



**SHAPING
INNOVATION**
in **BRAZIL**

SHAPING INNOVATION IN BRAZIL

Core Principles for Licensing Standard Essential Patents

Painéis sobre

PATENTES ESSENCIAIS A PADRÕES (SEPS)

COORDENAÇÃO GERAL/GENERAL COORDINATION

Bernardo Fico

MODERAÇÃO/MODERATION:

Beatriz de Sousa (Painel 1)

Bernardo Fico (Painel 2)

Priya Nair (Painel 3)

SUORTE TÉCNICO / TECHNICAL SUPPORT:

Luiz Fernando Alfrediano

Marina Domingos Perez

lawgorithm* }

 **ACT**
The App Association

Jun/Jul 2025



**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Shaping innovation in Brazil : core principles for licensing standard essential patents [livro eletrônico] : painéis sobre patentes essenciais a padrões (SEPS) / [coordenação geral/general coordination Bernardo Fico ; moderação/moderation Beatriz de Sousa, Bernardo Fico, Priya Nair. -- São Paulo : Associação Lawgorithm de Pesquisa em Inteligência Artificial, 2025. -- (Série de webinars)

PDF

ISBN 978-65-987276-2-8

1. Direito comercial 2. Inovações tecnológicas
3. Patentes - Brasil 4. Políticas públicas I. Fico, Bernardo. II. Sousa, Beatriz de. III. Nair, Priya.

25-292622.0

CDU-347.771(81)

Índices para catálogo sistemático:

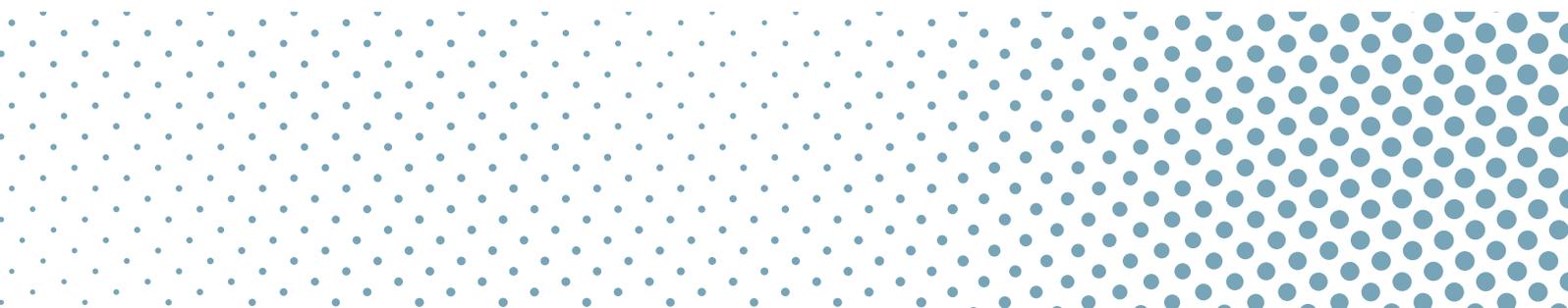
1. Brasil : Direito de patentes : Direito comercial
347.771(81)

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129



PT: A série de webinars "Modelando Inovação no Brasil" busca informar e qualificar o debate sobre patentes essenciais a padrões (SEPs) e os compromissos FRAND. Organizado pela Lawgorithm, o evento explora os desafios regulatórios, jurídicos e econômicos do licenciamento de SEPs, promovendo o diálogo entre atores brasileiros e internacionais. A iniciativa contribui para o amadurecimento de uma agenda nacional que combine previsibilidade jurídica, inclusão tecnológica e soberania regulatória.

ENG: The "Shaping Innovation in Brazil" webinar series aims to inform and enhance the debate on Standard Essential Patents (SEPs) and FRAND commitments. Organized by Lawgorithm, the event addresses the regulatory, legal, and economic challenges of SEP licensing, fostering dialogue between Brazilian and international stakeholders. The initiative supports the development of a national agenda grounded in legal predictability, technological inclusion, and regulatory sovereignty.



APRESENTAÇÃO

A série “Shaping Innovation in Brazil: Core Principles for Licensing Standard Essential Patents” foi concebida para aprofundar o entendimento sobre a prática de licenciamento de patentes essenciais a padrões (SEPs) sob os princípios FRAND – justos, razoáveis e não discriminatórios. Organizada em três encontros, essa iniciativa se insere em um momento estratégico para o Brasil, que vem se consolidando como uma jurisdição relevante no cenário global de litígios e debates sobre SEPs.

Combinando exposições teóricas e debates práticos, reunimos especialistas nacionais e internacionais, representantes do poder público, da academia e do setor produtivo para discutir os principais desafios e oportunidades do licenciamento de SEPs no Brasil. O objetivo central é fomentar o diálogo multissetorial e qualificado, promovendo o alinhamento com boas práticas internacionais e contribuindo para a construção de um ambiente jurídico e regulatório mais previsível, transparente e inovador.

Este eBook reúne o relatório de discussão de cada encontro, acesso direto às gravações e referências fornecidas por nossos convidados, oferecendo uma visão abrangente e acessível dos temas discutidos. Esperamos que este material contribua para a formação de profissionais, formuladores de políticas públicas e demais interessados no tema, fortalecendo o papel do Brasil na construção de soluções jurídicas e institucionais mais eficientes e inovadoras.



ADEMIR PEREIRA | *DEL CHIARO PEREIRA*
ADVOGADOS

PT: Advogado com atuação destacada em direito da concorrência e políticas de propriedade intelectual. É um dos principais especialistas brasileiros no tema SEPs e FRAND.

ENG: Leading expert in Brazilian antitrust and intellectual property law, with recognized work on SEPs and FRAND commitments.



BEATRIZ DE SOUZA (Moderação) | *Lawgorithm*

PT: Coordenadora de projetos na Lawgorithm, atua na interface entre pesquisa aplicada e organização institucional de eventos sobre tecnologia e direito.

ENG: Project coordinator at Lawgorithm, working at the intersection of applied research and institutional organization of law and technology events.



BERNARDO CASÇÃO | *BMA ADVOGADOS*

PT: Advogado especializado em direito da concorrência, com experiência em litígios envolvendo SEPs e temas de regulação da inovação. Atua em contencioso estratégico e aconselhamento regulatório.

ENG: Lawyer specializing in competition law, with litigation experience involving SEPs and innovation regulation. Works in strategic litigation and regulatory advisory.



FERNANDA GALERA SOLER | *FGV Direito SP*

PT: Professora de Direito da Propriedade Intelectual na FGV Direito SP e pesquisadora do grupo de Propriedade Intelectual, Direitos Humanos e Inclusão. Atua com enfoque acadêmico nos temas de SEPs, licenciamento e justiça tecnológica.

ENG: Professor of Intellectual Property Law at FGV Law School, researcher at the Intellectual Property, Human Rights and Inclusion Group. Her academic work focuses on SEPs, licensing, and technological justice.

PAINEL 1**PRINCÍPIOS E PRÁTICAS PARA O LICENCIAMENTO DE PATENTES ESSENCIAIS A STANDARDS**

O primeiro webinar da série *Shaping Innovation in Brazil*, organizado pela Lawgorithm, teve como objetivo abordar os princípios e práticas para o licenciamento de patentes essenciais a Standards. O evento reuniu especialistas para discutir os principais desafios jurídicos, regulatórios e técnicos associados ao licenciamento de patentes essenciais (SEPs) e à adoção do compromisso FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) no contexto brasileiro.

Participaram do painel Fernanda Galera Soler (FGV Direito SP), Bernardo Cascão (BMA Advogados) e Ademir Pereira (Del Chiaro Pereira Advogados), com moderação de Beatriz de Sousa (Lawgorithm). A discussão teve como foco equilibrar abordagens teóricas e práticas, permitindo um diálogo qualificado entre academia e advocacia.

Exposição introdutória – Fernanda Galera Soler

Fernanda Galera inaugurou o painel com uma apresentação conceitual sobre o que são patentes essenciais e quais os principais fundamentos do modelo FRAND. Sua abordagem foi marcada por um viés acadêmico, vinculado à atuação do Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual, Direitos Humanos e Inclusão da FGV. Fernanda buscou contextualizar histórica e juridicamente os debates sobre SEPs e destacar a relevância do licenciamento responsável no cenário da economia digital e particularidades do Sul Global.

Entre os pontos principais de sua exposição destacaram-se:

1. Recordação dos fundamentos do sistema patentário, incluindo os requisitos para a concessão de patentes, o caráter exclusivo

e limitado do direito e a territorialidade, muito importante no debate sobre SEPs.

2. A natureza técnica das SEPs, cuja implementação é essencial para conformidade com determinados padrões tecnológicos (como 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, USB), especialmente no setor de telecomunicações.
3. O mecanismo de declaração de essencialidade de patentes no seio de organismos de normalização setoriais (Standard Development Organizations – SDOs) e a importância dessas normas técnicas privadas desenvolvidas como instrumento de cooperação.
4. O papel das SEPs na garantia de interoperabilidade entre dispositivos e na formação de padrões globais, o que demanda uma governança internacional articulada.
5. A tensão entre a proteção patentária e a função social das patentes, com implicações relevantes para concorrência, inclusão digital e desenvolvimento.

Fernanda Galera ainda destacou o caso do 5G como um exemplo paradigmático da importância das SEPs para o desenvolvimento tecnológico, social e econômico, inclusive em políticas públicas que envolvem internet das coisas, saúde digital e mobilidade urbana. Alertou, por fim, para a necessidade de consideração sobre as disparidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico entre Norte e Sul Global, pontuando a importância de adequação dos termos FRAND à realidade brasileira.

Exposição – Bernardo Cascão

Bernardo Cascão apresentou uma perspectiva baseada na prática do direito concorrencial, com foco em litígios envolvendo patentes essenciais e possíveis práticas abusivas no processo de licenciamento. Cascão destacou que a definição e a aplicação do critério FRAND ainda geram controvérsias substanciais, especialmente quando se trata de

quantificação de royalties e exigência de licenciamento para múltiplos níveis da cadeia de valor.

Bernardo abordou os seguintes pontos:

1. Compreensão do compromisso FRAND no Brasil, com ênfase no equilíbrio entre a remuneração do titular da patente e o acesso à invenção aos implementadores de tecnologia. Também destacou que o compromisso FRAND impõe restrições ao *enforcement* irrestrito de SEPs.
2. Aplicação em disputas locais e desafios concorrenciais, mencionando o abuso de ações judiciais como instrumento de pressão para impedir a comercialização de produtos com base em SEPs e a importância de avaliar o comportamento das partes para averiguar a legitimidade do *enforcement* de SEPs.
3. Inserção do Brasil nas dinâmicas globais e o papel das autoridades, ressaltando a necessidade de observar criticamente experiências estrangeiras e construir soluções próprias baseadas em evidência econômica e jurídica.

Exposição – Ademir Pereira

Ademir Pereira complementou a discussão com um panorama dos avanços do debate sobre SEPs na última década. Nesse sentido, destacou os seguintes pontos:

1. O caráter pró-competitivo dos standards, na medida em que favorecem a interoperabilidade, e a tendência em incorporarem as tecnologias com melhor custo-benefício no processo plural de formação dos standards pelas SDOs.
2. A importância e o sucesso que têm apresentado os compromissos FRAND ao limitar potenciais condutas anticompetitivas (como recusa qualificada de contratar) por parte de titulares de SEPs, sendo exceções os casos de litígio.

3. A caracterização do compromisso FRAND como uma “via de mão dupla”, em que, de um lado, o titular da patente tem o dever de oferecer a licença e, do outro, o implementador da tecnologia tem o dever de buscar a licença.
4. A importância dos remédios judiciais para assegurar a remuneração dos titulares de SEPs, dada a impossibilidade de interromper o fornecimento de tecnologias licenciadas.

Pereira enfatizou que a previsibilidade contratual e a justa remuneração dos desenvolvedores de tecnologia são condições essenciais para que a inovação tecnológica e a adoção de padrões se deem de forma ampla e inclusiva, permitindo que mais atores possam competir de forma sustentável.

Questões centrais debatidas

- **A territorialidade das patentes versus a natureza global dos padrões tecnológicos:**

Bernardo Cascão alertou que a lógica fragmentada da proteção territorial entra em tensão com a exigência de interoperabilidade global.

- **O papel do CADE na proteção de termos competitivos no licenciamento de SEPs:**

Para Ademir Pereira, o direito concorrencial tem um papel residual no tratamento dessa questão, que seria endereçada primariamente pela propriedade intelectual e pelo direito contratual. Para Bernardo Cascão, o direito concorrencial pode ser importante na prevenção a práticas anticompetitivas por meio do abuso de SEPs.

- **Os impactos do licenciamento sobre a inclusão digital, soberania tecnológica e desenvolvimento nacional:**

Para Bernardo Cascão, o mau uso de SEPs pode se tornar uma barreira à inovação doméstica e ao desenvolvimento de soluções locais.

Conclusão

O painel demonstrou que o licenciamento de SEPs envolve questões jurídicas de grande relevância para a política industrial e a inclusão tecnológica no Brasil. A exposição de Fernanda Galera trouxe bases teóricas fundamentais para o entendimento do tema, enquanto Bernardo Cascão e Ademir Pereira enriqueceram o debate com experiências práticas do contencioso e da advocacia concorrencial.

O evento reafirmou a necessidade de previsibilidade, acesso e desenvolvimento tecnológico equilibrado, em diálogo com padrões internacionais e com os desafios específicos do mercado brasileiro.

 **Acesse o painel na íntegra aqui:** [YouTube](#)

 **Acesse a apresentação de slides da Fernanda Galera:** [Slides](#)

PANEL 1**PRINCIPLES AND PRACTICES FOR LICENSING STANDARD ESSENTIAL PATENTS (SEPS)**

The first webinar of the *Shaping Innovation in Brazil* series, organized by Lawgorithm, aimed to address the principles and practices for licensing Standard Essential Patents (SEPs). The event brought together experts to discuss the key legal, regulatory, and technical challenges associated with licensing standard essential patents and the adoption of the FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) commitment in the Brazilian context.

The panel featured Fernanda Galera Soler (FGV Direito SP), Bernardo Cascão (BMA Advogados), and Ademir Pereira (Del Chiaro Pereira Advogados), moderated by Beatriz de Sousa (Lawgorithm). The discussion aimed to strike a balance between theoretical and practical approaches, enabling a meaningful dialogue between academia and legal practice.

Opening Presentation – Fernanda Galera Soler

Fernanda Galera opened the panel with a conceptual presentation explaining what standard essential patents are and outlining the main foundations of the FRAND model. Her approach was academically oriented, drawing from her work with the Research Group on Intellectual Property, Human Rights, and Inclusion at FGV. She contextualized the SEP debate from both historical and legal perspectives and emphasized the importance of responsible licensing in the digital economy, especially in the Global South.

Key points of her presentation included:

1. A review of the patent system's foundations, including patentability requirements, the exclusive and time-limited nature of patent rights, and the principle of territoriality—especially relevant in SEP discussions.

2. The technical nature of SEPs, whose implementation is essential for compliance with certain technological standards (such as 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, USB), particularly in telecommunications.
3. The mechanism of essentiality declarations within sectoral standard development organizations (SDOs) and the relevance of privately developed technical standards as tools of cooperation.
4. The role of SEPs in ensuring device interoperability and shaping global standards, which calls for coordinated international governance.
5. The tension between patent protection and the social function of patents, with important implications for competition, digital inclusion, and development.

Fernanda also highlighted the case of 5G as a paradigmatic example of the significance of SEPs for technological, social, and economic progress, particularly in public policies related to IoT, digital health, and urban mobility. She concluded by emphasizing the need to consider disparities in research and technological development between the Global North and South, arguing that FRAND terms must be adapted to Brazil's reality.

Presentation – Bernardo Cascão

Bernardo Cascão presented a perspective grounded in antitrust legal practice, focusing on litigation involving SEPs and potential abuses in the licensing process. He noted that the definition and application of the FRAND commitment continue to spark substantial controversy, especially in the context of royalty calculation and multi-level licensing within the value chain.

His key points included:

1. The understanding of the FRAND commitment in Brazil, with emphasis on balancing patent holders' remuneration and access to inventions by technology implementers. He also stressed that the FRAND commitment imposes limitations on unrestricted SEP enforcement.

2. Local disputes and antitrust challenges, including the misuse of litigation as a pressure tactic to block commercialization of products based on SEPs and the importance of assessing the conduct of parties when determining the legitimacy of SEP enforcement.
3. Brazil's role in global dynamics and the importance of regulatory authorities critically observing foreign experiences while crafting evidence-based legal and economic solutions suited to Brazil.

Presentation – Ademir Pereira

Ademir Pereira contributed by outlining how the SEP debate has evolved over the past decade. His main points included:

1. The pro-competitive nature of standards, given their role in promoting interoperability and their tendency to incorporate cost-effective technologies through the pluralistic processes of SDOs.
2. The effectiveness of FRAND commitments in limiting potential anticompetitive behavior (such as qualified refusals to license) by SEP holders, with litigation remaining an exception rather than the rule.
3. The characterization of FRAND as a “two-way street,” where patent holders have a duty to offer licenses and technology implementers must proactively seek them.
4. The importance of judicial remedies to ensure fair compensation for SEP holders, considering that it is not feasible to halt the supply of licensed technologies.

Pereira emphasized that contractual predictability and fair remuneration for technology developers are essential for widespread and inclusive technological innovation and the adoption of standards, enabling broader and more sustainable competition.

Key Issues Discussed

- **Patent territoriality vs. the global nature of technical standards:**

Bernardo Cascão noted that the fragmented logic of territorial protection conflicts with the need for global interoperability.

- **The role of CADE (Brazil's antitrust authority) in protecting competitive licensing terms:**

For Ademir Pereira, antitrust law plays a residual role, with primary responsibility falling on IP and contract law. In contrast, Bernardo Cascão sees antitrust law as essential for curbing SEP-related abuses.

- **The impact of licensing on digital inclusion, technological sovereignty, and national development:**

According to Cascão, misuse of SEPs can become a barrier to domestic innovation and the development of local solutions.

Conclusion

The panel showed that SEP licensing involves critical legal issues with implications for Brazil's industrial policy and technological inclusion. Fernanda Galera laid a solid theoretical foundation, while Bernardo Cascão and Ademir Pereira enriched the discussion with litigation experience and competition law insights.

The event reaffirmed the importance of predictability, access, and balanced technological development aligned with international standards and the specific challenges of the Brazilian market.

 **Watch the full panel on YouTube:** [YouTube](#)

 **Access Fernanda Galera's slide presentation:** [Slides](#)

PAINEL 2

PALESTRANTES / SPEAKERS



ALEXANDRE MIURA | *FASADV*

PT: Advogado e consultor em propriedade intelectual e regulação, atua com políticas públicas de inovação e estratégias de regulação responsiva.

ENG: Lawyer and consultant in IP and regulation, engaged in public policy for innovation and responsive regulatory strategies.



CELSO SANTOS | *TRF 2*

PT: Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região com atuação em casos de propriedade intelectual e licenciamento.

ENG: Federal Judge at the Federal Court of Appeals of the 2nd Region, experienced in intellectual property and licensing cases.



BRIAN SCARPELLI | *ACT – The App Association*

PT: Diretor sênior de políticas públicas da ACT, com experiência internacional na defesa de ecossistemas abertos e acessíveis de inovação.

ENG: Senior policy counsel at ACT, The App Association, with international experience advocating for open and inclusive innovation ecosystems.



TATIANA LIMA | *DEE/CADE*

PT: Analista do DEE/CADE com foco em estudos sobre regulação de mercados e práticas concorrenciais envolvendo tecnologia.

ENG: Analyst at CADE's Department of Economic Studies (DEE), focusing on market regulation and competition practices in the tech sector.



BERNARDO FICO | *Lawgorithm*

PT: Diretor Executivo da Lawgorithm, atua com regulação de tecnologia, políticas públicas e governança da inovação. Especialista em direito digital e concorrência.

ENG: Executive Director at Lawgorithm, focusing on tech regulation, public policy, and innovation governance. Expert in digital law and competition.

INTRODUÇÃO À CWA 95000 E SUA RELEVÂNCIA PARA O BRASIL

O segundo webinar da série *Shaping Innovation in Brazil*, organizado pela Lawgorithm, teve como objetivo apresentar os princípios do documento CWA 95000, elaborado no âmbito da União Europeia, e discutir suas potenciais repercussões para o Brasil no contexto das patentes essenciais a padrões tecnológicos (Standard Essential Patents – SEPs) e dos compromissos FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). O painel contou com exposições de Brian Scarpelli (ACT – The App Association), Celso Santos (TRF-2), Alexandre Zanatta Miura (FASADV) e Tatiana de Macedo Nogueira Lima (DEE/CADE), com moderação de Bernardo Fico (Lawgorithm).

Exposição inicial - Brian Scarpelli

Brian Scarpelli iniciou explicando a lógica dos padrões tecnológicos, destacando seu papel na interoperabilidade de produtos e serviços, como no caso das redes Wi-Fi. Detalhou o funcionamento das organizações de definição de padrões (Standard Setting Organizations – SSOs), que frequentemente incorporam tecnologias patenteadas, desde que seus detentores assumam compromissos FRAND.

Apresentou, então, o processo de elaboração do CWA 95000, documento desenvolvido no âmbito da CEN-CENELEC, com participação de empresas de setores diversos, incluindo telecomunicações, automotivo, semicondutores, energia e mídia. O objetivo do documento, explica Brian, é definir princípios claros para negociações de licenciamento de SEPs, promovendo equilíbrio entre titulares de patentes e implementadores.

Os seis princípios centrais do CWA 95000:

1. Restrições ao uso de medidas judiciais (injunctions) — Limitadas a situações excepcionais, evitando seu uso como instrumento de pressão.
2. Disponibilidade universal de licenças — Obrigação de licenciar qualquer interessado, independentemente de sua posição na cadeia produtiva.
3. Metodologia de valoração baseada no mérito técnico da patente — O valor da licença não pode ser inflacionado com base no uso comercial posterior ou no fato da patente estar incluída em um padrão.
4. Vedação a práticas abusivas de agrupamento de patentes (bundling) — Não se pode condicionar a licença de uma SEP à aceitação de licenciamento de patentes não essenciais.
5. Limitações no uso de acordos de confidencialidade (NDAs) — O uso excessivo de NDAs pode distorcer a transparência e dificultar a verificação de observância dos termos FRAND.
6. Continuidade dos compromissos FRAND após transferência da patente — As obrigações acompanham a patente, mesmo que ela seja transferida para terceiros.

Ao final, Scarpelli reforçou que o CWA 95000 é um instrumento de *soft law*, mas com relevância significativa no ambiente europeu, sendo cada vez mais considerado em discussões judiciais e políticas públicas fora da Europa.

Exposição – Celso Santos

Celso Santos trouxe a perspectiva prática do Judiciário brasileiro, que tem sido frequentemente acionado em disputas relacionadas a patentes essenciais, muitas vezes na busca por medidas liminares que suspendam a comercialização de produtos. Explicou que, historicamente, o Judiciário brasileiro concedia essas medidas com base na titularidade da patente, mas que há uma mudança em curso. Atualmente, exige-se a

demonstração de boa-fé nas negociações prévias, o que inclui oferta de termos FRAND e tentativas efetivas de acordo.

Exposição – Alexandre Miura

Alexandre Miura contextualizou o debate no âmbito da política pública brasileira, destacando que, embora não haja regulação específica sobre SEPs, o tema foi incorporado à Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI)..

Apontou que o Brasil enfrenta um dilema típico das economias em desenvolvimento: adotar modelos mais intervencionistas, espelhado nas normas europeias, ou seguir uma abordagem mais liberal, como a dos Estados Unidos. Também ressaltou que o Brasil não diferencia, do ponto de vista legal, as SEPs das demais patentes.

Exposição – Tatiana Lima

Tatiana informou que o CADE atualmente conduz um estudo sobre os impactos das SEPs e práticas FRAND no mercado brasileiro, apesar de o Cade ter sido pouco acionado nestas questões, com apenas dois casos até hoje. Reforçou a percepção de Celso Santos e Alexandre Miura de que o Judiciário tem sido o principal espaço de resolução dessas disputas.

Destacou que um dos principais desafios está na definição objetiva do que é “justo, razoável e não discriminatório”, uma vez que a forma das negociações, muitas vezes protegidas por NDAs, torna difícil aferir parâmetros de mercado.

Discussões principais

- Observou-se que o Brasil está em uma posição para construir sua abordagem regulatória sobre SEPs, podendo aprender tanto com as boas práticas quanto com os erros de outras jurisdições, como Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Índia.
- Destacou-se que, apesar de não existir diferenciação legal entre patentes essenciais e não essenciais no Brasil, há consenso sobre a

necessidade de tratar as SEPs de forma diferenciada, considerando seu papel para mercados definidos por padrões tecnológicos.

- Foi reiterada a importância de exigir demonstrações de **boa-fé nas negociações FRAND** como condição para a concessão de medidas liminares pelo Judiciário. Essa necessidade tem ganhado força no Brasil, alinhando-se a práticas adotadas em outras jurisdições.
- Debateu-se o uso de medidas liminares como ferramenta de pressão em negociações, o que, em muitos casos, torna o Judiciário mais atrativo do que o Cade para resolução dessas disputas.
- Discutiu-se se o Brasil deveria avançar para uma regulação específica, com instrumentos de **soft law** (como guias, similares ao japonês, por exemplo) ou até mesmo uma legislação.
- Foi ressaltado que o estudo em andamento no Cade, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2025, poderá ter papel importante como insumo técnico para subsidiar tanto formulações normativas quanto aprimoramentos das práticas judiciais e administrativas.
- Apontou-se que temas como definição de royalties justos, avaliação da essencialidade das patentes, governança das organizações de definição de padrões (SSOs) e o papel das entidades não praticantes são desafios concretos e centrais para qualquer modelo regulatório.

Conclusão

O debate revelou que o tema das patentes essenciais a padrões (SEPs) é central para o desenvolvimento econômico, tecnológico e regulatório, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. As discussões evidenciaram que o país se encontra em um momento com oportunidades de aprender com as experiências — e também com os erros — de outras jurisdições.

Ficou evidente que a ausência de diferenciação legal entre SEPs e demais patentes pode gerar insegurança jurídica e desafios para a definição de parâmetros claros nas negociações, na precificação de royalties e na

concessão de medidas judiciais. Nesse contexto, foi destacada a crescente relevância de critérios como a demonstração de boa-fé nas negociações, o fortalecimento da transparência e a definição de metodologias para avaliação de essencialidade e determinação de royalties.

O estudo em andamento pelo Cade surge como uma etapa relevante nesse processo, funcionando como diagnóstico que pode subsidiar decisões legislativas, judiciais e administrativas futuras. Além disso, discutiu-se se o caminho brasileiro deveria se orientar para instrumentos de soft law — como o guia japonês ou o próprio CWA 95000 — ou para uma regulação formal.

Por fim, consolidou-se o entendimento de que o avanço desse debate exige articulação entre governo, autoridades concorrenciais, Judiciário, setor privado e sociedade civil, de modo a construir soluções que promovam segurança jurídica, estimulem a inovação e garantam equilíbrio nas relações contratuais envolvendo SEPs no país.

 **Acesse o painel na íntegra aqui:** [YouTube](#)

 **Acesse a apresentação de slides da Tatiana Lima:** [Slides](#)

 **Acesse a apresentação de slides da Brian Scarpelli:** [Slides](#)

 [CWA 95000](#)

INTRODUCTION TO CWA 95000 AND ITS RELEVANCE TO BRAZIL

The second webinar of the *Shaping Innovation in Brazil* series, organized by Lawgorithm, aimed to present the principles of the CWA 95000 document, developed within the European Union, and to discuss its potential implications for Brazil in the context of Standard Essential Patents (SEPs) and FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) commitments. The panel featured presentations by Brian Scarpelli (ACT – The App Association), Celso Santos (Federal Court of Appeals of the 2nd Region – TRF-2), Alexandre Zanatta Miura (FASADV), and Tatiana de Macedo Nogueira Lima (DEE/CADE), moderated by Bernardo Fico (Lawgorithm).

Opening Presentation - Brian Scarpelli

Brian Scarpelli began by explaining the logic behind technology standards, emphasizing their role in enabling product and service interoperability — as is the case with Wi-Fi networks. He detailed the workings of standard-setting organizations (SSOs), which often incorporate patented technologies as long as patent holders commit to FRAND terms.

He then presented the development process of CWA 95000, a document created within the CEN-CENELEC framework with the participation of companies from various sectors, including telecommunications, automotive, semiconductors, energy, and media. According to Brian, the goal of the document is to establish clear principles for SEP licensing negotiations, promoting a balance between patent holders and implementers.

The six core principles of CWA 95000:

1. Restrictions on injunctions — Limited to exceptional circumstances to avoid their use as a coercive tool.
2. Universal availability of licenses — Obligation to license any willing party, regardless of their position in the value chain.
3. Valuation methodology based on technical merit — License value should not be inflated by downstream commercial use or by the inclusion of the patent in a standard.
4. Prohibition of abusive bundling practices — SEP licenses cannot be conditioned on acceptance of licenses for non-essential patents.
5. Limitations on confidentiality agreements (NDAs) — Excessive use of NDAs can distort transparency and hinder verification of FRAND compliance.
6. Continuity of FRAND commitments after patent transfer — Obligations follow the patent even if it is transferred to a third party.

Scarpelli concluded by emphasizing that although CWA 95000 is a *soft law* instrument, it holds significant influence in the European environment and is increasingly considered in legal disputes and public policy discussions outside Europe.

Presentation – Celso Santos

Celso Santos offered a practical perspective from the Brazilian judiciary, which has frequently been involved in SEP-related disputes, often involving requests for injunctions to block product sales. He explained that Brazilian courts historically granted such injunctions based solely on patent ownership, but this is changing. Currently, courts require evidence of good-faith negotiations, including the offer of FRAND terms and genuine attempts to reach an agreement.

Presentation – Alexandre Miura

Alexandre Miura contextualized the debate within Brazilian public policy,

noting that although there is no specific regulation on SEPs, the topic has been incorporated into the National Intellectual Property Strategy (ENPI).

He pointed out that Brazil faces a classic developing-country dilemma: whether to adopt more interventionist models inspired by European norms or to follow a more liberal approach like that of the United States. He also noted that Brazilian law does not currently distinguish between SEPs and other types of patents.

Presentation – Tatiana Lima

Tatiana Lima reported that CADE is currently conducting a study on the impacts of SEPs and FRAND practices in the Brazilian market. Despite CADE's limited involvement to date — with only two cases — she reinforced the views of Santos and Miura that the judiciary has been the primary forum for resolving these disputes.

She stressed that one of the main challenges is defining what constitutes "fair, reasonable, and non-discriminatory" terms, particularly because negotiations are often shrouded in NDAs, making it difficult to assess market-based parameters.

Main Discussion Points

- Brazil is in a position to shape its own regulatory approach to SEPs, learning from both the successes and mistakes of other jurisdictions such as the U.S., EU, UK, and India.
- Although Brazilian law does not differentiate between essential and non-essential patents, there is broad consensus on the need to treat SEPs differently due to their role in standard-driven markets.
- Courts increasingly require demonstrations of good-faith negotiations in FRAND contexts as a prerequisite for injunctive relief, aligning with international best practices.
- The use of injunctions as a negotiation tactic was debated, with many panelists noting that this makes the judiciary a more attractive venue for dispute resolution than CADE.

- A key question was whether Brazil should adopt specific regulation — either through *soft law* instruments (e.g., guidelines like Japan’s) or formal legislation.
- The ongoing CADE study, expected to conclude in the second half of 2025, may provide an important technical foundation for future legislative, judicial, and administrative decisions.
- Key regulatory challenges include defining fair royalties, assessing patent essentiality, improving SSO governance, and addressing non-practicing entities.

Conclusion

The debate demonstrated that the issue of Standard Essential Patents is central to economic, technological, and regulatory development in Brazil and internationally. Discussions made clear that Brazil is at a pivotal moment, with the opportunity to learn from other jurisdictions’ experiences — and missteps.

The lack of legal differentiation between SEPs and other patents creates legal uncertainty and complicates negotiations, royalty pricing, and judicial decisions. In this context, there is growing emphasis on criteria such as good-faith negotiation, transparency, and the need for clear methodologies for assessing essentiality and royalties.

CADE’s ongoing study emerges as a crucial step, offering a diagnostic that could guide future legislative, judicial, and regulatory actions. The debate also explored whether Brazil should move toward *soft law* tools — such as the Japanese guide or CWA 95000 itself — or toward more formal regulation.

Ultimately, participants agreed that progress on this issue requires coordination among government, competition authorities, the judiciary, private sector, and civil society to create solutions that promote legal certainty, foster innovation, and ensure balance in contractual relations involving SEPs in the country.

**CHRISTIAN HELMERS** | SANTA CLARA UNIVERSITY

PT: Professor de economia com foco em inovação, propriedade intelectual e regulação de padrões tecnológicos.

ENG: Economics professor with research in innovation, intellectual property, and standard-setting regulation.

**DAVID KATZ** | PacTech

PT: Advogado da PacTech com expertise em licenciamento internacional, disputas sobre royalties e práticas anticompetitivas.

ENG: Legal counsel at PacTech with expertise in international licensing, royalty disputes, and anticompetitive practices.

**ENRICO BONADIO** | City, St. George's University of London

PT: Professor e pesquisador especializado em propriedade intelectual e regulação europeia de inovação.

ENG: Professor and researcher in intellectual property and European innovation regulation.

**JEMMA TRAINOR** | Hogan Lovels

PT: Advogada especialista em contencioso envolvendo SEPs, com experiência em tribunais britânicos e arbitragem internacional.

ENG: Lawyer specialized in SEP litigation, with experience in UK courts and international arbitration.

**JOHN MULGREW** | MAGHAMÉ IP

PT: Advogado com atuação em propriedade intelectual, com foco em royalties, regulação internacional e estratégias de licenciamento.

ENG: IP attorney focused on royalties, international regulation, and licensing strategies.

**PRIYA NAIR (MODERAÇÃO)** | ACT

PT: Advogada de políticas públicas da ACT, com atuação internacional em regulação tecnológica e propriedade intelectual.

ENG: Policy counsel at ACT, with international experience in technology regulation and intellectual property.

PAINEL 3**TRANSPARÊNCIA E PRÁTICAS ANTICOMPETITIVAS
NO LICENCIAMENTO DE PATENTES ESSENCIAIS A
PADRÕES (SEPS)**

O terceiro webinar da série *Shaping Innovation in Brazil*, organizado pela Lawgorithm, teve como objetivo debater os desafios de transparência e práticas anticompetitivas no licenciamento de patentes essenciais a padrões (SEPs). O painel reuniu especialistas internacionais com vasta experiência em litígios, políticas públicas e regulação envolvendo SEPs, contando com a moderação de Priya Nair (ACT) e exposições de David Katz (PacTech), Enrico Bonadio (City St. George's University of London), Jemma Trainor (Hogan Lovells), John Mulgrew (Maghamé IP) e Christian Helmers (Santa Clara University).

Exposição inicial — David Katz

David Katz, advogado da PacTech, apresentou sua análise sobre os riscos de assimetrias informacionais e abusos concorrenciais em licenciamento de SEPs. Katz explicou que os padrões técnicos são construídos por consenso em organismos de padronização e que a contribuição de tecnologias patenteadas para esses padrões gera riscos de “hold-up”, quando o titular da patente exige royalties excessivos após a adoção do padrão.

Entre os principais pontos abordados, destacam-se:

- 1. Função das SEPs:** Katz diferenciou patentes essenciais ao padrão de patentes essenciais à tecnologia, ilustrando como a adoção ampla de padrões cria dependência técnica e econômica, com altos custos de substituição para os implementadores.

- 2. Assimetrias nas negociações:** Apontou que titulares de SEPs detêm vantagem informacional, podendo ocultar taxas efetivas praticadas (“rack rates” inflados) e dificultar a verificação da essencialidade das patentes.
- 3. Transparência e agregação de royalties:** Defendeu que implementadores precisam conhecer as taxas agregadas esperadas para planejar preços e investimentos, e que a ausência de benchmarks confiáveis pode inviabilizar negociações equilibradas.
- 4. Recomendações:** Destacou a importância de medidas que aumentem a transparência das práticas de licenciamento, a necessidade de incentivos para avaliações independentes de essencialidade, e o papel de autoridades concorrenciais na proteção de empresas emergentes.

Exposição - Enrico Bonadio

Enrico Bonadio (City St. George’s University of London) analisou a tendência recente das cortes britânicas em favorecer a concessão de licenças FRAND provisórias (“FRAND interim licenses”), destacando casos como *Panasonic v. Xiaomi* e *ZTE v. Samsung*. Enrico observou que essa abordagem busca evitar medidas liminares abusivas e preservar a continuidade das operações comerciais dos implementadores durante litígios complexos.

Exposição - Jemma Trainor

Jemma Trainor (Hogan Lovells) abordou o caso *Unwired Planet*, que consolidou o papel das cortes britânicas na definição de taxas globais para licenciamento FRAND, baseadas em evidências contratuais e práticas de mercado. A decisão estabeleceu a possibilidade de concessão de injunções condicionais à recusa de uma licença FRAND e incentivou ações judiciais por parte dos próprios implementadores.

Exposição - John Mulgrew

John Mulgrew (Maghamé IP) destacou o caso InterDigital v. Lenovo como um ponto de virada para o engajamento ativo de implementadores em ações de definição de royalties. Para ele, a transparência gerada por decisões judiciais abertas é benéfica para todo o ecossistema e evita a fragmentação litigiosa impulsionada por ameaças de injunção.

Discussões principais

- **Excesso de autodeclaração de essencialidade:** Christian Helmers (Santa Clara University) explicou que há estimativas de que até 90% das patentes declaradas como essenciais não sejam, de fato, necessárias para implementar o padrão, o que distorceria a negociação e favoreceria práticas oportunistas.
- **Inércia dos organismos de padronização (SDOs):** Os debatedores destacaram que, em geral, os SDOs não impõem mecanismos obrigatórios de verificação de essencialidade nem limites agregados de royalties, transferindo o problema aos tribunais e autoridades concorrenciais.
- **Regulação europeia suspensa:** Enrico Bonadio apresentou os principais pontos da proposta de regulação de SEPs da União Europeia, atualmente retirada, que previa registro centralizado, verificação independente de essencialidade, e mecanismos alternativos de resolução de disputas.
- **Atuação das autoridades concorrenciais:** Jemma Trainor explicou que no Reino Unido as disputas FRAND são tratadas como questões contratuais, embora abusos de posição dominante possam ser alegados. Enrico mencionou o parecer da Comissão Europeia no caso VoiceAge, ressaltando a necessidade de harmonização judicial sobre o uso de injunções.
- **Impacto para o Brasil e investigação do CADE:** John Mulgrew e Enrico Bonadio destacaram a importância do Brasil desenvolver políticas próprias, ressaltando o valor da investigação do CADE no caso da

Ericsson como marco na proteção do interesse público e na incorporação de obrigações internacionais (como o TRIPS).

Conclusão

O webinar evidenciou a urgência de medidas institucionais para lidar com os desafios específicos do licenciamento de SEPs no Brasil. Dentre as recomendações debatidas destacam-se:

- Reconhecimento normativo da natureza sui generis das SEPs.
- Adoção de mecanismos judiciais ou administrativos para definição de taxas FRAND.
- Fortalecimento do papel do CADE como garantidor da concorrência e da proteção ao consumidor.
- Promoção da transparência nas práticas de licenciamento e da inclusão das pequenas empresas no mercado de inovação.

 **Acesse o painel na íntegra aqui:** [YouTube](#)

PANEL 3

TRANSPARENCY AND ANTICOMPETITIVE PRACTICES IN THE LICENSING OF STANDARD ESSENTIAL PATENTS (SEPS)

The third webinar in the Shaping Innovation in Brazil series, organized by Lawgorithm, aimed to discuss the challenges of transparency and anticompetitive practices in the licensing of Standard Essential Patents (SEPs). The panel brought together international experts with extensive experience in litigation, public policy, and regulation involving SEPs. The session was moderated by **Priya Nair** (ACT) and featured presentations by **David Katz** (PacTech), **Enrico Bonadio** (City, St. George's University of London), **Jemma Trainor** (Hogan Lovells), **John Mulgrew** (Maghamé IP), and **Christian Helmers** (Santa Clara University).

Opening Presentation — David Katz

David Katz, attorney at PacTech, analyzed the risks of informational asymmetries and anticompetitive abuses in SEP licensing. He explained that technical standards are built through consensus within standard-setting organizations and that the inclusion of patented technologies in these standards creates risks of *hold-up*—when patent holders demand excessive royalties after the standard is adopted.

Key points from Katz's presentation included:

- 1. Function of SEPs:** Katz distinguished between patents essential to the standard and those essential to the technology itself, illustrating how widespread adoption of standards creates technical and economic dependency, with high switching costs for implementers.
- 2. Negotiation asymmetries:** He noted that SEP holders often enjoy an informational advantage, potentially hiding actual

rates charged (inflated "rack rates") and obstructing the verification of a patent's essentiality.

3. Transparency and royalty aggregation: Katz argued that implementers need to know the total expected royalty rates to plan pricing and investments, and that the absence of reliable benchmarks can undermine fair negotiations.

4. Recommendations: He called for greater transparency in licensing practices, support for independent essentiality assessments, and an active role for competition authorities in protecting emerging businesses.

Comparative Overview — UK Judicial Decisions

- **Enrico Bonadio** (City, St. George's University of London) reviewed recent UK court trends favoring provisional FRAND licenses, highlighting cases like *Panasonic v. Xiaomi* and *ZTE v. Samsung*. These decisions aim to prevent abusive injunctions and preserve commercial continuity during complex disputes.
- **Jemma Trainor** (Hogan Lovells) discussed *Unwired Planet*, which cemented the UK courts' authority to set global FRAND rates based on contractual evidence and market practices. The ruling also allowed conditional injunctions in response to a refusal to accept a FRAND license, encouraging implementers to initiate litigation proactively.
- **John Mulgrew** (Maghamé IP) emphasized the *InterDigital v. Lenovo* case as a turning point for implementers' active engagement in royalty-setting actions. He praised the transparency created by public judicial decisions, which help avoid fragmented litigation driven by injunction threats.

Key Discussion Topics

- **Excessive self-declaration of essentiality:** *Christian Helmers* (Santa Clara University) noted that up to 90% of declared SEPs may not be truly essential, distorting negotiations and enabling opportunistic behaviors.

- **Inertia of Standard Development Organizations (SDOs):** Panelists emphasized that SDOs typically do not enforce mandatory essentiality checks or royalty caps, pushing the burden onto courts and competition regulators.
- **Suspended EU Regulation:** *Enrico Bonadio* presented key elements of the now-suspended EU SEP regulation proposal, which included centralized registration, independent essentiality checks, and alternative dispute resolution mechanisms.
- **Competition authorities' role:** *Jemma Trainor* explained that in the UK, FRAND disputes are treated as contractual, though abuse of dominant position can still be alleged. *Bonadio* referenced the European Commission's opinion in the *VoiceAge* case, underscoring the need for harmonized judicial approaches to injunctions.
- **Impact for Brazil and CADE's investigation:** *Mulgrew* and *Bonadio* stressed the importance of Brazil developing its own policy framework. They highlighted the CADE investigation into Ericsson as a milestone for public interest protection and the domestic implementation of international obligations (such as those under TRIPS).

Conclusion

The webinar highlighted the urgent need for institutional measures to address the specific challenges of SEP licensing in Brazil. Among the key recommendations discussed:

- Legal recognition of the sui generis nature of SEPs.
- Judicial or administrative mechanisms to define FRAND rates.
- Strengthening CADE's role in safeguarding competition and consumer protection.
- Promoting transparency in licensing practices and ensuring the inclusion of small businesses in innovation markets.

 **Watch the full panel on YouTube:** [YouTube](#)

Agradecimentos e Créditos: A Lawgorithm agradece às palestrantes, à equipe de produção, aos participantes e às instituições parceiras que tornaram esta série de webinars possível. Em um momento estratégico para o Brasil, no qual os temas relacionados a SEPs e compromissos FRAND ganham relevância para políticas públicas de inovação, regulação e inclusão digital, esperamos que os debates aqui registrados contribuam para mobilizar diferentes setores da sociedade e orientar o desenvolvimento de soluções normativas equilibradas, transparentes e sustentáveis.

Acknowledgements and Credits: Lawgorithm extends its gratitude to all speakers, the production team, participants, and supporting institutions who made this webinar series possible. At a critical juncture for Brazil—where SEPs and FRAND commitments increasingly intersect with innovation, regulation, and digital inclusion policies—we hope the discussions captured here will help engage multiple sectors of society and inform the development of balanced, transparent, and sustainable regulatory solutions.





lawgorithm*}



ACT
The App Association