

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO
VIGÉSIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO**

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0038614-35.2024.8.19.0000

AGRAVANTE: SEMP TCL MOBILIDADE LTDA.

**AGRAVANTE: SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETROELETRONICOS S.A.**

AGRAVADO: NEC CORPORATION

RELATOR: Des. FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS

**AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INFRAÇÃO DE PATENTE.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.**

1. A parte agravante almeja a reforma de *decisum* que deferiu a tutela de urgência, consubstanciada na determinação de que as rés “*se abstenham de infringir a patente BR 122020015658-9 da NEC no uso do formato de vídeo HEVC, por meio de qualquer dos atos indicados no art. 42 da LPI, deixando de implementar em seus produtos com a tecnologia em debate que compõe o formato HEVC, estando assegurado o uso de qualquer outro formato de vídeo digital que não utilize a tecnologia da autora para permitir a possibilidade de continuarem exercendo a mesma função em seus produtos*”.

2. Ficou incontroverso que a autora, ora agravada, é titular da patente BR 122020015658-9, concedida pelo INPI e válida até 2032.

3. Não se desconsidera que ambas as partes apresentaram laudos a fim de corroborar suas teses sobre a violação ou não da patente; entretanto, ao menos em cognição sumária, própria da presente análise, a probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora agravada, em relação à sustentada violação de patente, ficou mais evidente à luz da documentação juntada.

4. Além disso, há inegável urgência, na medida em que (i) a patente *sub judice* tem data de expiração certa e definida; (ii) está inserida no campo das telecomunicações, cuja característica é a rápida e constante evolução.

5. Registra-se que esse Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento de que a tutela específica é mais adequada a casos como o dos autos, uma vez que o oferecimento de cauç

não é capaz de substituir tutela inibitória deferida para proteger direitos de patente, inclusive porque poderia resultar eventualmente em uma chancela aos atos de infratores de tecnologias patenteadas.

6. Em vista disto, conclui-se que a decisão do juízo monocrático não é teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, devendo ser mantida, nos termos da Súmula 59 deste TJERJ.

DECISÃO QUE SE MANTÉM.

**RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.**

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº **0038614-35.2024.8.19.0000**, em que são agravantes **SEMP TCL MOBILIDADE LTDA. E OUTRA**, sendo agravado **NEC CORPORATION**,

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Vigésima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por **UNANIMIDADE**, em **CONHECER** do recurso e **NEGAR** a ele **provimento**, na forma do voto do Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por **SEMP TCL MOBILIDADE LTDA. E OUTRA** contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, que assim dispôs (ID PJE 111322638 dos autos de origem):

“(...) À conta de tais fundamentos, DEFIRO a liminar para ordenar às rés, sob pena de multa diária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), que se abstenham de infringir a patente BR 122020015658-9 da NEC no uso do formato de vídeo HEVC, por meio de qualquer dos atos indicados no art. 42 da LPI, deixando de implementar em seus produtos com a tecnologia em debate que compõe o formato HEVC, estando assegurado o uso de qualquer outro formato de vídeo digital que não utilize a tecnologia da autora para permitir a possibilid

*de continuarem exercendo a mesma função em seus produtos.
(...).”*

As ora recorrentes alegam que a ordem judicial foi deferida sem a oitiva da SEMP TCL, a despeito de se tratar de matéria técnica altamente controversa e complexa, que demanda dilação probatória. Não foi oportunizado, portanto, às Agravantes, a apresentação das conclusões técnicas acostadas ao presente agravo que demonstram que a tecnologia protegida pela Patente NEC não corresponde ao padrão e, portanto, não é utilizada pelas Agravantes.

Sustentam que NÃO HÁ perigo algum que justifique o deferimento da liminar com potencial de prejudicar as atividades da SEMP TCL no Brasil, especialmente quando a demanda está amparada em uma patente que seria – somente após comprovação em perícia – essencial ao uso de um padrão tecnológico utilizado por toda a indústria HÁ MAIS DE 10 ANOS.

Argumentam que, além de ausentes a plausibilidade do direito (amparada tão somente na comprovação da titularidade da patente pela NEC) e o perigo na demora há, no caso, gravíssimo perigo de dano reverso, pois a manutenção da liminar poderá implicar, a depender de sua interpretação, na proibição de venda de diversos produtos das Agravantes, que correspondem à boa parte de todo seu portfólio de eletroeletrônicos comercializados em território brasileiro.

Asseguram que a decisão agravada, de maneira dúbia, determina a abstenção da Patente NEC, conforme requerido pela Autora mas, em determinado trecho, se refere ao fato de que, à SEMP TCL, estaria “assegurado o uso de qualquer outro formato de vídeo digital que não utilize a tecnologia da autora para permitir a possibilidade de continuarem exercendo a mesma função em seus produtos”. Vê-se, portanto, que o MM. Juízo parte da equivocada premissa de que a Patente NEC estaria incluída no formato HEVC, apesar de não haver qualquer comprovação técnica imparcial a esse respeito.

Afirmam que em primeiro lugar, a dependência de uma perícia técnica para comprovar a alegação do autor já implica na impossibilidade de deferimento da liminar. Em segundo lugar, é absolutamente descabida prova pericial simplificada, nos termos do art. 464, §2º, do CPC. U

prova simplificada como a determinada in casu, além de tender a influenciar a futura perícia técnica que deverá ser determinada para auferir, inicialmente, a implementação da Patente NEC pelo padrão HEVC, não corresponde ao que determina o CPC, eis que não se trata de fato simples “ou de menor complexidade”.

Destacam que a discussão de mérito diz respeito à utilização de tecnologia protegida por patente, que supostamente teria sido incluída em um padrão tecnológico, que nada mais é do que a uniformização de uso de uma única tecnologia por diferentes agentes do mercado (como se dá, por exemplo, com a tecnologia 4G ou 5G).

Esclarecem que a padronização tecnológica é fomentada mundialmente por standard-setting organizations (SSOs), cujo principal objetivo é a unificação de tecnologias de telecomunicação, criando um ambiente seguro a interoperabilidade. Ou seja, a comunicação entre os produtos e serviços de várias empresas, assegurando que um determinado conteúdo seja transmitido e reproduzido em diferentes aparelhos (TVs, tablets ou smartphones de diferentes empresas) ou que esses diversos aparelhos interajam e se comuniquem entre si.

Asseveram que a Patente NEC não se confunde com o padrão tecnológico HEVC instituído pelo ITU. O padrão HEVC, como aliás todo e qualquer padrão tecnológico, não pertence a uma empresa especificamente, mas à toda coletividade, congregando, aí sim, milhares de tecnologias patenteadas ou não, que podem pertencer à inúmeras entidades. No caso do padrão HEVC existem listadas cerca de 28 mil patentes.

Alegam que toda referência a ações e decisões recentes proferidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não tem relação com uma conduta da SEMP TCL, mas sim de empresas titulares de patentes, em tese, essenciais, que se utilizam do Poder Judiciário para chantagear as empresas concorrentes ou não com o propósito de obter um acordo financeiro de royalties.

Concluem que não há qualquer interesse dos autores desse tipo de demanda em resguardar a exclusividade sobre a tecnologia, até mesmo porque todo o mercado utiliza o padrão tecnológico. No caso dos autos HEVC é utilizado por toda a indústria de eletroeletrônicos (os chama

decodificadores – decoders), como também pelas empresas que transmitem conteúdo audiovisual, como Globoplay, HBO MAX e Netflix (os chamados codificadores – encoders).

Requerem a atribuição de efeito suspensivo. Ao final, pedem a reforma da decisão recorrida. Subsidiariamente, pugnam pelo provimento do recurso para substituir a r. decisão agravada por caução no valor de R\$ 5 milhões, a ser oferecida pela SEMP TCL, valor superior em mais de 40 vezes ao valor máximo que a NEC poderia fazer jus, nos termos do explicado acima (§§77-82).

Decisão de fls. 42/46 que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

Agravo Interno, fls. 48/67.

Manifestação da parte agravada, fls. 233/262 e fls. 456/473.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

A parte agravante almeja a reforma de *decisum* que deferiu a tutela de urgência, consubstanciada na determinação de que as rés “*se abstenham de infringir a patente BR 122020015658-9 da NEC no uso do formato de vídeo HEVC, por meio de qualquer dos atos indicados no art. 42 da LPI, deixando de implementar em seus produtos com a tecnologia em debate que compõe o formato HEVC, estando assegurado o uso de qualquer outro formato de vídeo digital que não utilize a tecnologia da autora para permitir a possibilidade de continuarem exercendo a mesma função em seus produtos*”.

A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No tocante à probabilidade do direito, afirma a doutrina:

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

Já em relação às expressões “*perigo de dano*” e “*risco ao resultado útil do processo*”, a referida doutrina sustenta que devem ser lidas como alusões ao *periculum in mora*².

No caso em apreço, ficou incontroverso que a autora, ora agravada, é titular da patente BR 122020015658-9, concedida pelo INPI e válida até 2032.

A invenção em tela protege a tecnologia responsável por aumentar a eficiência da transmissão e reprodução de conteúdo de vídeo em formato digital, sendo seu uso alegadamente essencial para a implementação do padrão HEVC.

Importa salientar que o juízo de 1º grau não impediu a comercialização de produtos porquanto houve determinação para que as recorrentes se abstenham de violar a patente.

Por conseguinte, se inexistir a utilização da patente *sub judice*, não há óbice à comercialização de aparelhos.

Não se desconsidera que ambas as partes apresentaram laudos a fim de corroborar suas teses sobre a violação ou não da patente; entretanto, ao menos em cognição sumária, própria da presente análise, a probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora agravada, em relação à sustentada violação de patente, ficou mais evidente à luz da documentação juntada, especialmente a cópia do certificado expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI atestando a propriedade da autora sobre a invenção, bem como pareceres da UFRJ, UERJ e da Universidade de

¹ Marinoni, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sé Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312.

² Idem. p. 313.

Coimbra confirmando que o uso do HEVC demanda a necessária implementação da tecnologia patenteada.

A par disso, segundo a agravada, o Tribunal Regional de Munique já reconheceu a existência de infração a patentes essenciais ao mesmo padrão HEVC, bem como entendeu que a TCL era uma empresa que não tinha vontade de licenciar patentes alheias e a condenou a parar de vender televisões e aparelhos portáteis na Alemanha.

Neste cenário, reputa-se a probabilidade do direito alegado pela ora agravada no tocante à alegada violação de patente.

Além disso, há inegável urgência, na medida em que (i) a patente *sub judice* tem data de expiração certa e definida; (ii) está inserida no campo das telecomunicações, cuja característica é a rápida e constante evolução.

Registra-se que esse Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento de que a tutela específica é mais adequada em casos como o dos autos, uma vez que o oferecimento de caução não é capaz de substituir tutela inibitória deferida para proteger direitos de patente, inclusive porque poderia resultar eventualmente em uma chancela aos atos de infratores de tecnologias patenteadas.

Logo, a garantia apresentada se revela inidônea para afastar a tutela provisória.

Em vista disto, conclui-se que a decisão do juízo monocrático não é teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, devendo ser mantida, nos termos da Súmula 59 deste TJERJ:

Súmula 59: Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Propriedade Intelectual. Direito de patente. Decisão agravada defere tutela antecipada para cessar a comercialização de aparelhos celulares com violação do direito de uso de patente. Comprovação do direito de propriedade da patente e da violação por meio de laudo

periciais. Probabilidade do direito e risco de dano de difícil ou incerta reparação comprovados. Alegação da agravante de ilegitimidade passiva, pois não produz ou comercializa os produtos e não tem relação com a sociedade empresária americana que o fabrica (Blu Products). Objeto social que se contrapõe a tal alegação. Prova de uso de logomarca e slogan da Blu Products. Empresas do mesmo grupo econômico. Presentes os pressupostos para o deferimento da antecipação de tutela. Mantida a decisão agravada. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0047197-87.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO - Julgamento: 30/11/2016 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. TUTELA PROVISÓRIA. Utilização indevida de patentes. Decisão agravada que acolheu pretensão de depósito proporcional de valores relativos ao pagamento das patentes objeto da ação principal. Parte agravante que invoca a ofensa o descumprimento das determinações insculpidas em aresto exarado por esta 18ª Câmara Cível, na medida em que alega que o decisum agravado teria sido proferido em desacordo com os parâmetros de prévio julgamento realizado por este mesmo colegiado, quando da apreciação do Agravo de Instrumento nº 0005844-57.2022.8.19.0000. Tese que merece acolhimento. Pretensão de pagamento de valor proporcional que foi afastada quando do julgamento do agravo de instrumento acima indicado. Impossibilidade de rediscussão da questão, abarcada pela preclusão. Determinação exarada pelo órgão monocrático que alterou os termos estabelecidos no Acórdão. Descabimento. Decisão interlocutória que comporta reparo. Agravada que deve se ater rigorosamente aos limites estabelecidos quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0005844-57.2022.8.19.0000. Acordo global celebrado pelas partes para utilização de patentes. Valores livremente pactuados. Impossibilidade de uso de patentes da agravante, no território brasileiro, sem a devida remuneração. Venire contra factum próprio. Opção da agravada de continuar a pagar os royalties anteriormente pactuados ou suspender imediatamente, no Brasil, a comercialização de aparelhos compatíveis com a tecnologia objeto do acordo global. Prosseguimento da ação principal com a produção das provas pleiteadas. Sólida relação comercial entre as partes. Valores pagos por força da tut

provisória que serão compensados quando for definido o novo valor dos royalties. RECURSO PROVIDO. (0056257-74.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO - Julgamento: 28/09/2022 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito empresarial. Direito processual civil. Violação de patente. Decisão interlocutória que indeferiu a antecipação dos efeitos de tutela e deferiu a prestação de caução, como garantia do direito em discussão nos autos e determinou que o agravante trouxesse aos autos documentação relativa às ações judiciais e contratos de licenciamento entre as partes. Agravante que não se insurgiu contra esta determinação acostando aos autos a documentação pertinente. Acórdão que afastou a fixação de caução em sede de agravo de instrumento interposto pela agravada. Pretensão de declaração de que a decisão deste Acórdão teria tornado sem objeto a determinação subsidiária de exibição de documentos, a impor, em sua consequente, revogação. Princípios da taxatividade e unicidade recursais. Configuração de erro grosseiro na eleição da presente via, face à inexistência de idônea controvérsia doutrinária ou jurisprudencial a respeito do tema. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Precedentes. Flagrante carência de pressuposto intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento. Não incidência da majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Não conhecimento do recurso. (0036594-42.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS - Julgamento: 09/06/2022 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL)).

Pelo exposto, **nega-se provimento** ao recurso. **Prejudicado o agravo interno.**

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2024.

Desembargador FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS
Relator