

Entenda o funcionamento da concessão de patentes para empresas de telecomunicações

14.06.2023 3 minutos de leitura

Autores

Ana Cristina Müller, D.Sc.

Assuntos

Propriedade Intelectual Patentes

INPI Ana Cristina Müller 5g

Devido ao constante avanço das tecnologias de telecomunicações nos últimos anos, principalmente a consolidação do 5G nas grandes cidades brasileiras, hoje, as empresas de telecomunicações são as principais investidoras e depositantes de patentes com software embarcado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Essa crescente na criação de novos produtos e serviços com base tecnológica ocorre pelo entendimento de grandes potências do mundo como Estados Unidos, China e Japão sobre sua importância, principalmente com incentivos e investimentos em pesquisa e desenvolvimento de softwares e dispositivos móveis. Por este motivo, as empresas de telecomunicações estão cada vez mais preocupadas em fomentar o investimento em pesquisas e desenvolvimento de tecnologia, incluindo patentes com software embarcado – em que o software não pode se desvincular do hardware / equipamento.

Um ponto importante relacionado às patentes de tecnologia como o 5G, é a discussão sobre patentes essenciais (Standart Essential Patents, ou SEPs). Elas são consideradas fundamentais para a implementação de um padrão tecnológico como a banda larga, 4G ou 5G, por exemplo. Quando uma empresa participa do desenvolvimento de um padrão, ela pode deter patentes essenciais relacionadas, por serem protegidas pela Lei de Propriedade Industrial.

Empresas como a Huawei, Ericsson, Nokia e Qualcomm já contam com esta patente especial relacionada ao 5G. As companhias que detêm esse modelo de patente devem oferecer licenças para outros players de mercado nos termos do FRAND, (do inglês, Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Só desta forma as demais empresas que não detêm a patente podem implementar tal tecnologia.

O FRAND se refere ao princípio onde todas as partes concordam em conceder licenças relativas à sua propriedade intelectual presente nas respectivas normas, em condições justas, razoáveis e não discriminatórias, a todos os que desejarem aplicar a norma, e nesse caso, o termo indica que os titulares que declaram suas patentes como essenciais à implementação de um padrão técnico são obrigados a oferecer essa tecnologia em termos justos, razoáveis e não-discriminatórios.

Durante entrevista concedida ao portal LexLatin, nossa sócia Ana Cristina Müller, da área de Propriedade Intelectual, comentou sobre o tema. “Esses contratos de licença são geralmente facilitados mediante acordos de licenciamento em pacote por sociedades criadas com este fim, os chamados ‘patent pools’, com condições contratuais também padronizadas. Mas isso não impede que desentendimentos eventuais levem a disputas judiciais. Um

ponto comum de disputa é quando determinada patente declarada e licenciada como SEP por sua detentora é considerada pela licenciada como não essencial, recusando-se a pagar os royalties referentes à patente em questão quando do uso do padrão tecnológico”, afirmou.

Neste contexto, é importante que o Poder Judiciário esteja capacitado para mediar, com a profundidade necessária, disputas complexas, envolvendo tecnologias de ponta e questões de direito da propriedade industrial e da concorrência com muitas nuances.

O INPI tem uma função muito importante no incentivo a patentes do mercado de telecomunicações, estabelecendo durante o exame técnico o escopo de proteção das patentes relacionadas às diversas tecnologias integradas em um único produto ou serviço que as empresas oferecem. Contudo, para que isso funcione, é preciso que o Instituto seja capaz de examinar os pedidos de patente com rapidez e qualidade.

"É fundamental que os juízes indiquem peritos com conhecimento profundo acerca da tecnologia em disputa e, também, com experiência em propriedade industrial. Se forem conduzidas de forma inadequada, estas disputas podem resultar em prejuízos significativos para empresas que efetivamente investem em P&D e no mercado nacional, beneficiando de forma indevida as denominadas 'patent trolls'", complementa Ana.

Para acessar o conteúdo na íntegra, [clique aqui](#).

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Ana Cristina Müller, D.Sc.