

Equilíbrio no Enforcement de SEPs: Principais Indicações do Estudo do CADE

11.08.2025 4 minutos de leitura

Autores

Bernardo Cascão

Pedro Frankovsky Barroso

Fernanda Von Borowski

Maria Eduarda Moog

Assuntos

Informativos Propriedade

Intelectual Concorrencial CADE

O Departamento de Estudos Econômicos (DEE) do CADE publicou um estudo abrangente sobre patentes essenciais ao padrão (*standard essential patents* - SEPs), representando um avanço institucional relevante na atuação brasileira frente às dinâmicas concorrenciais envolvendo licenciamento e litígios de direitos de propriedade intelectual. O relatório adota uma abordagem técnica e equilibrada, mas revela que determinadas práticas relacionadas às SEPs no Brasil merecem atenção, pois podem suscitar preocupações concorrenciais.

Abordagem Analítica do Relatório

O estudo apresenta uma análise comparativa de estruturas de licenciamento de SEPs, diretrizes, decisões judiciais e práticas para exercício de direitos em diversas jurisdições, incluindo União Europeia, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Brasil. Embora não proponha reformas normativas, o relatório compila exemplos de práticas e padrões que podem distorcer a concorrência, especialmente em contextos em que são observados litígios e assimetria entre as partes.

O CADE destaca a necessidade de maior transparência, salvaguardas processuais e uma análise informada da aplicação das SEPs, considerando os efeitos sobre a concorrência e o bem-estar do consumidor.

Principais Preocupações Concorrenciais Identificadas

Ao reafirmar a importância de preservar os incentivos à inovação e a remuneração justa aos titulares de SEPs, o estudo destaca práticas que podem gerar preocupações concorrenciais:

- **Recusa de licenciamento e exigência coercitiva de licenças globais:** o relatório identifica cenários em que titulares de SEPs condicionam o acesso ao mercado à aceitação de licenciamento global. Essa prática pode restringir a concorrência ao impor termos que elevam os custos com royalties e limitam a entrada de novos agentes.
- **Tying e bundling de patentes não essenciais:** implementadores são, por vezes, obrigados a licenciar patentes que não são essenciais ao padrão, o que pode distorcer as negociações e aumentar os custos.
- **Falta de transparência nas negociações de licenciamento:** a confidencialidade e a assimetria de informações nas negociações de

SEPs podem impedir que implementadores avaliem se os termos propostos são justos, razoáveis e não discriminatórios. Essa opacidade dificulta negociações adequadas e favorece comportamentos estratégicos.

- **Royalties excessivos e pressão por meio de medidas liminares:** alguns casos envolvem o uso de liminares judiciais para compelir implementadores a aceitar *royalties* excessivos, o que distorce o processo de negociação e pode resultar em valores em descompasso com o compromisso FRAND.
- **Uso de liminares como alavanca de pressão:** o relatório identifica um padrão nos litígios no Brasil em que liminares são concedidas antes da verificação do cumprimento dos compromissos FRAND pelos titulares de SEPs. A concessão prematura de medidas liminares pode incentivar litigância estratégica e desestabilizar a dinâmica de licenciamento.
- **Patent ambush e declarações indevidas de essencialidade:** o estudo alerta para práticas em que titulares de patentes deixam de divulgar patentes relevantes durante o processo de definição de padrões ou declaram patentes como essenciais sem justificativa adequada.
- **Pools de patentes com efeitos de exclusão:** embora pools possam facilitar o licenciamento, o relatório adverte que eles também podem reforçar o poder de mercado e criar barreiras à entrada quando estruturados de forma a excluir determinados implementadores ou impor termos discriminatórios.

Liminares em Foco

Um dos pontos mais sensíveis abordados envolve busca por liminares. O relatório identifica um padrão em que medidas liminares são concedidas antes da avaliação se os titulares de SEPs cumpriram o compromisso FRAND ou se os implementadores estão agindo de boa-fé.

Essa prática pode distorcer as negociações de licenciamento e permitir comportamentos estratégicos que geram preocupações concorrenciais. A ausência de normas ou diretrizes específicas no Brasil faz com que o judiciário aplique, em geral, a lei de propriedade industrial, que pode não capturar adequadamente as complexidades envolvidas no licenciamento de SEPs.

O estudo faz referência a desenvolvimentos recentes, como o caso *DivX v. Gorenje*¹, em que o tribunal destacou a necessidade que se demonstre o cumprimento do compromisso FRAND, especialmente quanto ao requisito de "não discriminação":

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

Considerações Finais

Embora o relatório não proponha reformas regulatórias, o estudo do CADE estabelece uma base analítica relevante para futuras medidas de *enforcement*, decisões judiciais e formulação de políticas públicas. Diante do crescimento e da complexidade das disputas envolvendo SEPs no Brasil, o relatório sinaliza que o país pode se beneficiar de uma abordagem mais estruturada e informada para prevenir condutas anticompetitivas e proteger o bem-estar do consumidor.

NOTA

1 Divx, LLC. vs. Gorenje. 0834763-49.2024.8.19.0001.

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Bernardo Cascão



Pedro Frankovsky Barroso

Fernanda Von Borowski



Maria Eduarda Moog