. TCT	3G/4G	N/A	Acordo
Vringo vs. ZTE	3G/4G	Deferida	Acordo
Ericsson vs. TCT	3G/4G	Acordo celebrado antes da análise do pedido	Acordo
Ericsson vs. TCT	3G/4G	Deferida	Acordo
DivX vs. Netflix	Vídeo encoding	Deferida	Pendente de julgamento
Nokia vs. Lenovo	Vídeo encoding	Indeferida	Acordo

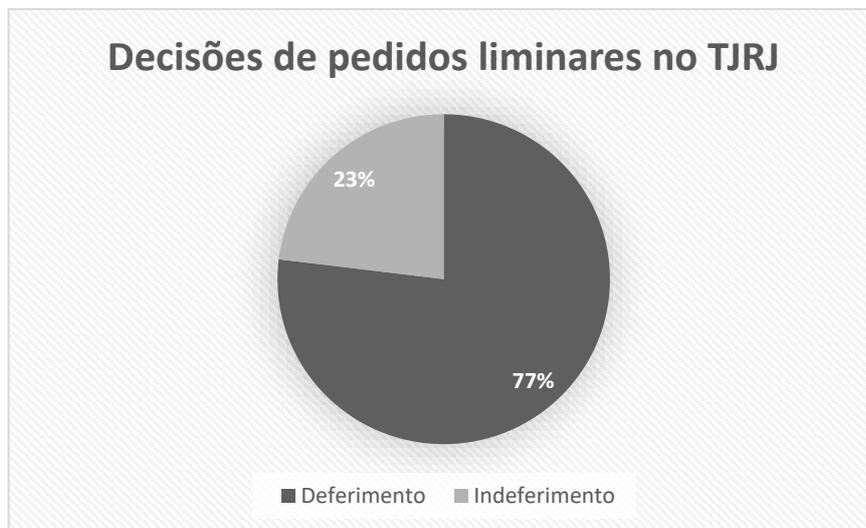
WSOU vs. ZTE	5G	Deferida	Pendente de julgamento
Dolby vs. SEMP	Audio encoding	Deferida	Pendente de julgamento
Philips vs. SEMP	Audio encoding	Deferida	Pendente de julgamento
DivX vs. SEMP	Vídeo encoding	Deferida	Pendente de julgamento
WSOU vs. Google	Servidor	Indeferida	Pendente de julgamento
DIVX vs Samsung	Video encoding	Deferida	Acordo
Ericsson vs. Apple	4G	Deferida	Acordo
Ericsson vs. Apple	5G	Indeferida, porém revertida	Acordo
DIVX vs AMAZON	Video encoding	Deferida	Pendente de julgamento
NOKIA vs OBR	Audio encoding	Deferida	Pendente de julgamento

Fonte: De elaboração própria.

Como é possível observar, só existem dois cenários atuais para o *status* dos processos mapeados: ou foi celebrado acordo de licenciamento global entre as partes, ou o processo ainda não foi julgado. De 17 casos, 9 foram encerrados após a celebração de acordos globais de licenciamento antes do trânsito em julgado, o que corresponde a mais da metade dos casos, exatos 52,94%.

Quando analisamos sob a ótica dos pedidos liminares, é possível concluir que nos casos em que foi apreciado o pedido de tutela de urgência na instância originária (14), a maioria dos pedidos foi deferido (10), contra uma minoria (3) em que as liminares foram indeferidas. Nesse sentido:

Gráfico 6: Relação da proporção de decisões proferidas em caráter liminar nas Varas Empresariais da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro



Fonte: De elaboração própria.

3.2.2.1.1. Considerações sobre os pedidos indeferidos

É possível observar que, nos poucos casos em que o Juízo opinou pelo indeferimento do pedido liminar em primeira instância, observaram-se duas questões principais: a necessidade de maior dilação probatória, tendo em vista a complexidade da matéria discutida nos autos e pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC.⁸⁶

À título de exemplo, no caso Nokia vs. Lenovo, a r. Juíza Maria Cristina de Brito Lima observou que ambas as partes apresentaram documentos de cunho técnico, tendo atestado a necessidade de maior dilação probatória após a análise e ponderação de “Relatórios Técnicos de ponta, mas não convergentes, apresentados pelas partes e que põem em cheque a probabilidade do direito autoral alegado.”⁸⁷

⁸⁶ BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. **Planalto**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm>. Acesso em 22 mai. 2023.

⁸⁷ BRASIL. Tribunal de Justiça (Rio de Janeiro). Decisão. **Processo No. 0131462-77.2020.8.19.0001**. Autor: Nokia Technologies Oy. Réu: Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada. Juíza Maria Cristina de Brito Lima. 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 10 de agosto de 2020. Publ. 21 ago. 2020.

No caso WSOU vs. Google o entendimento do r. Juíz Alexandre de Carvalho Mesquita foi semelhante, ressaltando que a probabilidade do direito da Autora estaria presente com observação aos pareceres técnicos trazidos aos autos. Contudo, consignou que os pareceres trazidos pela Ré seriam igualmente sólidos. Além disso, o magistrado não vislumbrou perigo de dano nem risco ao resultado útil do processo, por entender que a Ré seria “mais do que solvente, pois a marca da ré é a 2ª mais valiosa do mundo”.⁸⁸

3.2.2.1.2. Considerações sobre os pedidos deferidos

De início, é importante observar que grande parte das decisões em que os magistrados opinaram pelo deferimento dos pedidos liminares foram proferidas após o ano de 2021, coincidentemente o ano em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) firmaram Acordo de Cooperação Técnica, objetivando a troca de informações sobre os procedimentos administrativos do INPI concernentes ao Poder Judiciário, bem como as atividades voltadas à divulgação do sistema de proteção da Propriedade Industrial, o que também pode justificar a tendência de que as decisões proferidas em ações envolvendo propriedade industrial sejam cada vez mais embasadas e fundamentadas.⁸⁹

Ao analisarmos o quadro geral em relação ao deferimento dos pedidos liminares, é possível observar a tendência geral dos Juízos ao deferimento dos pedidos. No caso WSOU vs. ZTE, o r. Juíz Paulo Assed Estefan também reconheceu que a questão seria tecnicamente complexa, mas traduziria-se com simplicidade no âmbito jurídico:

O sistema de padrão foi adotado internacionalmente como forma de propagar o uso de determinada tecnologia, posto que facilita não só a atuação das empresas do ramo como o acesso universal dos usuários através das mais diversas marcas disponíveis. Também se sabe que os padrões adotados são compostos por diversas invenções, cada uma delas compondo o todo escolhido.

No caso em tela, a autora logrou comprovar a titularidade da patente PI 0100211-2, demonstrando com razoável certeza, que tal invento está inserido no padrão utilizado no sistema de telefonia móvel celular, notadamente com relação à transferência entre estações base.

⁸⁸ BRASIL. Tribunal de Justiça (Rio de Janeiro). Decisão. **Processo No. 139549-85.2021.8.19.0001**. Autor: Wsou Investments, Llc. Réu: Google Brasil Internet Ltda. Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita. 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 10 de agosto de 2020. Publ. 21 ago. 2020.

⁸⁹ Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI. **Serviços colocados à disposição do Conselho Nacional de Justiça**. Rio de Janeiro, Edição 2022. Disponível em: < <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/03/cartilha-inpi-impressao.pdf>>. Acesso em 02 jun. 2023.

Só isso já leva à presunção de que os equipamentos fabricados para uso inserido no funcionamento da rede de telefonia móvel carregam consigo aquelas patentes que formam o conjunto padronizado.

Além disso, temos na hipótese em tela os pareceres técnicos que descrevem todo esse histórico e afirmam a utilização do invento patenteado pela ré. De outro lado, em resposta ao pedido liminar, a requerida não traz afirmação categórica de não utilização do invento reclamado, limitando-se a atestar a complexidade da questão.

De fato, a questão é tecnicamente complexa, mas juridicamente traduz-se com simplicidade, como acima especificado: se há um padrão que incorpora determinada patente, é de natural consequência que os equipamentos fabricados para atuação naquele padrão também incorporem as patentes que o formam, ou estariam fadados, no mínimo, ao funcionamento precário.⁹⁰

A decisão em referência mostra-se consideravelmente mais extensa e fundamentada em relação as decisões que tão somente atestaram a complexidade do tema. Os requisitos para a concessão da tutela foram preenchidos na medida em que o Juiz entendeu estar comprovada a titularidade da patente, bem como o fato de que os produtos da ré utilizavam a tecnologia padronizada. O conhecimento do magistrado sobre o tema revelou-se determinante para o deferimento da liminar nesse caso.

Em uma decisão mais recente, proferida em 08 de fevereiro de 2023, o Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita proferiu decisão pelo deferimento da tutela requerida no caso Nokia vs. OBR, antes mesmo da citação da Ré, consignando que a Autora teria logrado em comprovar a titularidade das tecnologias que compõem o padrão AMR-WB e de que haveria infração da patente.⁹¹

Nesse caso em específico, o magistrado observou que haveria perigo de dano e risco ao resultado útil do processo tendo em vista a proximidade da data de expiração da patente, a tecnologia do campo das telecomunicação estar em constante e rápida evolução e que, se não for protegida imediatamente, existiria a possibilidade da patente perder o seu valor em razão da obsolescência da tecnologia e, por fim, a questão não poderia ser resolvida adequadamente em perdas e danos ao final de muitos anos de litígio, “pois para que suas atividades econômicas

⁹⁰ BRASIL. Tribunal de Justiça (Rio de Janeiro). Decisão. **Processo No. 0207683-04.2020.8.19.0001**. Autor: Wsou Investments, Llc. Réu: Zte Do Brasil, Indústria Comércio Serviços e Participações Ltda. Juiz Paulo Assed Estefan. 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 20 de novembro de 2020. Publ. 23 nov. 2020.

⁹¹ BRASIL. Tribunal de Justiça (Rio de Janeiro). Decisão. **Processo No. 0813303-40.2023.8.19.0001**. Autor: Nokia Technologies Oy. Réu: Obr Tecnologia Ltda, Usina De Vendas Solucoes Comerciais Em Distribuicao Ltda. Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita. 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 08 de fevereiro de 2023. Publ. 10 fev. 2023.

sejam sustentadas, a autora depende do exercício do direito de excluir terceiros do uso não autorizado da tecnologia patenteada de forma efetiva e imediata.”⁹²

Também é válido mencionar a decisão proferida pela r. Juíza Maria da Penha Nobre Mauro, no caso DVIX vs. Netflix. A magistrada fundamentou sua decisão com detalhamentos técnicos, baseando sua justificativa nos pareceres técnicos juntados pela parte Autora, ressaltando que a sua apreciação seria um “começo de prova”, ainda passível de confirmação e com as garantias do contraditório, da ampla defesa e em obediência ao devido processo legal. Por fim, concluiu que os documentos submetidos bastariam para decidir a tutela de urgência requerida. ⁹³

A Juíza asseverou que, se a patente é válida e, portanto, em pleno vigor, “não pode o juízo fazer de conta que ela não existe. E se existe, está a merecer a proteção legal.”⁹⁴. E prossegue:

Ora, se a lei assegura ao titular da patente o direito de propriedade sobre o invento, bem como o consectário disso, o chamado direito de exclusão de toda intromissão indevida, afigura-se consequente, como resultado do exame dos elementos dos autos, até agora coligidos, que a prática da lesão configura o outro requisito legal, o *periculum in mora*. Vale considerar, enquanto a Netflix estiver utilizando o método HEVC, *si et in quantum* destacado como componente de reivindicação concedida à DIVIX, por vinculação à Patente de Invenção PI 0506163-6, haverá dano, haverá prejuízo à proprietária do invento. Daí a permissão legal para possibilitar ao juiz determinar liminarmente a sustação da violação, em caso de dano irreparável ou de difícil reparação.⁹⁵

Como é possível perceber, todas as decisões de deferimento acima expostas acabam corroborando com a mesma tese: se no caso concreto o Autor lograr êxito em comprovar ser titular de patente essencial que, necessariamente, passou pelo crivo das SSO para receber tal título, é consequência jurídica lógica o fato de que, restando comprovado que o produto ou serviço prestado pela empresa alegadamente infratora utiliza tecnologia padronizada, é

⁹² Ibid.

⁹³ BRASIL. Tribunal de Justiça (Rio de Janeiro). Decisão. **Processo No. 0214224-53.2020.8.19.0001**. Autor: DVIX, LLC. Réu: Netflix Entretenimento Brasil Ltda. Juíza Maria Cda Penha Nobre Mauro. 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 23 de outubro de 2020. Publ. 06 nov. 2020.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

necessário o deferimento de medida liminar para impedir que se perpetuem as consequências do uso indevido de tecnologia patentária devidamente válida e registrada.

Ademais, também é relevante observar a delimitação feita pelos magistrados em relação à complexidade técnica da demanda, bem como ao respectivo arcabouço jurídico necessário para analisar a questão em sede de cognição. Após a análise das decisões proferidas em âmbito liminar em todos os casos, compartilhamos do entendimento que os aspectos jurídicos envolvidos no tema em estudo são expressivamente menos complexos que os aspectos técnicos em si – o que de maneira alguma contraria o fato de que o conhecimento da legislação pertinente à propriedade industrial é complexa e pouco difundida no âmbito judicial, o que ressalta a necessidade de que os magistrados se especializem cada vez mais na matéria, justamente para proferirem decisões cada vez mais acertadas e bem fundamentadas.

3.2.2.2. Caso Ericsson vs. Apple e Allied

Um caso que merece destaque é o caso Ericsson vs. Apple que, mesmo tendo tramitado em sigilo de justiça, obteve ampla cobertura da mídia devido à sua relevância. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi apontado como um elemento influente no desfecho da ação, que veio a ser encerrada através da celebração de acordo global de licenciamento.⁹⁶ Na ação originária, ajuizada em janeiro de 2022, requerendo um pedido liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Ericsson acusou a Apple de infringir suas patentes relacionadas às tecnologias 3G, 4G e 5G após o fim do contrato de licenciamento existente entre as partes.⁹⁷

A Ericsson não conseguiu o deferimento de seu pedido liminar em primeira instância, mas conseguiu reformar a decisão em segunda instância. A liminar recursal deferida determinava que a Apple cessasse a venda de aparelhos relacionados a patente da Ericsson ou

⁹⁶ BACELO, Joice. **STJ influencia acordo global entre Apple e Ericsson por patentes**. Valor Econômico. Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2022. Disponível em: <<https://valor.globo.com/google/amp/legislacao/noticia/2022/12/10/stj-influencia-acordo-global-entre-apple-e-ericsson-por-patentes.ghtml>>. Acesso em 12 mai. 2023.

⁹⁷ OLIVEIRA, Vinicius de. **Ericsson quer impedir venda de iPhones no Brasil por infração de patentes**. Uol Negócios. São Paulo, 02 de fevereiro de 2022. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/02/02/ericsson-quer-impedir-venda-de-iphones-no-brasil-por-infracao-de-patentes.htm?>>>. Acesso em 12 mai. 2023.

que fosse obrigada a pagar uma multa anual de U\$ 200 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R\$ 1 bilhão à época.⁹⁸

Ao recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, a Apple conseguiu reverter a última decisão. Contudo, em Acórdão proferido pelo STJ no Agravo Interno na Petição N° 15.420, cujo julgamento ocorreu no dia 06 de dezembro de 2022, sendo publicado em diário oficial no dia 13 de dezembro do mesmo ano, foi provido por unanimidade o recurso da Ericsson. O Relator foi o ministro Antonio Carlos Ferreira, acompanhado pelos ministros Marco Buzzi e Raul Araújo.⁹⁹

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que a Apple pagasse U\$ 3, à época, o equivalente a R\$ 15,70, por cada aparelho *iphone* ou *ipad* comercializado no Brasil, que utilizasse os elementos protegidos pelas três patentes da Ericsson, que possibilitam a conexão dos dispositivos com a rede 5G, capaz de fornecer uma velocidade de transmissão de dados de cerca de cem vezes a do 4G.¹⁰⁰

Assim, observa-se que os desembargadores acabaram por optar por uma via alternativa em relação ao pedido liminar inicial: o uso das patentes seria permitido, bem como a comercialização dos produtos, porém somente com o pagamento referente ao uso das tecnologias. Ao concluir o julgamento, o ministro relator, presidente da turma, afirmou: "Espero que com isso essas sociedades empresárias se vejam estimuladas a estabelecer essa contratação em termos que satisfaçam ambas as partes"¹⁰¹.

⁹⁸ ROSA, Bruno. **Na disputa por patentes do 5G, Ericsson obtém vitória contra Apple no STJ**. Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2022. Disponível em: <<https://valor.globo.com/google/amp/legislacao/noticia/2022/12/10/stj-influencia-acordo-global-entre-apple-e-ericsson-por-patentes.ghtml>>. Acesso em 12 mai. 2023.

⁹⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma) **Agravo Interno na Petição 15420/RJ**. Recorrente: T L E. Recorrido: A C B L. Relator: Antonio Carlos Ferreira, 06 de dezembro de 2022, disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?seq_publicacao=16676&seq_documento=34835759&data_pesquisa=13/12/2022&versao=impressao&nu_seguimento=00001&tipo_documento=documento>. Acesso em 19 mai. 2023.

¹⁰⁰ ROSA, Bruno. **Na disputa por patentes do 5G, Ericsson obtém vitória contra Apple no STJ**. Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2022. Disponível em: <<https://valor.globo.com/google/amp/legislacao/noticia/2022/12/10/stj-influencia-acordo-global-entre-apple-e-ericsson-por-patentes.ghtml>>. Acesso em 12 mar. 2023.

¹⁰¹ Ibid.

No caso em questão, o embate judicial entre a Ericsson e a Apple revelou uma disputa complexa e abrangente no campo das patentes. O desfecho da disputa ter resultado em um acordo global de licenciamento exatamente três dias após o julgamento pelo STJ¹⁰² demonstra a relevância do sistema judicial na regulação de conflitos relacionados a patentes essenciais. Através desse caso, evidencia-se a complexidade e os desafios envolvidos no licenciamento de patentes em setores tecnológicos, bem como a busca por soluções que equilibrem os interesses das partes envolvidas.

¹⁰² ERICSSON. **Ericsson and Apple sign global patent license agreement**. Stockholm: Ericsson, December 10, 2022. Disponível em: <https://www.ericsson.com/en/press-releases/2022/12/ericsson-and-apple-sign-global-patent-license-agreement>. Acesso em: 01 jun. 2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise realizada ao longo deste estudo, a primeira constatação é a de que o tema das patentes essenciais e sua relação com os padrões tecnológicos desperta um interesse crescente no contexto da inovação tecnológica e da Internet das Coisas. No entanto, é importante ressaltar que o material disponível no Brasil para a pesquisa sobre patentes essenciais e até mesmo a literatura específica sobre patentes de invenção ainda é escassa.

A pesquisa empreendida revelou que a judicialização dos conflitos envolvendo a infração de patentes essenciais pode ser um mecanismo eficaz para a defesa dos interesses dos titulares dos inventos. Embora nenhum dos casos localizados tenha sido sentenciado até o momento, é bastante promissor observar o progresso em relação à qualidade da fundamentação das decisões liminares proferidas, bem como a quantidade significativa de acordos de licenciamento global celebrados antes mesmo do desfecho dos processos judiciais. Esses números indicam uma predisposição das partes envolvidas em buscar soluções negociadas para a resolução dos conflitos, o que pode contribuir para a manutenção de um ambiente propício à inovação e à proteção dos direitos patentários.

É importante ressaltar que esta pesquisa teve como objetivo proporcionar um estudo inicial sobre a temática das patentes essenciais no Brasil, do ponto de vista da proteção dos titulares dos inventos, não tendo a pretensão de esgotar o assunto. Trata-se de um campo em constante evolução, no qual é necessário um acompanhamento contínuo das mudanças legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais para uma compreensão mais completa e atualizada.

Diante da relevância das patentes essenciais no cenário tecnológico atual, recomenda-se que futuros estudos se aprofundem nos aspectos legais, econômicos e sociais relacionados a esse tema, buscando uma análise mais abrangente e detalhada. Além disso, é fundamental que o Brasil invista na capacitação de recursos humanos e na melhoria da infraestrutura necessária para a pesquisa e o desenvolvimento nessa área, a fim de fortalecer a proteção dos direitos dos titulares de patentes essenciais e, como consequência, impulsionar a inovação tecnológica no país.

Por fim, espera-se que a presente pesquisa tenha contribuído para a compreensão inicial da judicialização dos conflitos envolvendo patentes essenciais como um mecanismo de

proteção no Brasil, e que este trabalho incentive a realização de estudos subsequentes que aprofundem a mesma temática, enriquecendo a difusão do conhecimento jurídico-científico e promovendo um ambiente propício à inovação e ao desenvolvimento jurídico e tecnológico no contexto nacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

3GPP. **Introducing 3GPP**. Disponível em: <<https://www.3gpp.org/about-3gpp/about-3gpp>>. Acesso em 10 mar. 2023.

BACELO, Joice. **STJ influencia acordo global entre Apple e Ericsson por patentes**. Valor Econômico. Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2022. Disponível em: <<https://valor.globo.com/google/amp/legislacao/noticia/2022/12/10/stj-influencia-acordo-global-entre-apple-e-ericsson-por-patentes.ghtml>>. Acesso em 12 mai. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. **Patentes, padrões técnicos e ofertas de licença FRAND em direito brasileiro**. 2014.

BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual**. A aplicação do Acordo TRIPs. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Planalto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 07 mar. 2023

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Planalto**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 18 mar. 2023.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. **Planalto**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm>. Acesso em 22 mai. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma) **Agravo Interno na Petição 15420/RJ**. Recorrente: T L E. Recorrido: A C B L. Relator: Antonio Carlos Ferreira, 06 de dezembro de 2022, disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?seq_publicacao=16676&seq_documento=34835759&data_pesquisa=13/12/2022&versao=impressao&nu_seguinte=00001&tipo_documento=documento>. Acesso em 19 mai. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.529**. Relator: Ministro Dias Toffoli. Brasília: STF, 12 de maio de 2021. Disponível em: <<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15347616019&ext=.pdf>>. Acesso em 1 jun. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça (Rio de Janeiro). Decisão. **Processo No. 0214224-53.2020.8.19.0001**. Autor: DVIX, LLC. Réu: Netflix Entretenimento Brasil Ltda. Juíza Maria Cda Penha Nobre Mauro. 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 23 de outubro de 2020. Publ. 06 nov. 2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça (Rio de Janeiro). Decisão. **Processo No. 0131462-77.2020.8.19.0001**. Autor: Nokia Technologies Oy. Réu: Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada.

Juiza Maria Cristina de Brito Lima. 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 10 de agosto de 2020. Publ. 21 ago. 2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça (Rio de Janeiro). Decisão. **Processo No. 0373121-63.2012.8.19.0001**. Autor: Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson. Réu: TCT Mobile Telefones Ltda. 2ª Vara Empresarial. Rio de Janeiro, RJ. Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ano 9 – nº 99/2017, Rio de Janeiro, 31 jan. 2017. Caderno III – 1ª Instância (Capital), p. 272.

BRASIL. Tribunal de Justiça (Rio de Janeiro). Decisão. **Processo No. 139549-85.2021.8.19.0001**. Autor: Wsou Investments, Llc. Réu: Google Brasil Internet Ltda. Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita. 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 10 de agosto de 2020. Publ. 21 ago. 2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça (Rio de Janeiro). Decisão. **Processo No. 0207683-04.2020.8.19.0001**. Autor: Wsou Investments, Llc. Réu: Zte Do Brasil, Indústria Comércio Serviços e Participações Ltda. Juiz Paulo Assed Estefan. 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 20 de novembro de 2020. Publ. 23 nov. 2020.

CASTRO, Elza Moreira Marcelino de. **O acordo TRIPS e a saúde pública: implicações e perspectivas**. Brasília: FUNAG, 2018.

CERQUEIRA, João Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Vol. 1, Tomo 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa**. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

CONVENÇÃO que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 28 de setembro de 1979. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf, acesso em 22 fev. 2023.

DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. **Teoria geral do novo processo civil**. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2017.

ERICSSON. **Ericsson and Apple sign global patent license agreement**. Stockholm: Ericsson, December 10, 2022. Disponível em: <https://www.ericsson.com/en/press-releases/2022/12/ericsson-and-apple-sign-global-patent-license-agreement>. Acesso em 01 jun. 2023.

ESTRATÉGIA NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (ENPI). **Relatório Final – Patentes Essenciais e Termos FRAND**. Brasília: Ministério da Economia, 2023. Disponível em: < <https://www.gov.br/pt-br/propriedade-intelectual/arquivos-1/relatorio-final-contratos-3.pdf>>. Acesso em 22 mai. 2023.

EUROPEAN COMMISSION. **Standard Essential Patents**. Disponível em: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/standard-essential-patents_en>. Acesso em 01 jun. 2023.

EUROPEAN COMMISSION. **Key players in european standardisation**. Disponível em: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/key-players-european-standardisation_en>. Acesso em 14 mai. 2023.

ÍNDICE DA CONVENÇÃO DE PARIS E DAS REVISÕES POSTERIORES EM VIGOR NO BRASIL (TEXTO COMPARADO). Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>. Acesso em 01 jun. 2023.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). **Guia Básico de Patentes**. Brasília: INPI, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico>. Acesso em: 01 jun. 2023.

Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI). **Resolução nº 169/2016**, da Presidência e da Diretoria de Patentes, de 15 de julho de 2016.

Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI). **Serviços colocados à disposição do Conselho Nacional de Justiça**. Rio de Janeiro, Edição 2022. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/03/cartilha-inpi-impresao.pdf>>. Acesso em 02 jun. 2023.

IPLytics. **Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs)**. Dr. Tim Pohlmann Prof. Dr. Knut Blind. 2016. Disponível em: <https://www.iplytics.com/wpcontent/uploads/2017/04/Pohlmann_IPlytics_2017_EUreport_1_landscaping-SEPs.pdf>. Acesso em 02 jun. 2023.

MAGRANI, Eduardo. **Internet das Coisas: desafios e perspectivas para o Brasil**. 1ª ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2015.

MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva. **O uso de precedentes judiciais de jurisdições estrangeiras em matéria de propriedade intelectual**. In: MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva; SILVA, Solange Teles da (Org.). **Diálogo entre juízes**. Brasília: UniCEUB, 2014, pp. 209-222.

MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de direito constitucional**. 7ª Edição. São Paulo, Saraiva. 2012.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Manual de Direito Processual Civil**. Volume único. 9. ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2017

OLIVEIRA, Vinicius de. **Ericsson quer impedir venda de iPhones no Brasil por infração de patentes**. Uol Negócios. São Paulo, 02 de fevereiro de 2022. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/02/02/ericsson-quer-impedir-venda-de-iphones-no-brasil-por-infracao-de-patentes.htm?>>. Acesso em 12 mai. 2023.

Patent Cloud. **ETSI SEP Overview**. Disponível em: <<https://app.patentcloud.com/sep/#radiotechdistribution>>. Acesso em 27 mai. 2023.

POLIDO, Fabricio Bertini Pasquot. **Direito internacional da propriedade intelectual – fundamentos, princípios e desafios**. Rio de Janeiro. Ediyots Renovar, 2013.

ROSA, Bruno. **Na disputa por patentes do 5G, Ericsson obtém vitória contra Apple no STJ**. Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2022. Disponível em: <<https://valor.globo.com/google/amp/legislacao/noticia/2022/12/10/stj-influencia-acordo-global-entre-apple-e-ericsson-por-patentes.ghtml>>. Acesso em 12 de mar de 2023.

RYAN, M. P. **Knowledge Diplomacy: Global Competition and the Politics of Intellectual Property Rights**. Washington, DC: Brookings Institution Press, 1998. Citado por GANDELMAN, p. 44-48.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito industrial, direito concorrencial e interesse público**. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 2, n. 7, 2004. Disponível em: <<https://revistacej.cjf.jus.br/cej/index.php/revcej/article/view/732/912>>, acesso em 25 de abril de 2023

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