

**Licenciamento em termos FRAND dos dois  
lados do Atlântico: uma avaliação comparativa  
da jurisprudência dos EUA e do Reino Unido  
sobre disputas globais na indústria de  
telecomunicações**

*Valéria Silva*

ICLE Issue Brief 2025-04-08

## I. Introdução

A disseminação de tecnologias de telecomunicação ao redor do globo, notadamente a tecnologia 5G, ampliou a interconectividade entre redes, fronteiras e fornecedores de produtos e serviços de alta tecnologia. Sua confiabilidade e velocidade aprimoram a banda larga móvel e avançam aplicações envolvendo a Internet das Coisas (IoT), automação de processos robóticos, inteligência artificial, veículos autônomos, entre outros. Tais aplicações catalisam ganhos econômicos em diversas indústrias, estimados em cerca de USD 13,2 trilhões até o presente ano de 2025<sup>1</sup>.

Tendo em vista seu valor econômico, um número crescente de litígios judiciais tem ocorrido em várias jurisdições envolvendo Patentes Essenciais para Padrões (SEPs), voltadas a padrões técnicos (como o 5G) no setor de telecomunicações, e seu licenciamento em termos FRAND (Justos, Razoáveis e Não Discriminatórios).

As organizações de padronização (SSOs) em geral exigem que seus membros, representantes de indústrias de determinados setores, divulguem quaisquer patentes que possuam e que possam ser consideradas essenciais para um determinado padrão – as chamadas patentes essenciais para padrões (SEPs). Em troca da ampla adoção dessas patentes, o detentor da SEP frequentemente assume o compromisso, perante uma SSO, de licenciá-la em termos FRAND.

Embora tais termos de licenciamento idealmente sejam estabelecidos através de negociações amigáveis entre detentores de SEPs e implementadores, eles frequentemente manifestam entendimentos divergentes em relação à determinação da base e metodologia para o cálculo de royalties, valoração do portfólio de patentes, duração da licença, escopo geográfico, interpretação de requisitos de não discriminação e reciprocidade em licenciamento cruzado, para citar somente alguns temas. Disputas sobre FRAND sobre estas e outras questões tornaram-se globais, com as partes promovendo fórum shopping em várias jurisdições simultaneamente de modo a buscar decisões que lhes sejam mais favoráveis, de acordo com o posicionamento dos diferentes tribunais<sup>2</sup>.

Uma área importante de desacordo entre detentores de SEPs e implementadores é o escopo geográfico do licenciamento FRAND. Enquanto detentores de SEPs tipicamente pressionam por licenças globais de portfólio que abranjam todas as suas famílias de patentes em âmbito global, implementadores frequentemente preferem licenças territorialmente limitadas, que incluam apenas os países específicos onde eles enfrentam litígios. Esta tensão tornou-se uma questão central em disputas FRAND de escopo global, embora recentemente as decisões judiciais e as próprias posições das partes reflitam cada vez mais que uma licença global é FRAND. Outro grande tema que gera controvérsia refere-se à interação entre a natureza contratual dos compromissos FRAND e a aplicação do direito da concorrência. Enquanto os compromissos FRAND são considerados como obrigações contratuais assumidas pelos detentores de SEPs em relação às SSOs,

---

<sup>1</sup> IHS Markit, The 5G Economy: How 5G will contribute to the global economy, 2019. Disponível em [https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/the\\_ihs\\_5g\\_economy\\_-\\_2019.pdf](https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/the_ihs_5g_economy_-_2019.pdf).

<sup>2</sup> Contreras, Jorge L., The Global Standards Wars: Patent and Competition Disputes in North America, Europe and Asia (January 20, 2018). Keio University Journal of Law, Politics and Sociology (Mar. 2018). Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3106090](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3106090).

esses compromissos também servem ao propósito mais amplo de prevenir potenciais efeitos anticompetitivos que possam surgir de qualquer poder de mercado obtido por meio da padronização. Esta natureza dual levanta questões complexas sobre se violações dos compromissos FRAND devem ser abordadas principalmente através de remédios do direito contratual ou se o direito da concorrência deve desempenhar um papel mais proeminente na regulação das práticas de licenciamento FRAND, particularmente quando detentores de SEPs possuem poder de mercado significativo após suas tecnologias se tornarem parte dos padrões da indústria.

Este artigo apresenta uma análise comparativa sobre como duas das jurisdições relevantes na jurisprudência FRAND—o Reino Unido (UK) e os Estados Unidos (EUA)<sup>3</sup>—têm abordado estas questões-chave que surgem em disputas complexas. O artigo se concentra nos principais aspectos mencionados acima, a saber, o licenciamento FRAND em âmbito global e a natureza dos compromissos FRAND, revelando nuances pelos tribunais em cada jurisdição na interpretação dessas perspectivas, apesar delas serem por ambos compartilhadas de forma similar até certo ponto.

Neste sentido, ambas as jurisdições reconhecem a eficiência do licenciamento de portfólio mundial como prática padrão da indústria, com tribunais em ambos os países reconhecendo que licenças globais podem estar em conformidade com FRAND, e que o licenciamento negociado separadamente em cada país seria ineficiente. Enquanto os tribunais do Reino Unido, seguindo a sentença histórica *Unwired Planet v. Huawei*, estabeleceram sua própria competência para, em certas circunstâncias, determinar taxas FRAND globais sem a necessidade de consentimento específico das partes envolvidas em uma disputa, os tribunais dos EUA também estabelecem taxas FRAND em nível mundial, mas tipicamente em contextos onde as partes concordaram com a adjudicação judicial de tais termos.

O artigo avaliará, ainda, como a implementação de compromissos FRAND na forma de obrigação contratual entre detentores de SEPs e as SSOs é efetuada por cada uma dessas jurisdições, destacando as diferenças de graduação entre os tribunais no Reino Unido e dos EUA no entendimento sobre a análise de termos FRAND à luz do direito da concorrência. Enquanto ambas as jurisdições predominantemente conceitualizam compromissos FRAND como possuindo natureza contratual, os tribunais do Reino Unido mantiveram um papel limitado, embora presente, do direito da concorrência sob o Artigo 102 TFEU para a análise de compromissos FRAND. Por sua vez, os tribunais dos EUA estabeleceram limites mais restritivos para a aplicação do direito da concorrência, enfatizando que disputas sobre termos FRAND devem ser resolvidas através dos direitos contratual e de patentes, afastando-se assim de remédios junto ao direito antitruste.

Ao examinar os entendimentos adotados por essas relevantes jurisdições para licenciamento FRAND em âmbito global e a natureza contratual dos compromissos FRAND, este artigo visa identificar práticas emergentes e potenciais áreas de convergência que poderiam proporcionar maior grau de certeza, tanto para detentores de SEPs quanto para implementadores, em um

---

<sup>3</sup> Outras jurisdições relevantes a que as partes recorrem para resolver disputas FRAND são Alemanha, China, Japão, França, Países Baixos e Índia. Espera-se que o Tribunal Unificado de Patentes (UPC), que se tornou operacional em 1º de junho de 2023 na União Européia, adquira relevância e se torne uma referência autoritária adicional em disputas FRAND ao longo do tempo.

ecossistema de telecomunicações cada vez mais interconectado a nível global. À medida que o valor econômico das tecnologias padronizadas continua a crescer e as disputas sobre seu licenciamento prosseguem, compreender essas diferentes perspectivas pode contribuir para informar possíveis alternativas para a resolução de disputas FRAND de forma mais eficaz.

## II. Licenciamento FRAND de portfólios globais de SEPs

Uma área importante de desacordo entre detentores de SEPs e implementadores, no âmbito de disputas FRAND globais, é o escopo geográfico do licenciamento FRAND. Enquanto os detentores de SEPs tipicamente são a favor licenças globais de seus portfólios, os implementadores frequentemente preferem licenças territorialmente limitadas, relativas apenas aos países específicos aonde enfrentam litígios. Esta tensão tornou-se uma questão central em disputas FRAND e leva a batalhas legais globais. Estas disputas envolvem as mesmas partes em litígios paralelos na Europa, Ásia e América do Norte<sup>4</sup>, e têm sido objeto de propostas sobre como abordar a questão, seja por parte da doutrina<sup>5 6</sup>, dos formuladores de políticas públicas<sup>7</sup> ou dos tribunais.

Os tribunais têm se mostrado os principais árbitros na resolução de disputas complexas entre detentores de SEPs e implementadores em relação aos termos FRAND. O caso emblemático *Unwired Planet v. Huawei*<sup>89</sup> influenciou decisões subsequentes globalmente, impactando as avaliações de outros tribunais sobre o tema no Reino Unido, EUA, Europa continental e China, para citar alguns.

Em relação aos fatos, no momento em que a Unwired Planet ofereceu para licenciar seu portfólio global de SEPs para a Huawei, esta insistiu em licenciar apenas as patentes da Unwired no Reino Unido. O Juiz Birss do Tribunal Superior do Reino Unido, reconhecendo que ambas as partes operavam como multinacionais, sustentou que a prática da indústria na “vasta maioria” dos casos

---

<sup>4</sup> *Supra* nota 2.

<sup>5</sup> Exemplos de pesquisa jurídica afirmando que a maioria das disputas FRAND tem uma dimensão global e idealmente deveria resultar em licenciamento em nível global incluem, entre outros, Jorge L. Contreras, Thomas Cottier et. al., *The Effect of FRAND Commitments on Patent Remedies* (Univ. of Utah Coll. of Law, Research Paper No. 286, 2018), [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3248726](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3248726), p. 184: “A condução contínua de múltiplos processos paralelos não é eficiente em termos de custo ou tempo, apesar do fato de que muitas, se não todas, as disputas FRAND são globais (e idealmente se materializariam em transações de licenciamento FRAND globais);” e Garry A. Gabison, *Worldwide FRAND Licensing Standard*, 8 Am. U. Bus. L. Rev. 217 (2019), <https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1118&context=aubl>.

<sup>6</sup> Contreras, Jorge L., *Global Rate Setting: A Solution for Standards-Essential Patents?*, 94 Wash.L. Rev. 701 (2019). Disponível em: <https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol94/iss2/5>.

<sup>7</sup> A Comissão Europeia propôs um regulamento sobre SEPs COM((2023)232, (disponível em: [https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023232-proposal-regulation-standard-essential-patents\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023232-proposal-regulation-standard-essential-patents_en)), com o objetivo de aumentar a transparência, reduzir a assimetria de informações e facilitar acordos sobre licenças FRAND. A proposta suscitou preocupações das partes interessadas e foi retirada pela Comissão em fevereiro de 2025, “devido à ausência de acordo previsível”. Disponível em: <https://ec.europa.eu/newsroom/eisma/items/871191/en>.

<sup>8</sup> 2017] EWHC 711 (Pat). Disponível em: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/04/unwired-planet-v-huawei-20170405.pdf>.

<sup>9</sup> Resumos de decisões judiciais sobre disputas FRAND emitidas pelos tribunais do Reino Unido, o Tribunal de Justiça da União Europeia e os tribunais nacionais de vários estados-membros da UE estão disponíveis em <https://caselaw.4ipcouncil.com>. Uma lista com casos relevantes do Reino Unido sobre SEPs com hiperlinks está disponível no site do governo do Reino Unido, em <https://www.gov.uk/guidance/uk-seps-case-law>.

favorecia licenças de âmbito mundial. Ele rejeitou o argumento de licenciamento segmentado por país defendido pela Huawei, considerando-o impraticável e ineficiente, citando não apenas a mobilidade transfronteiriça dos dispositivos de telecomunicações, mas também as ineficiências transacionais significativas em se negociar múltiplas licenças e manter “muitos cálculos e pagamentos de royalties diferentes”. Mais ainda, no contexto da *Unwired Planet* ter reivindicado suas patentes essenciais padrão (SEPs) britânicas contra a Huawei no Tribunal Superior do Reino Unido, o Juiz Birss afirmou a autoridade do tribunal para determinar taxas FRAND globais apesar da natureza territorial dos direitos de patente—um entendimento que foi mantido tanto pelo Tribunal de Apelação quanto pela Suprema Corte do Reino Unido neste caso.

Esta sentença estabeleceu vários princípios fundamentais posteriormente adotados por outros tribunais. Inicialmente, que FRAND representa uma gama de possibilidades a serem analisadas caso a caso, e não um único conjunto de termos pré-definidos e rígidos. Este princípio reconhece a complexidade das negociações de licenciamento FRAND e à necessidade de se permitir flexibilidade em sua análise, reconhecendo que uma variedade de combinações distintas podem potencialmente satisfazer os requisitos FRAND. Em segundo lugar, que a obrigação de não-discriminação não exige a negociação de termos idênticos para todos os licenciados, mas sim impede desvantagens competitivas entre licenciados em situações semelhantes. Como tal, o Juiz Birss preferiu adotar uma perspectiva flexível, em que diferentes termos FRAND poderiam ser ofertados a diferentes licenciados em potencial com base em fatores tais como tamanho, posição no mercado ou volume de produtos e serviços comercializados por cada um deles. Terceiro, a sentença estabeleceu que os tribunais podem definir taxas específicas de royalties FRAND em caráter global em tal situação. Finalmente, determinou que uma medida cautelar no Reino Unido por parte dos detentores de SEPs, visando coibir o uso de suas SEPs ainda não licenciadas por terceiros, é apropriada quando os implementadores recusam os termos FRAND determinados pelo tribunal. Assim, é fornecido aos detentores de SEPs um mecanismo de implementação de seus direitos, equilibrando-se o direito do implementador de acesso a tecnologias padronizadas com o direito do detentor da patente de receber uma compensação justa, abordando-se assim o problema do “hold-out”.

Após *Unwired Planet v. Huawei*, vários casos relevantes julgados no Reino Unido continuaram a desenvolver a jurisprudência sobre licenciamento FRAND em âmbito global. Assim, em *Optis v. Apple*<sup>10</sup>, o Tribunal Superior do Reino Unido reforçou o precedente de estabelecer taxas FRAND globais, determinando que a Apple teria que optar ou por aceitar uma licença global para o portfólio de SEPs da Optis ou enfrentar o risco de concessão de medida cautelar a detentores de SEPs, visando coibir o uso de suas SEPs ainda não licenciadas no Reino Unido<sup>11</sup> - o que em prática implicaria na exclusão dos produtos da Apple do mercado do Reino Unido por violação das patentes da Optis no Reino Unido. O tribunal utilizou metodologias tanto “top-down”

---

<sup>10</sup> *Optis Cellular Technology LLC & Ors v. Apple Retail UK Ltd & Ors*, [2021] EWHC 2564 (Pat). Disponível em: [https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2021/2564.html&query=\(Optis\)+AND+\(Cellular\)+AND+\(Technology\)](https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2021/2564.html&query=(Optis)+AND+(Cellular)+AND+(Technology))

<sup>11</sup> *Id.*, par. 336-341.

quanto de licenças comparáveis para estabelecer uma taxa FRAND em âmbito global, exigindo que a Apple pagasse US\$5,13 milhões à Optis anualmente<sup>12</sup>.

Em *InterDigital v. Lenovo*<sup>13</sup>, em que a InterDigital processou a Lenovo por violação de patentes no Reino Unido, o tribunal do Reino Unido consolidou ainda mais sua posição como fórum para determinações FRAND globais, ao estabelecer uma taxa FRAND em âmbito global para o portfólio de SEPs de 3G, 4G e 5G da InterDigital. O tribunal empregou uma perspectiva “top-down” e rejeitou os argumentos da Lenovo em prol de um licenciamento limitado territorialmente a cada país.

Estes casos demonstram a inclinação e a constância com que os tribunais do Reino Unido estabelecem termos FRAND em âmbito global em tais situações, as metodologias por eles empregadas para a determinação de taxas FRAND e a perspectiva por eles utilizada para equilibrar os interesses dos detentores de SEPs e implementadores, sedimentando, assim, os princípios estabelecidos em *Unwired Planet*.

Da mesma forma, a Comissão Europeia, em sua “Comunicação de 2017 esclarecendo o entendimento da União Europeia (UE) para SEPs”, também incorporou a perspectiva de eficiência de *Unwired Planet*, apoiando o licenciamento FRAND em âmbito global. A Comissão “*considera que os mesmos princípios de eficiência apoiam a prática de licenciamento de portfólio de SEP para produtos com circulação global. Como observado em uma decisão recente, um enfoque de licenciamento por país pode não ser eficiente e pode não estar alinhada com uma prática comercial reconhecida no setor*”.<sup>14</sup>

Do outro lado do Atlântico, a jurisprudência dos tribunais norte-americanos sobre licenciamento FRAND em âmbito global revela tanto pontos de convergência quanto de divergência com suas contrapartes do Reino Unido. No caso *Microsoft v. Motorola*<sup>15</sup>, anterior ao julgado britânico *Unwired Planet*, os tribunais dos EUA demonstraram disposição para afirmar sua jurisdição sobre disputas FRAND de âmbito global, embora com um enfoque mais restrito para a determinação de taxas globais do que aquele observado em *Unwired Planet*. O litígio se originou com o processo da Microsoft contra a Motorola no Distrito de Washington, no qual a primeira alegou violação de compromissos FRAND relacionados a SEPs de codificação de vídeo e Wi-Fi pertencentes à Motorola, argumentando que esta exigia royalties excessivamente altos por suas SEPs. Em sua sentença, o Juiz Robart estabeleceu que compromissos FRAND constituem contratos executáveis entre os detentores de SEPs e as SSOs, sendo os implementadores terceiros beneficiários. O

---

<sup>12</sup> *Optis Cellular Technology LLC & Ors v. Apple Retail UK Ltd & Ors*, [2023] EWHC 1095 (Ch), par. 497. Disponível em: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2024/02/Optis-Cellular-Technology-v-Apple-Retail-UK-10.05.23-Redacted-version.pdf>.

<sup>13</sup> *InterDigital Technology Corporation & Ors v. Lenovo Group Ltd & Ors*, [2023] EWHC 539 (Pat). Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/2187>.

<sup>14</sup> COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO E AO COMITÊ ECONÔMICO E SOCIAL EUROPEU Estabelecendo o entendimento da UE para Patentes Essenciais para Padrões, COM/2017/0712 final, p. 7.

<sup>15</sup> *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823JLR (W.D. Wash. 2013). Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/2218>.

tribunal estabeleceu, ainda, uma metodologia para calcular royalties FRAND apropriados para o portfólio global de SEPs de propriedade da Motorola.

Tanto *Microsoft v. Motorola* quanto *Unwired Planet v. Huawei* abordaram a determinação de taxas de royalties FRAND para SEPs, estabelecendo metodologias e critérios judiciais para calcular taxas apropriadas. No entanto, o entendimento em *Microsoft v. Motorola* diferiu de *Unwired Planet v. Huawei* em aspectos específicos: enquanto os tribunais dos EUA também afirmam jurisdição sobre disputas FRAND globais e reconhecem a natureza global dessas tecnologias, eles tipicamente se abstêm de impor termos de licenciamento mundial em caráter obrigatório. Ao invés disso, eles determinam taxas FRAND apropriadas como parte de remédios para violação de contrato, com essas taxas servindo como estrutura para a negociação de licenças globais entre as partes, sem que sejam impostas pelo tribunal. Este entendimento, subsequentemente afirmado pelo Nono Circuito<sup>16</sup>, reflete a preferência dos tribunais norte-americanos pelo estabelecimento de princípios para orientar as partes em direção a soluções negociadas sobre termos FRAND globais, evitando impor a elas termos diretamente vinculantes. Uma possível explicação para essa diferença é que, ao contrário do caso *Unwired Planet v. Huawei*, a Motorola não procurou impor suas patentes nos EUA contra a Microsoft no caso *Microsoft v. Motorola* e, portanto, a Microsoft não teve a opção de aderir aos termos globais da FRAND definidos pelo tribunal ou enfrentar uma liminar nos EUA. Em comparação, em cada um dos casos do Reino Unido analisados acima, o implementador teve que escolher entre uma liminar no Reino Unido ou aceitar os termos globais da FRAND estabelecidos pelo tribunal, já que os detentores de SEP tentaram impor suas patentes do Reino Unido nos tribunais do Reino Unido

Optando por acompanhar, de maneira ainda mais próxima, o entendimento dos tribunais em *Unwired Planet*, em *TCL v. Ericsson*<sup>17</sup> o Juiz Selna do Distrito Central da Califórnia adotou uma sentença similar à do Juiz Birss do Reino Unido, estabelecendo taxas FRAND específicas (incidindo estas sobre o portfólio de SEPs da Ericsson em âmbito global) em caráter obrigatório ao potencial licenciado (TCL). No entanto, o Circuito Federal posteriormente anulou esta sentença por motivos processuais<sup>18</sup>, destacando uma diferença fundamental presente no sistema judicial norte-americano: o direito a julgamento por júri (ao invés de juízo monocrático) para a determinação de taxas FRAND globais.

---

<sup>16</sup> *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012). Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/2224>.

<sup>17</sup> *TCL Communication Technology Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, consolidated cases Nos. 8:14-CV-00341 JVS-DFMx and 2:15-CV-02370 JVS-DFMx (C.D. Cal. 2018). Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/591444>.

<sup>18</sup> *TCL Communication Technology Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 943 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2019). Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/591372>.

Após esta sentença, os tribunais dos EUA retornaram em grande parte ao entendimento do tribunal em *Microsoft v. Motorola*. Casos recentes como *HTC v. Ericsson*<sup>19</sup> e *Lenovo v. InterDigital*<sup>20</sup> dedicaram-se a estabelecer princípios de conformidade com termos FRAND em âmbito global e a interpretar obrigações contratuais, ao invés de tentar estabelecer taxas globais específicas.

Quando os tribunais dos EUA abordam o licenciamento global de portfólios, eles tipicamente o fazem através da ótica da interpretação contratual e indenizações por quebra de contrato, em vez de impor termos de licenciamento mundial obrigatórios às partes, possivelmente pela razão explorada acima. Como resultado, a autonomia das partes nas negociações é preservada e soluções orientadas pela dinâmica de mercado são incentivadas.

### **III. Perspectivas contratuais relativas a compromissos FRAND adotadas pelos tribunais do Reino Unido e dos EUA**

Os compromissos FRAND têm origem nas SSOs, quando seus membros votam a favor da incorporação de tecnologias patenteadas em padrões utilizados pela indústria relevante. Em troca da padronização, os titulares de SEP concordam em disponibilizar licenças para suas patentes essenciais em termos justos, razoáveis e não discriminatórios.

Como a maioria das SSOs não especifica, nem interpreta em suas políticas internas, em que consistem os compromissos FRAND em casos concretos<sup>21</sup>, os detentores de SEPs e os implementadores enfrentam desafios durante suas negociações de licenciamento para alcançar um acordo comum, tendo em vista seus interesses econômicos opostos. No entanto, a grande maioria das negociações de licenciamento FRAND é resolvida através de acordos mútuos privados entre detentores de SEPs e implementadores.

Quando disputas FRAND chegam aos tribunais, entretanto, pode-se suscitar o debate sobre se o direito da concorrência deve intervir em disputas FRAND e em que medida, ou se essas questões devem ser deixadas exclusivamente para o direito contratual e de patentes. Encontrar o equilíbrio entre essas áreas e determinar qual delas deve ser enfatizada é crucial para garantir compensação justa pela inovação e acesso a tecnologias padronizadas.

Tanto os tribunais do Reino Unido como aqueles dos EUA têm predominantemente definido os compromissos FRAND como obrigações contratuais entre detentores de SEPs e SSOs, sendo os implementadores considerados como terceiros beneficiários<sup>22</sup>. Assim, os compromissos

---

<sup>19</sup> *HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 18-cv-00243, Dkt. No. 376 (E.D. Tex. Jan. 7, 2019). Disponível em: <https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2024/02/HTCv.Ericsson-Memorandum-Opinion-and-Final-Judgment-3.pdf>.

<sup>20</sup> *InterDigital Technology Corporation & Ors v. Lenovo Group Ltd & Ors*, [2023] EWHC 539 (Pat). Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/2187>.

<sup>21</sup> Thumm, N., editor(s), Pentheroudakis, C. and Baron, J., *Licensing Terms of Standard Essential Patents: A Comprehensive Analysis of Cases*, Joint Research Center, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, p. 166. Disponível em: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC104068>.

<sup>22</sup> Esta visão também foi apoiada por pesquisa especializada. Veja Lemley, Mark A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations* (April 1, 2002). 90 *California Law Review* 1889 (2002), UC Berkeley Public Law

FRAND funcionam como salvaguardas contra comportamentos anticompetitivos, limitando a capacidade dos detentores de SEPs de alavancar poder de mercado decorrente de suas patentes quando as tecnologias que elas incorporam são integradas em padrões técnicos.

O Tribunal Superior do Reino Unido, em *Unwired Planet v. Huawei*, avaliou as preocupações concorrenciais e concluiu que o licenciamento em âmbito global oferecido pela Unwired Planet não são contrárias ao Art. 102(a) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFEU), que proíbe comportamento abusivo por empresas que detêm posição dominante no mercado relevante<sup>23</sup>. O Juiz Birss considerou que não houve violação do Artigo 102, esclarecendo que o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), na sentença *Huawei v. ZTE*<sup>24</sup>, definiu uma lista de atos a serem adotados pelo detentor de SEPs que indicam conformidade com o direito concorrencial; contudo, ele considerou que o não-cumprimento estrito dessa lista não implica automaticamente em violação do direito da concorrência da UE<sup>25</sup>. O Tribunal rejeitou, assim, todas as alegações de violação do direito da concorrência apresentadas pela Huawei - inclusive o argumento de que a Unwired Planet não atuou em conformidade com os princípios estabelecidos na sentença de *Huawei v. ZTE* - afirmando que o descumprimento desses princípios por um titular de SEP não implica necessariamente na ocorrência de abuso nos termos do Art. 102 TJUE.

Na sentença final de *Unwired Planet v. Huawei*<sup>26</sup>, a Suprema Corte do Reino Unido reforçou a posição do tribunal inferior no sentido de que os detentores de SEPs, ao buscarem tutela inibitória contra o uso de suas SEPs ainda não licenciadas, não violam o direito da concorrência da UE, mesmo quando se desviam da estrutura precisa estabelecida na sentença anterior pelo TJUE na disputa FRAND *Huawei v. ZTE*. Mais especificamente, apoiou a interpretação do Juiz Birss

---

Research Paper No. 84, Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=310122> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.310122>. Veja também Teece, David J., *Restoring and Revitalizing Technology Markets for Mobile Wireless: Geopolitical Dimensions of Patented Technology Embedded in Standards*. In: 5G and Beyond: Intellectual Property and Competition Policy in the Internet of Things, Cambridge University Press, 2023:1-50. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/books/5g-and-beyond/intellectual-property-and-competition-policy-in-global-wireless-markets/D3B7792D751E5AE28B4F565317F9A6F3#FN-fn-29>.

<sup>23</sup> Juiz Birss concluiu que “a worldwide license would not be contrary to competition law. Willing and reasonable parties would agree on a worldwide license. It is the FRAND license for a portfolio like Unwired Planet’s and an implementer like Huawei. Therefore, Unwired Planet are entitled to insist on it. It follows that an insistence by Huawei on a license with a UK only scope is not FRAND”. [2017] EWHC 711 (Pat). Disponível em: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/04/unwired-planet-v-huawei-20170405.pdf>, par. 572.

<sup>24</sup> A sentença do Tribunal de Justiça Europeu em *Huawei v. ZTE* (Caso C-170/13, 2015) estabeleceu diretrizes para avaliar potenciais abusos de poder de mercado sob o Artigo 102 TFEU quando proprietários de SEPs buscam medidas cautelares. A sentença delineou uma perspectiva do ponto de vista processual, exigindo que os detentores de SEPs i) notifiquem o potencial licenciado sobre a infração específica da patente; ii) forneçam uma proposta concreta de licenciamento FRAND uma vez que o implementador demonstre interesse; e iii) deem ao implementador tempo razoável para responder significativamente. O TJUE posicionou essas medidas não como requisitos obrigatórios ou rígidos, mas sim como medidas protetivas que, uma vez adotadas, protegem os detentores de SEPs da responsabilidade do direito da concorrência. O Tribunal buscou equilibrar interesses concorrentes—protegendo a propriedade intelectual e o acesso aos tribunais de um lado, enquanto previne comportamento anticompetitivo do outro. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-170%2F13>.

<sup>25</sup> *Supra* nota 19.

<sup>26</sup> *Unwired Planet International Ltd and another (Respondents) v Huawei Technologies (UK) Co Ltd and another (Appellants)*, [2020] UKSC 37. Disponível em: <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2018-0214>.

de que o fato de que o processo foi apresentado pela Unwired Planet antes de oferecer termos FRAND à Huawei não constituía uma violação do direito da concorrência da UE<sup>27</sup>. Este entendimento busca aumentar a eficiência para as partes que conduzem negociações FRAND, pois estabelece limites claros para a aplicação cautelosa do direito da concorrência, preservando a capacidade do tribunal de determinar termos FRAND quando as negociações falham e a situação exige, equilibrando assim os interesses dos detentores de SEPs e implementadores.

A ênfase contratual foi reforçada em *Optis Cellular Technology LLC v. Apple Retail UK Ltd*<sup>28</sup>, onde o Tribunal Superior enfatizou que a obrigação de um implementador de aceitar uma licença FRAND surge da natureza contratual do compromisso FRAND, e não de preocupações do direito da concorrência sobre abuso de posição dominante. O tribunal afirmou que não havia nem dominância nem abuso. Ao avaliar estes, considerou a alegação do implementador como um disfarçado “*ataque à liberdade de uma parte para negociar preço*”<sup>29</sup>.

Por sua vez, os tribunais dos EUA têm predominantemente tratado compromissos FRAND como obrigações puramente contratuais que, portanto, não integram a análise antitruste em casos relativos a FRAND. Isso contrasta com o entendimento dos tribunais do Reino Unido descrito acima, mesmo que estes últimos ainda apliquem uma interpretação muito restrita sobre a caracterização de dominância e abuso sob o Art. 102 TFEU em disputas FRAND. Como resultado, os tribunais dos EUA criaram um patamar ainda mais alto para que se estabeleça uma análise sobre a ótica do direito da concorrência em disputas FRAND sob sua jurisdição.

Em *Microsoft v. Motorola*<sup>30</sup>, o Tribunal Distrital afirmou que os compromissos FRAND da Motorola com SSOs criaram contratos executáveis entre estas partes, sendo os implementadores, tais como a Microsoft, terceiros beneficiários dos mesmos. Em julgamento liminar, o tribunal sustentou que “*Microsoft estabeleceu compromissos contratuais vinculantes com o IEEE e a ITU, comprometendo-se a licenciar suas patentes declaradas essenciais em termos e condições RAND*”<sup>31</sup>. Posteriormente, o Tribunal Distrital concentrou-se em determinar taxas de royalties contratualmente razoáveis em vez de abordar potenciais violações antitruste<sup>32</sup>.

A análise sob a ótica do direito contratual foi ainda reforçada em *HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*<sup>33</sup>, onde o Tribunal de Apelações do Quinto Circuito sustentou que o “*compromisso*

---

<sup>27</sup> *Id.*, par. 146.

<sup>28</sup> [2021] EWHC 2564 (Pat). Disponível em: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2024/02/Optis-Cellular-Technology-v-Apple-Retail-UK-10.05.23-Redacted-version.pdf>.

<sup>29</sup> *Id.*, par. 385.

<sup>30</sup> *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 854 F. Supp. 2d 993 (W.D. Wash. 2012). Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/591394>.

<sup>31</sup> *Id.*, pg. 17.

<sup>32</sup> *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823JLR (W.D. Wash. 2013). Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/591387>. Veja também Maldonado, Kassandra, Breaching RAND and Reaching for Reasonable: Microsoft v. Motorola and Standard-Essential Patent Litigation, *Berkeley Technology Law Journal* 29 (2014): 4. Disponível em: <https://lawcat.berkeley.edu/record/1126231?ln=en&v=pdf>.

<sup>33</sup> *HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 12 F.4th 476 (5th Cir. 2021). Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/2199>.

FRAND está incorporado na Cláusula 6.1. da Política de IPR [Direitos de Propriedade Intelectual] da ETSI e é regido pelo direito contratual francês<sup>34</sup>, criando assim uma obrigação contratual para a Ericsson oferecer licenças em termos FRAND. Apesar das alegações antitruste originalmente apresentadas pela HTC contra a Ericsson, alegando que esta última se envolveu em conduta anticompetitiva ao não oferecer “royalties à HTC sob taxas razoáveis”<sup>35</sup>, o Tribunal Distrital não aplicou diretamente as leis antitruste para resolver essas alegações. Ao invés disso, ele concluiu que as alegações antitruste da HTC estavam sujeitas a arbitragem sob acordos de licença anteriores<sup>36</sup>.

Mais recentemente, a sentença do Tribunal de Apelações do Nono Circuito em *FTC v. Qualcomm Inc.*<sup>37</sup> reforçou ainda mais a distinção entre obrigações contratuais FRAND e responsabilidade antitruste. O Tribunal de Apelações do Nono Circuito reverteu o julgado do Tribunal Distrital que constatou a existência de violações antitruste, elevando assim o patamar para o estabelecimento de violações do direito da concorrência em contextos FRAND. O Tribunal de Apelações considerou que o mercado em que a Qualcomm operava e aquele em que se alegava que o dano havia ocorrido eram distintos. Segundo ele, o dano alegado afetaria apenas clientes da Qualcomm, que operam fora dos mercados relevantes em que a Qualcomm compete. Portanto, tal alegado dano estaria situado “além do escopo do direito antitruste”<sup>38</sup>. Além disso, o tribunal aconselhou “cautela sobre o uso das leis antitruste para remediar o que são essencialmente disputas contratuais entre partes privadas engajadas na busca de inovação tecnológica”<sup>39</sup>. Ele refutou, ainda, o entendimento do tribunal inferior a respeito de que royalties eram anticompetitivos sob a ótica do direito antitruste, argumentando que o valor justo dos portfólios de SEP deveria ser avaliado sob o direito de patentes<sup>40</sup>, e estabeleceu que quaisquer potenciais violações de compromissos FRAND deveriam ser remediadas pelo direito de patentes e contratual<sup>41</sup>.

#### IV. Conclusão

A partir da análise comparada realizada nesse artigo, é possível observar que os entendimentos dos tribunais dos EUA e do Reino Unido para o licenciamento FRAND em nível global compartilham semelhanças fundamentais, tanto no que diz respeito ao seu reconhecimento da natureza global das disputas de licenciamento SEP como às ineficiências práticas do licenciamento FRAND efetuadas de país em país. Os tribunais em ambas as jurisdições reconheceram sua jurisdição para estabelecer taxas FRAND globais em determinadas circunstâncias e reconhecem

---

<sup>34</sup> *Id.*, p. 12.

<sup>35</sup> *HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 18-cv-00243, Dkt. No. 376 (E.D. Tex. Jan. 7, 2019), p. 2. Disponível em: <https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2024/02/HTC-v.-Ericsson-Memorandum-Opinion-and-Final-Judgment-3.pdf>.

<sup>36</sup> *Id.*

<sup>37</sup> *Federal Trade Commission v. Qualcomm Inc.*, 969 F.3d 974 (9th Cir. 2020). Disponível em: <https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2020/08/11/19-16122.pdf>.

<sup>38</sup> *Id.*, pp. 30-31.

<sup>39</sup> *Id.*, p. 39.

<sup>40</sup> *Id.*, p. 44.

<sup>41</sup> *Id.*, p. 56.

compromissos FRAND como geradores de obrigações contratuais executáveis. As diferenças entre tais entendimentos são mais sutis do que usualmente retratadas: desde o caso *Unwired Planet*, os tribunais britânicos têm intervindo de forma mais direta, calculando taxas FRAND globais para os casos específicos e forçando implementadores a aceitá-las sob o risco de medidas cautelares que impediriam o uso das patentes não licenciadas. Por sua vez, os tribunais americanos, seguindo o precedente de *Microsoft v. Motorola*, também reconhecem sua autoridade sobre disputas FRAND globais, mas parecem estabelecer princípios orientadores que moldam as negociações, em vez de impor termos obrigatórios nas circunstâncias desses casos. A divergência entre as abordagens das duas jurisdições reside principalmente nos mecanismos específicos através dos quais os tribunais exercem influência sobre as negociações de licenciamento—com tribunais do Reino Unido favorecendo a definição direta de taxas e execução por meio de tutela inibitória, enquanto os tribunais dos EUA preferem estabelecer os critérios, metodologias analíticas e princípios orientadores para avaliar taxas justas de royalties que as partes podem aplicar em suas negociações—e não em seu objetivo final comum, o de facilitar o licenciamento global de tecnologias padronizadas de maneira e. Na prática, ambas as perspectivas reconhecem que, na prática, a maior parte das licenças FRAND são negociadas globalmente, com a grande maioria das disputas sendo resolvidas por acordo ao invés de sentença judicial. A divergência entre as abordagens dessas duas jurisdições está principalmente nos mecanismos específicos por meio dos quais os tribunais exercem influência sobre as negociações de licenciamento FRAND - com os tribunais do Reino Unido favorecendo a definição direta da taxa FRAND no contexto da aplicação das patentes do titular da SEP no Reino Unido, enquanto os tribunais dos EUA, nas circunstâncias dos casos que surgiram, estabeleceram os critérios, as metodologias analíticas e os princípios orientadores para avaliar as taxas de royalties FRAND que as partes podem aplicar em suas negociações - em vez de seu objetivo final compartilhado por ambas jurisdições, qual seja, o de facilitar o licenciamento global eficiente de tecnologias padronizadas

A análise dos entendimentos judiciais relativos a compromissos FRAND revela, ainda, uma clara preferência por estruturas de direito contratual e de patentes *vis-à-vis* intervenções do direito da concorrência tanto pelos tribunais do Reino Unido como dos EUA, embora com diferentes níveis de ênfase. Os tribunais do Reino Unido, embora reconhecendo a potencial relevância do direito da concorrência em disputas FRAND, estabeleceram um limiar alto para encontrar dominância ou abuso sob o Artigo 102 TFEU, como evidenciado nos litígios *Unwired Planet v. Huawei* e *Optis v. Apple*. Os tribunais dos EUA foram além, criando um padrão ainda mais rigoroso para aplicação do direito da concorrência em contextos FRAND, como demonstrado em *FTC v. Qualcomm*, onde o Nono Circuito explicitamente advertiu contra o uso do direito antitruste para resolver o que considera como disputas fundamentalmente contratuais.

Esta convergência judicial rumo à interpretação contratual dos compromissos FRAND evidencia uma abordagem pragmática ao delicado equilíbrio almejado entre dois imperativos: fomentar a inovação tecnológica mediante remuneração justa aos detentores de SEPs e democratizar o acesso dos implementadores às tecnologias padronizadas. Ao enquadrar os compromissos da FRAND como obrigações contratuais perante SSOs e implementadores como terceiros beneficiários, os tribunais do Reino Unido e dos E.U.A. estabeleceram um enquadramento jurídico focado na primazia da ordem privada nos mercados de tecnologia, ao mesmo tempo em que mantêm a supervisão judicial quando as negociações fracassam.