



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

Agravante: Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda

Agravada: DivX, LLC

Relatora: Des. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO VERGASTADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO *A QUO* PARA JULGAR O FEITO ORIGINÁRIO E, AO ANALISAR PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA, FORMULADO PELA ORA AGRAVADA, DETERMINOU QUE A RECORRENTE SE ABSTENHA DE FAZER USO DA INVENÇÃO DENOMINADA “MÉTODO DE DEBLOCAGEM”, PROTEGIDA PELA PATENTE PI 0506163-6 EM SEUS PRODUTOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R\$ 50.000,00, ALÉM DE DEFERIR PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA ORA AGRAVADA.

- Preliminar de incompetência do juízo *a quo* que não merece acolhida.

- Artigo 53, incisos III, alínea “a”, IV, alínea “a”, e V, do CPC/15, que expressamente permite o ajuizamento de demandas reparatorias tanto no local do domicílio do autor, quanto no local do domicílio da parte ré e, ainda, no local onde ocorreu o dano, sendo esta última a hipótese escolhida pela autora/agravada.

- Download e divulgação de obras pela *internet*, bem como aquisição de produtos eletrônicos, que pode ocorrer em qualquer local do território brasileiro (*e do mundo*), sendo possível considerar como local do dano o estado da federação onde foi ajuizada a demanda originária.

- Existência de inúmeros outros processos, neste próprio tribunal, no qual figuram como partes a ora agravante e diversas outras sociedades, muitas delas sediadas em

1

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

outros entes da federação ou mesmo em outros países.

- Alegação de decisão *extra petita* que, também, não merece acolhida, pois o fato de o magistrado *a quo* determinar a guarda ou conservação de documentos contáveis não pode ser considerado pedido diverso do formulado pela agravada, que exigia a apresentação em juízo desses mesmos documentos, a fim de garantir futura análise de prejuízos patrimoniais.

- Magistrados que possuem poder geral de cautela e podem, portanto, impor obrigações de fazer que entenderem cabíveis para a garantia do direito supostamente ameaçado.

- Regra disposta no artigo 42, §2º, da Lei de Propriedade Industrial, que impõe ao possuidor ou proprietário o ônus de comprovar que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

- Inversão do ônus da prova que, todavia, deve ser efetuada no momento da prolação da decisão de saneamento do processo.

- Provas juntadas aos autos originários que, inobstante comprovem o registro da patente em favor da agravada, não são aptas a comprovar a violação supostamente cometida pela agravante.

- Recorrente que, assim como a autora (*ora agravada*), também trouxe aos autos pareceres técnicos, informando inexistir a suposta violação de patente, o que cria situação de razoável dúvida, apta a afastar o requisito da plausibilidade jurídica, previsto no artigo 300, do CPC/15.

- Ausência, também, de *periculum in mora*, pois a situação descrita na exordial dos autos originários já vem ocorrendo há aproximadamente três anos, não sendo crível que a recorrida não possa aguardar mais alguns poucos meses até que seja realizado laudo pericial por profissional imparcial e da confiança do juízo *a quo*.

- Concessão de pleito liminar, sob a modalidade de contraditório diferido, que somente deve ocorrer em hipóteses excepcionalíssimas e que realmente justifiquem a violação do referido princípio constitucional, o que

2

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

definitivamente não é o caso dos autos originários.

- Parcial reforma da decisão vergastada, apenas para determinar a substituição da obrigação de não fazer, imposta pela magistrado *a quo*, pela aceitação de carta-fiança, no valor de R\$ 10.000.000,00 (*dez milhões de reais*), voluntariamente oferecida pela ora agravante e para estabelecer que a inversão do ônus da prova deve ser dar no momento do saneamento do processo.

CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0089262-87.2022.8.19.0000, de que são partes as acima mencionadas – **ACÓRDAM** os Desembargadores da 27ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por **Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda** contra decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, que, ao analisar pedido antecipatório dos efeitos da tutela, formulado pela ora agravada, determinou que a recorrente se abstenha de fazer uso da invenção denominada “método de deblocação”, protegida pela patente PI 0506163-6 em seus produtos eletrônicos, sob pena de multa diária de R\$ 50.000,00, além de deferir pedido de inversão do ônus da prova em favor da ora agravada.



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que o processo originário versa sobre suposta violação de patente detida pela recorrida (*registrada sob o número PI 0506163-6*). Salaria que a referida patente tem o objetivo de viabilizar a interface de conteúdos de mídia em diversos dispositivos eletrônicos, fabricados por diversas empresas, permitindo, ainda, a compactação e a transmissão, via *internet*, desses conteúdos em alta resolução. Narra que a magistrada *a quo*, sem sequer cumprir o princípio do contraditório, proferiu decisão *inaudita altera pars*, considerando válidas as alegações de que a agravada estaria sofrendo violação em seu direito de patente. Alega que, em razão disso, determinou a interrupção do método de deblocação, supostamente protegido pela patente PI 0506163-6, nos produtos eletrônicos comercializados pela **Amazon**, sob pena de multa diária de R\$ 50.000,00, além de deferir pedido de inversão do ônus da prova em favor da ora agravada. Aduz, todavia, que tal decisão é teratológica, pois a matéria é altamente complexa e não poderia ter sido decidida com uma simples canetada *inaudita altera pars*. Argumenta que a tecnologia de deblocação é utilizada por toda a indústria e não há violação à patente da recorrida. Narra que o próprio INPI já reconheceu a invalidade de várias reivindicações da patente registrada em proveito da agravada, fato que foi maliciosamente ocultado pela recorrida nos autos originários. Afirma não haver *periculum in mora* na espécie, pois a suposta tecnológica pertencente à agravada já vem sendo utilizada desde 2019, não tendo a recorrida, durante todo esse tempo, se insurgido contra o fato. Afirma que **Amazon** e **DivX** não são concorrentes e que a agravada busca, na verdade, obter liminar na justiça para

4

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

depois chantagear financeiramente (*por meio da obtenção de royalties*) várias empresas que atuam no mercado de *streaming*. Afirma que a decisão vergastada causará evidente dano reverso, pois impedirá a comercialização de produtos em época do ano de grande volume de vendas (*haja vista a chegada da Black Friday, da Copa do Mundo e do Natal*). Narra que juntou inúmeros pareceres para comprovar que a tecnologia de deblocagem não foi produzida exclusivamente pela recorrida, tendo sido, ao revés, elaborada por um *pool* de empresas de tecnologia (*denominado Joint Collaborative Team on Video Coding – JCT-VC*) do qual a recorrida sequer participou. Salaria que a decisão proferida pela magistrada *a quo* é uma espécie de “*cópia e cola*” de outras decisões, tendo mencionado pontos que sequer chegaram a fazer parte da demanda originária. Narra que a utilização do padrão tecnológico HEVC (*da sigla em inglês High Efficiency Video Coding*) é o padrão utilizado por toda a indústria para fornecimento de vídeos de alta resolução pela *internet*. Salaria que o padrão HVEC possui diversos nomes no mercado tecnológico, sendo chamado por uns de “MPEG-H Part 2” e por outros de “H.265”. Argumenta ser risível a constatação da magistrada *a quo* no sentido de que o padrão HVEC, uma tecnologia extremamente complexa, teria sido obra de uma única pessoa, qual seja o **Sr. Narroschke**. Aduz que o mencionado **Sr. Narroschke** apenas assinou um parecer encomendado pela agravada, de modo a fazer presumir que o método de deblocagem objeto da patente reivindicada estaria compreendido no padrão HEVC. Salaria que a patente registrada pela agravada não faz parte do método HEVC. Afirma que a reinvidicação de nº. 1, da patente apresentada pela recorrida (*e que supostamente conteria o HEVC*), foi

5

RCR





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

invalidada pelo INPI. Salaria que no mundo inteiro órgão algum jamais chancelou a alegação da recorrida. Afirma que a parte agravada é, na verdade, um *Patent Troll*, ou seja, um espécie de pirata na área do direto patentário (*repudiado no mercado*), pois adquire patentes para depois chantagear outras empresas, alegando suposta violação de direitos. Salaria que, em procedimento que tramita na Comissão de Comércio Internacional dos EUA, a **Divx** já teve suas condutas reconhecidas como abusivas. Salaria que a agravada tenta criar dificuldades para vender facilidades, conforme foi reconhecido no agravo interno de nº. 0060197-47.2022.8.19.0000. Narra que a recorrida prestou caução irrisória nos autos originários (R\$ 90.000,00), não havendo comprovação mínima de sua saúde financeira e nem se ela terá condições de arcar com os prejuízos que está causando com suas ações temerárias. Aduz que está disposta a oferecer, como forma de substituir a decisão agravada, uma carta-fiança no valor de R\$ 10.000.000,00 (*dez milhões de reais*), pois tem certeza de que, ao final do processo originário, a perícia do juízo irá reconhecer a falsidade dos argumentos trazidos pela recorrida. Salaria não haver dano irreparável ou de difícil reparação em relação à recorrida, pois esta visa apenas a obter ressarcimento financeiro (*royalties*) pelo uso de uma suposta patente, cujo método não foi por ela criado e que o mundo inteiro já utiliza. Salaria que **DivX** não corre o risco de perder fatias de mercado para a **Amazon**, não havendo, portanto, motivos para o deferimento da liminar nos termos fixados na decisão agravada. Argumenta ser pessoa jurídica de robusta condição econômica e que, evidentemente, teria condições de efetuar o pagamento de uma improvável indenização devida à agravada.

6

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

Argumenta que a decisão proferida pela magistrada *a quo* não é simples de ser implementada, sendo o prazo de cinco dias descabido. Aduz que o método de deblocação do padrão HEVC é mais sofisticado e baseado no padrão predecessor H.264/AVC (*também conhecido como MPEG-4 Parte 10*), enquanto a patente da agravada se mostra baseada no padrão MPEG-4 parte 2, chegando a ser definida, inclusive, como um “aperfeiçoamento” de alguns elementos do filtro de deblocação de pós-processamento daquela tecnologia anterior. Afirma que a patente da agravada é nula, conforme já foi reconhecido pelo INPI em inúmeras oportunidades. Argumenta que, mesmo se a patente da agravada fosse válida (*o que se afirma apenas a título de argumentação*), ainda assim, jamais a tutela inibitória poderia ter sido concedida da forma como foi, pois, versando o caso sobre patente essencial (*o que é o caso*), o titular da patente seria obrigado a licenciar a tecnologia em termos **FRAND** (*ou seja, fair, reasonable and non-discriminatory – justo, razoável e não discriminatório*). Afirma que, caso a agravada tivesse direito de receber *royalties* sobre a utilização de sua mencionada patente, o valor a receber, considerando sua participação no pool de empresas de tecnologia seria de apenas 0,013%, o que corresponde a US\$ 9.490,00 (*aproximadamente R\$ 301.821,85.66*). Salaria ser indevida e incoerente a inversão do ônus da prova, pois a magistrada *a quo* sequer fundamentou ou explicou os motivos dessa inversão. Afirma que o artigo 42, § 2º, da Lei de Propriedade Industrial, não é aplicável ao presente caso. Salaria que a inversão do ônus da prova, se devidamente aplicada, deveria ter sido feita no momento do saneamento do processo e não no início da demanda originária. Aduz que a ordem de

7

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

conservação de documentos contábeis sequer foi formulada pela agravada, havendo evidente caso de julgamento *extra petita* na espécie. Alega que o juízo *a quo* é incompetente para conhecer a demanda originária, pois a sede da agravada fica no exterior e a sede da agravante fica em São Paulo, não sendo possível a distribuição da demanda no Estado do Rio de Janeiro. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo conhecimento e integral provimento deste agravo de instrumento.

Decisão de fls. 72/88 (*indexador 000072*), deferindo parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante.

Contrarrrazões às fls. 96/127 (*indexador 000096*).

É o relatório.

Os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do presente agravo de instrumento já foram devidamente analisados em anterior decisão proferida por esta relatora, razão pela qual passo diretamente à apreciação do mérito desse recurso. Vejamos.

No que se refere à alegação de que o juízo *a quo* seria incompetente para conhecer a controvérsia descrita no processo originário, entendo que não merece acolhida o ponto. Isso porque, versando o caso sobre suposto ato ilícito

8

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

do qual a agravada teria sido vítima, o artigo 53, incisos III, alínea “a”, IV, alínea “a”, e inciso V, permite o ajuizamento de ações de reparação de dano tanto no domicílio do autor, quanto no domicílio do réu, quanto no local do ato danoso. Nesse sentido, convém transcrever o referido dispositivo legal. Confira-se:

*Art. 53. **É competente o foro:***

(...)

*III - **do lugar:***

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

(...)

*IV - **do lugar do ato ou fato para a ação:***

*a) **de reparação de dano;***

b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Grifos apostos.

No caso em tela, verifica-se que a sociedade agravada possui sede em país estrangeiro e a parte agravante possui sede no Estado de São Paulo. Todavia, os supostos danos descritos na exordial foram praticados no território nacional (*Brasil*), por meio da *internet*. Ou seja, o dano foi pulverizado por todo o território brasileiro, fato que, obviamente, inclui o Estado do Rio de Janeiro, que é um ente da federação brasileira.

Dessa forma, ainda que agravante e agravada não possuam, de fato, sede no Estado do Rio de Janeiro, o simples fato de o ato danoso ter ocorrido em

9

RCR



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

território nacional e poder ser constatado no Estado do Rio de Janeiro em qualquer ramal que possua acesso à internet, por si só, já permite o ajuizamento da ação originária neste Tribunal, não sendo possível que o magistrado *a quo* imponha o declínio de competência para outro tribunal, ainda mais sob pena de indeferimento liminar da exordial. Nesse mesmo sentido, convém transcrever recente julgado, colhido no sítio eletrônico do STJ, e que abordou questão similar. Confira-se:

*Processo: REsp 1685558/SP. RECURSO ESPECIAL: 2016/0221981-0. Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/10/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 09/10/2017. RB vol. 649 p. 49. REVPRO vol. 278 p. 610. Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. **ACÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL OCORRIDA PELA INTERNET. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. DANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL.** OPÇÃO DO AUTOR. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. 1- Ação distribuída em 17/12/2014. Recurso especial interposto em 12/11/2015 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- O propósito recursal é definir o juízo competente para processar e julgar ação cominatória e de reparação por danos materiais fundamentada em violação de direitos autorais. 3- Hipótese concreta em que a pretensão deduzida em juízo fundamenta-se na ocorrência de violação de direito autoral causada em razão do envio, por meio da internet, de material didático voltado à preparação de candidatos para obtenção da certificação de planejador financeiro (CFP - Certified Financial Planner). 4- **O autor da ação que objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude de***

10

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

violação a direito autoral possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato. 5- Recurso especial não provido. Grifos apostos.

Portanto, entendo que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro é competente para analisar a demanda originária, não havendo, pois, que se falar em remessa do processo para uma das comarcas do Estado de São Paulo, tampouco em indeferimento da petição inicial.

No que se refere ao alegado julgamento *extra petita*, entendo, também, que não merece acolhida a irresignação. Isso porque, em sua petição inicial, a parte agravada expressamente solicitou à fl. 90 (*indexador 00057 – anexo I*) que a ré (*ora agravante*) fosse compelida apresentar mensalmente documentos contábeis oficiais, contendo informações atuais e referentes a importação, vendas e comercialização em geral dos dispositivos supostamente infratores das regras de propriedade industrial, de modo a permitir a aferição do cumprimento da tutela inibitória.

O magistrado a quo, por sua vez, determinou em sua decisão que a **Amazon** “*consERVE/guarde todos os documentos contábeis, bem como os demais mencionados neste item da letra c, à disposição deste Juízo, para ser consultado ou utilizado na perícia a realizar-se oportunamente*” (*fl. 55 – indexador 000049 – anexo I*).



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

Ora, ainda que a agravada tenha solicitado que a ré apenas apresentasse os referidos documentos e a magistrada *a quo* tenha determinado que a ré consERVE/guarde documentos contábeis, não se pode dizer que teria havido julgamento *extra petita* na espécie. Isso porque, o objetivo de tal pleito é o de garantir a apuração de eventuais valores devidos em caso de condenação da demandada. Logo, considerando, ainda, que os magistrados possuem poder geral de cautela e podem, portanto, determinar as obrigações de fazer que entenderem cabíveis para a garantia do direito ameaçado, não vislumbro nulidade ou excesso de julgamento, devendo, pois, ser afastado também este ponto do recurso.

No que se refere ao argumento de que seria ilícita a inversão do ônus da prova determinada pelo magistrado *a quo*, entendo, ainda uma vez, que não merece acolhida a irresignação da recorrente. Isso porque, o artigo 42, § 2º, da Lei de Propriedade Industrial, impõe ao possuidor ou proprietário, mediante decisão judicial específica, o ônus de comprovar que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. Logo, não há que se falar em equívoco neste ponto do julgado, devendo ser mantida esta parte da decisão agravada. Nesse sentido, convém transcrever o artigo 42, § 2º, da Lei de Propriedade Industrial. 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:



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

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.

*§ 2º **Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.** Grifos apostos.*

Deve-se salientar, apenas, que a inversão do ônus da prova deve ser dar no momento do saneamento do processo, tal como determina o artigo 357, inciso III, do CPC/15, o que ora se determina.

Já no que se refere à questão da antecipação dos efeitos da tutela, entendo que, de fato, merece parcial acolhida a irresignação da recorrente. Isso porque, os autos originários versam sobre assunto extremamente técnico e extremamente complexo e que não podem ser devidamente compreendidos sem o auxílio de um profissional qualificado, imparcial e da confiança do Poder Judiciário.

É evidente que a concessão de pedidos antecipatórios dos efeitos da tutela não exige a comprovação robusta e definitiva dos fatos alegados pelo autor. Todavia, ainda que o demandante possa servir-se de prova meramente indiciária,

13

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

deve o magistrado ao menos ser capaz de compreender minimamente os detalhes técnicos da controvérsia, bem como o método de funcionamento da deblocação, para que possa ele aferir se está ou não presente o requisito da plausibilidade jurídica.

No caso em tela, entendo não haver elementos seguros que possam amparar a suposta alegação de violação de patente mencionada pela agravada. Isso porque, a demandada afirma que os métodos de compactação de arquivos digitais em alta resolução, utilizados pela agravante, teriam sido por ela (*agravada*) patenteados e que a única forma de a recorrente viabilizar a transferência de arquivos de alta resolução seria por meio desse método. Ocorre que essa é uma alegação que não dispensa prova pericial complexa, não sendo possível aferir em sede liminar, ainda mais por meio de decisão *inaudita altera pars*.

Ainda que a recorrida possua patente na área de compactação e interface de arquivos de alta resolução, não é crível que ela seja a única empresa detentora de tal tecnologia em todo o planeta e que a agravante não teria outros meios de viabilizar a interface de seus arquivos por meio de outros métodos similares anteriores ou mesmo desenvolvidos por empresas concorrentes.

Deve-se salientar que, assim como a agravada, a sociedade agravante trouxe aos autos nada menos do que quatro pareceres técnicos, explicitando que a tecnologia mencionada pela agravada (*patenteada sob o nº. PI 0506163-6*) não foi

14

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

empregada no método H.265/HVEC, que é o utilizado pela agravante. Ou seja, assim como a recorrida apresentou suas argumentações técnicas, a recorrente também as apresentou, fazendo surgir sérias dúvidas sobre a suposta violação da patente. Nesse sentido, convém transcrever o parecer de autoria do **Professor Doutor Ricardo Lopes de Queiroz**, da Universidade de Brasília (*fls. 162/163 – indexador 000127 - anexo I*). Confira-se



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

7. CONCLUSÃO

Com vista aos argumentos expostos, não há interpretação razoável das reivindicações dependentes ou independentes que incida em apenas um dos padrões (H.264/AVC ou H.265HEVC). Não há nenhum ensinamento na Patente PI 0506163-6, muito menos na primeira reivindicação, que tenha sido útil para aprimorar a desbloqueagem do padrão H.264/AVC e resultar no H.265/HEVC. É claro, dados todos os argumentos apresentados e a detalhada descrição técnica exposta, que a reivindicação independente 1 da Patente PI 0506163-6, na realidade, não abrange o H.265/HEVC.

35

 Universidade de Brasília

Todas as outras reivindicações, reivindicações dependentes da reivindicação 1, foram também objeto de análise detalhada na qual ficou evidente a não infração das mesmas por parte do padrão H.265/HEVC.

Conclui-se, portanto, que a implementação do padrão H.265/HEVC em dispositivos da AMAZON não infringe as reivindicações da Patente PI 0506163-6.

Ora, havendo pareceres de ambos os lados, trazendo todos eles questões técnicas complexas, a única conclusão que se pode chegar é que a questão controvertida ainda precisa ser amadurecida no curso do processo, não sendo possível fazer pender a balança nem em favor da parte autora (*ora agravada*) e nem em favor da parte ré (*ora recorrente*). Por tal razão, entendo que a

16

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

solução mais equilibrada nesse momento é aceitar a carta-fiança, oferecida voluntariamente pela agravante, no valor de R\$ 10.000.000,00 (*dez milhões de reais*. Isso porque, levando-se em consideração que o valor da causa indicado pela própria agravada foi de apenas **R\$ 300.000,00** (*fl. 91 – indexador 000057 – anexo I*), a quantia indicada na carta fiança revela-se mais do que suficiente para reparar eventuais danos sofridos pela recorrida, eis que alcança nada menos do que **trinta vezes** a quantia indicada pela suposta parte lesada.

Deve-se salientar, também, que este órgão fracionário não está colocando em xeque a higidez da patente registrada pela agravada, pois tal questão deverá ser devidamente analisada pelos órgãos competentes. O que se está a analisar neste momento é apenas se o método de debloqueamento efetivamente utilizado pela agravante viola de algum modo a patente PI 0506163-6, fato que, repita-se, **não restou suficientemente demonstrado por ser esta uma questão extremamente complexa e extremamente técnica e que não pode ser seguramente analisada por meio de uma decisão liminar inaudita altera pars e sem a devida prova pericial, elaborada por profissional imparcial.**

Quanto ao argumento da agravada de que seria simples a implementação do pleito liminar, bastando que a agravante desinstale determinados programas em sua plataforma informatizada, entendo, ainda uma vez, não ser crível o argumento. Isso porque, não estamos falando de um mero

17

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

programa instalado em um computador doméstico e que pode ser retirado de forma simples e rápida. Pelo contrário, a julgar pelo alcance mundial da recorrente e a complexidade de sua atuação mercadológica, deve-se supor que existe uma engenharia bastante complexa apta a mobilizar e desmobilizar o sistema de debloqueio dos produtos, não sendo possível que simplesmente se parta do pressuposto de que estaria havendo violação à patente da agravada, sem ao menos se compreender a lógica do sistema mediante prova pericial realizada por um profissional da confiança do Poder Judiciário.

Quanto à alegação da agravada de que estaria apenas defendendo sua patente e que se a agravante (**Amazon**) não a estiver violando não teria nada a temer, entendo que a questão não é tão simplória como pretender fazer crer a **DivX**. Isso porque, não se está analisando neste momento processual a possibilidade de a **Amazon** utilizar ou não a patente da recorrida. Pelo contrário, o que se analisa é se os aparelhos atualmente negociados pela agravante, de fato, utilizam em seus *softwares* os sistemas patenteados pela recorrida, o que, como já dito acima, exige prova complexa, a ser realizada ao longo da instrução probatória.

Portanto, não tendo sido demonstrada a plausibilidade jurídica do direito alegado na exordial, entendo que seria despicienda a análise do *periculum in mora*. Entretanto, considerando a importância e os impactos que o presente feito podem acarretar, entendo ser necessário também analisar tal requisito. Vejamos:

18

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

Sobre o ponto, não vislumbro também a mencionada urgência alegada na petição inicial dos autos originários. Isso porque, como bem salientou a recorrente, a sociedade agravada não comercializa produtos no mercado, não sendo ela uma concorrente direta da **Amazon**. Além disso, a tecnologia de deblocação já vem sendo utilizada pelo menos desde 2019 em um dos produtos comercializados pela **Amazon** (*denominado Echo Show*), o que significa dizer que a situação vem ocorrendo há pelo menos três anos, não sendo crível que a recorrida, depois de todo esse período, não possa aguardar mais alguns poucos meses até que seja elaborado um laudo pericial por profissional isento e da confiança do magistrado *a quo*.

Ou seja, ainda que fosse constatada a plausibilidade jurídica da parte agravada (*o que, repita-se, não ocorreu*) não há aparentemente urgência que legitime a concessão aodada do pleito liminar, sendo perfeitamente possível que, após a elaboração do laudo pericial e antes mesmo da sentença definitiva, a magistrada *a quo* possa reanalisar a questão liminar, desta vez, munida de documento isento e capaz de guiá-la adequadamente sobre a questão, fato que inexiste no presente momento.

Entendo que a concessão ampla de pedido antecipatório dos efeitos da tutela sob a modalidade *inaudita altera pars*, ou seja, aquela deferida antes de se observar o princípio do contraditório e da ampla defesa, é medida

19

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 0089262-87.2022.8.19.0000

excepcionalíssima, somente sendo possível deferi-la em casos de imperiosa necessidade e urgência e comprovada plausibilidade jurídica, o que, definitivamente, não é a situação dos autos originários.

Diante disso, considerando que houve oferecimento de caução pela recorrente, entendo que a situação mais equidistante (*atendendo parcialmente o interesse de ambas as partes*) é o acolhimento deste pleito, devendo a obrigação de não fazer ser substituída pela prestação da referida garantia, o que ora determino.

Pelo exposto, voto no sentido de **conhecer e dar parcial provimento ao recurso**, apenas para determinar a substituição da obrigação de não fazer constante no inciso I, do dispositivo da decisão agravada, pela concessão de carta-fiança, no valor de R\$ 10.000.000,00 (*dez milhões de reais*) e para estabelecer que a inversão do ônus da prova deve ser dar no momento do saneamento do processo, nos termos do artigo 357, inciso III. No mais, mantenho o restante do *decisum*, tal como lançado.

P.R.I.

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

Desembargador **TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO**

Relatora

20

RCR

Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível
Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 109 – Lâmina IV
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br

