

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0106001-04.2023.8.19.0000

Agte: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL

Agdo: NOKYA TECHNOLOGIES OY

RELATOR: JDS. DESEMBARGADOR MARCELO MARINHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA CESSAR A FABRICAÇÃO, O USO, O OFERECIMENTO À VENDA, A VENDA E A IMPORTAÇÃO DOS PRODUTOS QUE UTILIZEM TECNOLOGIA PATENTEADA PELA AGRAVADA.

PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TUTELA INIBITÓRIA POR CAUÇÃO. MULTA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. MONTANTE FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 59 DO TJRJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

.

Depois de relatada e discutida a matéria objeto da impugnação recursal, ACORDAM os Desembargadores que integram a Vigésima primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, ora agravante, abstinhasse-se de implementar e utilizar as patentes e tecnologias de propriedade da autora, especialmente quanto a patente **PI 0304565-0, (a) no conteúdo de vídeo disponibilizado na plataforma de streaming Prime Video e nos produtos compatíveis com o formato H.264, como aqueles das linhas “Fire TV Stick” e “Echo Show”** .

A decisão de primeiro grau assim restou relatada:

“No caso dos autos, há a probabilidade do direito, pois, a uma, consta dos autos carta patente comprovando que a autora é titular da PI 030465-0, e que esse título protege uma “codificação de movimento na codificação de vídeo” (index 90134356); a duas, constam igualmente documentos oficiais comprovando que foi a autora quem desenvolveu a tecnologia “modo de pulo”, coberta pela PI 0304565-0, que foi escolhida pela indústria para ser implementada por todos os produtos e serviços compatíveis com o formato de vídeo H.264 (index 90134360); a três, em outro caso semelhante ao presente, ficou demonstrado que a esmagadora maioria do mercado é licenciada para usar as tecnologias de

codificação de vídeo da Nokia, como Microsoft, Apple, Samsung e Lenovo, que reconhecem a sua importância e pagam pelo seu uso; a quatro, foram trazidos testes realizados nos dispositivos e serviços da ré que comprovam que seu conteúdo de vídeo utiliza a tecnologia “modo de pulo” da Nokia (index 90134368 e 90134370); a cinco, existem informações disponibilizadas pela própria ré que comprovam que seus aparelhos comercializados no Brasil são compatíveis com o formato H.264 (index 90134371); e, a seis, a autora trouxe, com a inicial, pareceres técnicos elaborados por professores brasileiros da UFRJ e da UERJ, bem como de Professor estrangeiro da Robert Gordon University, do Reino Unido (index 90134363, 90134364 e 90134365).

Da mesma forma, há perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso não seja a tutela concedida, em primeiro lugar, a ré receberá um incentivo para continuar na ilegalidade, na certeza de que pode utilizar tecnologias de terceiros sem qualquer empecilho; em segundo lugar, a não concessão da tutela serviria como um incentivo a terceiros que possuem licenças e pagam pelo uso da tecnologia de vídeo da autora deixem de renovar seus contratos; em terceiro lugar, as tecnologias de vídeo estão em rápida evolução, de modo que, se não for protegida imediatamente, é provável que a patente sub judice perca o seu valor em razão da possível obsolescência da tecnologia em questão; em quarto lugar, patente sub judice, como todas as outras, tem data de expiração, perdendo o seu valor caso seja utilizada ilegalmente ao longo do tempo; e, em quinto lugar, esta demanda não pode ser resolvida adequadamente em perdas e danos ao final de muitos anos de litígio, pois a autora vive do pagamento pelas tecnologias que desenvolve, de forma que sua própria subsistência depende do exercício do direito de excluir terceiros do uso não autorizado da tecnologia patenteada de forma efetiva e imediata.

Por tais fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar à ré, sob pena de multa diária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que se abstenha de implementar, no Brasil, as tecnologias “modo de

pulo” da autora, protegidas pela patente PI 0304565-0, (a) no conteúdo de vídeo disponibilizado na plataforma de streaming Prime Video e nos produtos compatíveis com o formato H.264, como aqueles das linhas “Fire TV Stick” e “Echo Show”, bem como que apresente a este juízo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após sua intimação, informações sobre as medidas por ela adotada para cumprir o comando acima, bem como apresente mensalmente documentos contábeis oficiais que discriminem informações atuais e referentes a todos os seus produtos compatíveis com o formato H.264 importados e comercializados no Brasil, sejam modelos atuais e futuros, bem como projeção de vendas para os próximos 6 (seis) meses, tudo para permitir a aferição do cumprimento da tutela inibitória (art. 297 do CPC).

Interposto o presente agravo de instrumento, foi concedida, em sede de plantão, efeito suspensivo ao recurso, na forma da decisão de fls. 52.

Em apertada síntese, sustenta o agravante que a patente guerreada apresenta-se como patente essencial (Standard Essential Patents, ou “SEPs”), *obrigando a agravada a licenciar a tecnologia em termos FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory – justo, razoável e não-discriminatório) e, portanto, obrigatoriamente não exclusiva.*

Que os licenciamentos de pools de patentes essenciais padrão são comuns e corriqueiros no mercado.

E que a agravada, assim como outras empresas congêneres, abusam de práticas abusivas a incluir no pool patentes que, na realidade, não são essenciais aos padrões tecnológicos, a fim de cobrar valores extorsivos pelas mesmas.

Prosseguindo em suas razões, acrescentam ser possível perceber o esvaziamento da própria possibilidade de concessão da tutela de urgência inibitória deferida, por revelar que o real objetivo da agravada, com a presente demanda, é lhes coagir a aceitarem os termos abusivos do licenciamento do pool de patentes.

Desta forma, afastados os elementos essenciais do artigo 300 do CPC, pedem a reforma da decisão de primeiro grau ou, alternativamente, *“substituir a Decisão Agravada por caução no valor de R\$ 10 milhões (dez milhões de reais), desde logo oferecida pela Amazon, valor superior em mais de 80 vezes ao valor máximo que a Nokia poderia fazer jus, nos termos do explicado no subcapítulo VII.A acima.”*

Vindo ao relator originário, decisão de fls. 59, cassando o efeito suspensivo, determinando-se o prosseguimento do recurso nos seus termos regulares.

Foram apresentadas contra razões, tendo as partes informado a impossibilidade momentânea de acordo.

É o relatório.

A matéria foi bem analisada em primeiro grau de jurisdição, não merecendo qualquer reparo neste momento.

Com efeito, o direito da agravada de impedir que terceiros produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado encontra-se no art. 42, caput e § 1º, da Lei nº 9.279/96. Confira-se:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

Nessa direção, o art. 209, § 1º, da Lei nº 9.276/96 permite a antecipação de tutela para evitar dano irreparável ou de difícil reparação pela sustação liminar do ato de violação da patente. Confira-se:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil

reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

Esse artigo deve ser lido à luz da disposição do Estatuto Processual que prevê a antecipação da tutela provisória de urgência, tal como previsto no art. 300 do CPC/15, e que tem como requisitos a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação.

Nessa linha de raciocínio, portanto, trata-se de decisão proferida em sede de cognição sumária, não se podendo exigir que esteja fundada em prova robusta, tampouco seja realizada uma análise aprofundada dos fatos, matéria que fatalmente será melhor avaliada após a realização da essencial prova pericial técnica.

Na hipótese, a probabilidade do direito resta evidenciada, tendo em vista que os documentos apresentados, atestam a titularidade exclusiva da propriedade industrial invocada e o direito de exclusividade sobre as respectivas invenções.

Não há negativa do agravante, por outro lado, quanto utilização (indevida??) das tecnologias patenteadas pela agravada.

Por sua vez, o risco de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação decorre da própria fabricação e

comercialização de produtos com a tecnologia da agravada, sem licença ou autorização para tanto. Aguardar o final da demanda para só então determinar que as agravantes se abstenham de explorar o uso da invenção constituiria a perpetuação do ilícito, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Ademais, a continuidade de eventual violação à propriedade industrial possui reflexos econômicos de grande proporção, tendo em vista a repercussão negativa nas licenças já concedidas a terceiros, de boa-fé, que pagam pelo uso da invenção. Há, neste âmbito, um desequilíbrio de mercado. Aqueles que usam invenção alheia, sem a devida contraprestação, levam vantagem sobre os concorrentes que suportam tal ônus.

Finalmente, cabe o afastamento do pedido subsidiário, relativo a caução substitutiva, não servindo a mesma como pré causa para o descumprimento voluntário da ordem. O que se pretende com a tutela, é o cumprimento da obrigação de não fazer, e não um acertamento de contas prévias, com a conversão da ordem em perdas e danos.

A decisão, portanto, deve ser mantida, porquanto presentes os pressupostos de que trata o artigo 300 da Lei de Ritos.

Por tais fundamentos, voto pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

Rio de Janeiro,

**JDS. DESEMBARGADOR MARCELO MARINHO
RELATOR**