

Patentes essenciais e decisões recentes da Justiça brasileira

Edição #85 26.12.2024 5 minutos de leitura

Autores

Pedro Frankovsky Barroso

Jose Humberto Deveza
Assola

Maria Clara Ferreira

Áreas relacionadas

Propriedade Intelectual

Assuntos

BMA Review Propriedade
Intelectual

Os conflitos patentários relacionados a padrões tecnológicos têm, nos últimos tempos, invadido os tribunais brasileiros e atraído a atenção de diversas empresas que possuem patentes relacionadas a padrões técnicos, bem como aquelas que necessitam implementar tais padrões para sua sobrevivência no mercado.

Um padrão tecnológico nada mais é do que uma determinada tecnologia adotada por uma indústria ou mercado específico de modo a permitir a interoperabilidade entre diversos produtos fabricados por diferentes empresas, como, por exemplo, o 4G e o 5G, para a telefonia móvel, ou o USB e o HDMI, no campo da conectividade. Além de beneficiar o consumidor, essa padronização facilita a concorrência e o desenvolvimento de novas tecnologias.

Ocorre que por trás desses padrões existem patentes que por vezes protegem tecnologias neles incorporadas e que são reconhecidas pelo acrônimo SEP (*standard essential patents*). Essas patentes são consideradas essenciais pelo fato de que, sem a sua utilização, não é possível o funcionamento da tecnologia padronizada. Por consequência, uma eventual não concessão de licença pelos titulares de SEPs pode resultar em fechamento de mercado, prejudicando a concorrência e, também, os consumidores.

Por esse motivo, defende-se que os titulares de patentes essenciais devem sofrer uma limitação nos seus direitos patentários, de modo a evitar que utilizem a essencialidade do seu invento para cobrar valores exorbitantes e desproporcionais nos acordos de licenciamento com as empresas implementadoras desses padrões – ou seja, que comercializam dispositivos compatíveis com o 4G, 5G, USB ou HDMI, por exemplo. Diante desse difícil impasse, há um consenso no sentido de que titulares de SEPs devem se comprometer ao licenciamento da tecnologia em termos FRAND (do inglês *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*). Afinal, o não oferecimento de acordos de licenciamento em termos justos, razoáveis e não discriminatórios pode significar o bloqueio de determinado implementador a um mercado relevante.

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

Verifica-se a profusão de diversas decisões liminares, concedendo tutelas inibitórias contra implementadores sem levar em consideração que as SEPs, como visto, têm particularidades que as descolam das patentes tradicionais. Por causa desse histórico, titulares de SEPs seguem procurando o Judiciário

fluminense para obter liminares com potencial de prejudicar a atividade de empresas no Brasil, com o único propósito de realizar pressão para a obtenção de acordos de licenciamento global mais vantajosos.

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

Ciente da necessidade de se conferir tratamento diferenciado aos titulares de patentes essenciais, uma magistrada do TJRJ revogou duas liminares ao identificar que os casos envolviam SEPs, por considerar “eventual abuso de direito patentário”¹.

Nesse sentido, recente decisão proferida por juiz da 5ª Vara Empresarial² reconheceu a necessidade de padronizar o entendimento do tribunal no que diz respeito às SEPs. Ao ver do magistrado, os interesses de ambos os litigantes têm que ser sopesados, de modo que, por exemplo, ao ajuizar a ação, o autor (titular da patente) deve comprovar, dentre outros pontos, que ofereceu ao implementador uma licença em termos FRAND. A obrigação de licenciar em termos FRAND também foi levada em consideração pela 7ª Câmara Cível do TJRJ (“7ª CC”) quando do julgamento de agravo de instrumento³ relativo à tutela inibitória com fundamento em suposta violação de SEP. Analisando as particularidades do caso, e apesar de considerar preenchidos os requisitos ensejadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), a 7ª CC entendeu que seria prudente substituir a ordem inibitória pela prestação de caução pelo implementador, já que a questão de fundo é meramente pecuniária e a declaração de essencialidade de uma patente dá a seu titular o direito de receber royalties como contraprestação pelo uso da tecnologia.

Diante do atual cenário de incerteza com relação à possível concessão de liminares com potencial de gerar graves riscos às empresas implementadoras de tecnologias padronizadas, é fundamental observar o movimento de mercado dos titulares de SEPs. Com o avanço da internet das coisas e a necessidade da implementação de padrões no campo das telecomunicações, a expectativa é que essa espécie de litígio possa vir a impactar diversas indústrias e mercados (desde os fabricantes de celulares e televisões até os de carros e geladeiras). Portanto, a compreensão do tema é fundamental para toda e qualquer indústria que use recursos de telecomunicações (ou mesmo prestadores de serviços, como as plataformas de *streaming*) para a estruturação de estratégias jurídicas que possam evitar liminares com potencial de causar graves embaraços às atividades comerciais no país.

>>> Este conteúdo faz parte da BMA Review #85. Clique aqui e leia outros artigos.

¹ Decisões proferidas nos autos das ações de infração nº 0938160-61.2023.8.19.0001 e 0947617-20.2023.8.19.0001.

² Decisão de saneamento proferida nos autos da ação de infração nº 0809129-51.2024.8.19.0001, distribuída à 5ª Vara Empresarial do foro da capital do TJRJ.

³ TJRJ. AI nº 0042570-64.2021.8.19.0000. 7ª CC. Des. Relator: Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 10.11.2021. Inteiro teor em segredo de justiça.

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Pedro Frankovsky Barroso



Jose Humberto Deveza Assola



Maria Clara Ferreira