

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0018126-59.2024.8.19.0000

AGRAVANTES: SEMP TCL MOBILIDADE LTDA., SEMP TCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS S.A. E GBR COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA.

AGRAVADA: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL

PROCESSO PRINCIPAL: 0809129-51.2024.8.19.0001

JUÍZA QUE PROFERIU A DECISÃO: MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MAFALDA LUCCHESE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PATENTE. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA 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. EM REGRA, NÃO CABE AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, A REVISÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONCESSIVA OU NÃO, DA TUTELA DE URGÊNCIA, CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA, A NÃO SER QUE TAL DECISÃO SE APRESENTE FLAGRANTEMENTE TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, OU À PROVA DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 59 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NO CASO EM EXAME, A DECISÃO RECORRIDA, CONQUANTO PROFERIDA COM BASE EM COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE, NÃO SE REVELA TERATOLÓGICA,

CONTRÁRIA À LEI OU À PROVA DOS AUTOS, CONSIDERANDO QUE HÁ INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA TECNOLOGIA PATENTEADA POR PARTE DAS AGRAVANTES, CONFORME ATESTAM DIVERSOS PARECERES TÉCNICOS ELABORADOS POR RENOMADOS ESPECIALISTAS. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA FIXADA QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, SOBRETUDO DIANTE DO DIREITO POSTO EM VOGA. REDUÇÃO OU A LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES QUE TEM O CONDÃO DE MINIMIZAR A COERÇÃO SOBRE AQUELE QUE DEVA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA LIMINAR POR CAUÇÃO. O ORDENAMENTO JURÍDICO NÃO PERMITE SUBSTITUIR A COMINAÇÃO DE UMA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER POR UMA GARANTIA DADA PELA PARTE RÉ, UMA VEZ QUE A TUTELA INIBITÓRIA VISA JUSTAMENTE COIBIR O ATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. **0018126-59.2024.8.19.0000**, em que são Agravantes **SEMP TCL MOBILIDADE LTDA., SEMP TCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS S.A. E GBR COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA.** e Agravada **MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**.

A C O R D A M, os Desembargadores que compõem a Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **por unanimidade de votos, em conhecer, mas NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, restando prejudicado o Agravo Interno**, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Rio de Janeiro, data da assinatura digital.

DESEMBARGADORA MAFALDA LUCCHESI
Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de **Agravo de Instrumento**, interposto por **SEMP TCL MOBILIDADE LTDA., SEMP TCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS S.A. E GBR COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA.**, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da **AÇÃO DE INFRAÇÃO DE PATENTE**, proposta por **MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**, em que fora deferida a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 100666113):

Trata-se de ação de infração de patente, proposta por **MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION** em face de **SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S A, SEMP TCL MOBILIDADE LTDA, GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA**, na forma da inicial de índice 98934060 e documentos, cujo objeto é fazer cessar o uso não autorizado de patente de sua titularidade, registrada sob o n.º BR 112013031133-9 3, que protege tecnologia responsável por aumentar a eficiência da transmissão e reprodução de conteúdo de vídeo em formato digital (formato HEVC).

Afirma que a patente sub judice é gerida pelo **Access Advance**, um consórcio de diferentes empresas inovadoras (“pool”), que se uniram para facilitar a concessão de licenças para a utilização das tecnologias patenteadas que são necessárias para a implementação do HEVC.

O pool é formado por mais de quarenta empresas com reputação ilibada e indiscutivelmente inovadoras (Samsung, LG, Huawei, Canon, Panasonic, dentre outras), sendo certo que aproximadamente 300 empresas possuem licença para explorar legalmente essa patente e poucas atuam de forma parasitária e anticompetitiva, e a TCL é a principal delas, que

umenta sua margem de lucro pela violação de direitos alheios.

Frisa que o grupo TCL é conhecido em vários países por ser contumaz violador de patentes. As sociedades brasileiras da TCL são controladas pela matriz chinesa e adotam no Brasil as mesmas práticas comerciais do grupo, que, infelizmente, são baseadas no uso parasitário de tecnologias desenvolvidas por terceiros e na recusa em negociar licenças de boa-fé.

Aclara que a GBR, 3ª Ré, se insere nessa cadeia de violação à patente da Demandante ao atuar como verdadeira *longa manus* do grupo TCL na fabricação e comercialização dos smartphones e tablets infratores destinados ao mercado brasileiro.

Acrescenta que a TCL já reconheceu perante o Poder Judiciário que seus dispositivos são equipados com a tecnologia patenteada pela Mitsubishi, ao afirmar (i) ser usuária das patentes administradas pelo Access Advance, que inclui a ora sub judice, (ii) que as patentes administradas pelo Access Advance são necessárias para a implementação do padrão HEVC, tal como a sub judice, e (iii) que o padrão HEVC, para qual a patente sub judice é essencial, é utilizado nos produtos TCL.

A Autora reitera: (i) ser detentora da patente BR 112013031133-9; (ii) a tecnologia de intra predição horizontal protegida pela patente BR 112013031133-9 é necessariamente utilizada por todo aparelho que implementa o padrão HEVC e (iii) a TCL implementa o padrão HEVC em seus aparelhos, utilizando, assim, a patente da Mitsubishi indevidamente.

Por isso, requer seja concedida tutela provisória de urgência, na forma do art. 209, §1º, da LPI c/c art. 300 do CPC, para ordenar às Demandadas sob pena de multa diária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), ou em outro valor a ser arbitrado por V. Exa., que:

(i) se abstenham de infringir a patente BR 112013031133-9 da Mitsubishi no uso do formato de vídeo HEVC, por meio de qualquer dos atos indicados no art. 42 da LPI, deixando de utilizar a tecnologia de intra predição horizontal da Mitsubishi em seus produtos;

(ii) apresentem a este Juízo, em no máximo 15 (quinze) dias após regular intimação, informações sobre as medidas por elas adotadas para cumprir o comando acima (i.e., informações sobre como os produtos TCL não mais implementam as tecnologias da Mitsubishi), bem como apresentem mensalmente, documentos contábeis oficiais que discriminem informações atuais e referentes a todos os produtos TCL compatíveis com o formato HEVC, sejam modelos atuais e futuros, bem como projeção de vendas para os próximos seis meses, tudo a permitir a aferição do cumprimento da tutela inibitória (art. 297 do CPC).

EIS O RELATO. APRECIO.

Cuida-se de apreciar requerimento de tutela de urgência, pelo uso alegadamente ilegal da patente de titularidade da Autora.

Sabe-se que, tanto a liminar específica da lei reitora da matéria (LPI, art. 209§1º), como a tutela de urgência prevista no art. 300, do CPC, somente serão concedidas quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e desde que os efeitos da decisão sejam reversíveis.

Assim, diante do exposto na exordial e dos documentos a acompanham, baseado em juízo de probabilidade, formado no exercício de cognição sumária, considero provável a existência do direito afirmado pela Autora.

A probabilidade do direito está apoiada na comprovação da titularidade, pela parte autora, da patente BR 112013031133-9, concedida pelo INPI com

prazo de vigência 20 (vinte) anos contados a partir de 30/05/2012, conforme carta de patente acostada no índex 98934084(doc.07).

No que toca ao perigo de dano, verifico que a documentação constante dos indexes 98934091, 98936059, 98934094, 98934095, 98934096, 98934097, 98934098, 98934099 e outros, demonstram a utilização da tecnologia pelas Rés, de propriedade da parte autora, sem a devida contraprestação, o que lhe causa prejuízos.

Ademais, os competidores da parte ré, a maioria licenciados pelo pool Access Advance, serão profundamente desestimulados a manter as licenças das patentes da Autora na hipótese em que seja admitido que sua competidora direta siga utilizando a tecnologia sub judice sem a devida autorização e contraprestação.

A Constituição Federal, no inciso XXIX, do art. 5º, assegura ao autor de inventos industriais proteção à propriedade das marcas, e a Lei 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial -, tratando especificamente da questão, estabelece que a propriedade da patente é adquirida pelo registro validamente expedido, assegurado ao seu titular o uso exclusivo da patente em todo o território nacional.

Frise-se que a patente serve para proteger uma invenção ou uma criação dos concorrentes. Por meio da patente, os inventores se reservam o direito de explorar comercialmente sua produção intelectual, protegendo-a de possíveis cópias.

A proteção legal à patente tem por escopo impedir a concorrência desleal, evitando a possibilidade de utilização indevida e locupletamento com o esforço alheio, sendo certo que eventual demora na prestação jurisdicional pode acarretar grave prejuízo ao patrimônio da parte demandante.

A tutela aqui pretendida não fere a irreversibilidade alardeada em lei processual.

Quanto à segunda pretensão — de apresentação a este Juízo informações sobre as medidas por elas adotadas para cumprir o comando acima (i.e., informações sobre como os produtos TCL não mais implementam as tecnologias da Mitsubishi), bem como apresentem mensalmente, documentos contábeis oficiais que discriminem informações atuais e referentes a todos os produtos TCL compatíveis com o formato HEVC, sejam modelos atuais e futuros, bem como projeção de vendas para os próximos seis meses, tudo a permitir a aferição do cumprimento da tutela inibitória (art. 297 do CPC) —, esta será objeto de apreciação em momento oportuno.

Ex positis, ante a presença dos requisitos legais, nos termos dos artigos 209, §1º da LPI e 300 do CPC, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência requerida, DETERMINANDO, por conseguinte que as Rés se ABSTENHAM de infringir a patente BR 112013031133-9 da Mitsubishi no uso do formato de vídeo HEVC, por meio de qualquer dos atos indicados no art. 42 da LPI, deixando de utilizar a tecnologia de intra predição horizontal da Mitsubishi em seus produtos, sob pena de multa diária que fixo em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Por fim, considerando ser o Japão signatário da Convenção de Haia sobre o Acesso Internacional à Justiça, DISPENSO a Autora da caução, nos termos do Código de Processo Civil, art. 83, §1º, I.

INTIME-SE a Ré desta Decisão, CITANDO-A, ainda, para a lide, por meio eletrônico, conforme requerido, em caráter de urgência.

Argumentam, as Recorrentes, em resumo, que não obstante a complexidade técnica da matéria em disputa – suposta infração de patente de codificação/decodificação de vídeo que integraria o padrão tecnológico H.265/HEVC – a

decisão agravada entende pelo preenchimento da probabilidade do direito no caso dos autos, tão somente na “comprovação da titularidade pela parte Autora” da patente *sub judice*, o que não poderia ser admitido.

Asseveram que a ordem judicial foi deferida sem a oitiva da SEMP TCL, a despeito de se tratar de matéria técnica altamente controversa e complexa, o que demandaria dilação probatória.

Afirmam que, além de ausente a plausibilidade do direito da Agravada e o perigo na demora, há perigo de dano reverso, pois a manutenção da liminar poderá implicar, a depender de sua interpretação, na proibição de vendas de diversos produtos, que correspondem à boa parte de todo seu portfólio de eletroeletrônicos comercializados em território brasileiro.

Defendem que a patente da Agravada não se confunde com o padrão tecnológico HEVC instituído pelo ITU, sendo certo que o referido padrão não pertence a uma empresa específica, mas a toda coletividade, congregando milhares de tecnologias patenteadas ou não, que podem pertencer a inúmeras entidades.

Ressaltam que não é possível concorrer no mercado de eletroeletrônico sem o uso do padrão tecnológico atualmente vigente, da mesma forma que não é possível ingressar no mercado de telefonia sem a utilização dos padrões tecnológicos 3G, 4G ou 5G, por exemplo.

Argumentam pela impossibilidade de concessão de ordens inibitórias em casos envolvendo patentes essenciais.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. Ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a decisão agravada.

Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da tutela inibitória por caução.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (*index 40*).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (*index 53*).

Agravo Interno interposto, pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (*index 648*).

Contrarrazões ao Agravo Interno (*index 676*).

É o relatório. VOTO.

O recurso, interposto é adequado e tempestivo, com as custas corretamente recolhidas (*index 38*).

Sem razão as Agravantes.

A outorga ou não da medida, ora impugnada, constitui ato **officium judicis**, adstrito ao juízo discricionário do magistrado da causa, proferida para uma situação de perigo de morosidade (**pericolo di tardività**, segundo Calamandrei), gerador de risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o direito substancial da parte.

Nesse contexto, geralmente, não cabe ao segundo grau de jurisdição, a revisão da decisão interlocutória concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, a não ser que tal decisão se apresente flagrantemente teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos.

Esse o entendimento da Súmula nº. 59 desta Corte de Justiça:

Somente se reforma a decisão concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos. VERBETE SUMULAR REVISADO (Acórdão publicado em 14/07/2017). Referência: Processo Administrativo nº 0021798-56.2016.8.19.0000 – Julgamento em 03/07/2017 – Relator: Desembargador Camilo Ribeiro Ruliere. Votação por maioria. Redação anterior: “Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos”.

No caso em exame, a decisão guerreada, conquanto proferida com base em cognição não exauriente, não se revela teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos, mormente porque há indícios de utilização indevida da tecnologia patenteada por parte das Agravantes, conforme atestam diversos pareceres técnicos elaborados por renomados especialistas (DOCUMENTOS 13, 14 E 15 – IEs 98934094, 98934095 e 98934096).

Conforme ensina Marcelo Sacramone¹:

Patente é o direito atribuído pelo Estado que garante um privilégio ao titular para a utilização exclusiva da invenção ou do modelo de utilidade. A concessão da patente constitui o direito de exploração do titular, e não apenas o reconhece. Somente após sua concessão é que se garante ao titular que terceiros não reproduzirão, sem sua autorização, sua invenção ou modelo de utilidade.

¹ SACRAMONE, Marcelo B. Manual de Direito Empresarial. São Paulo: SRV Editora LTDA, 2023. E-book. ISBN 9786553626256. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553626256/>. Acesso em: 22 jul. 2024.

A concessão de uma patente pelo Estado, confere ao seu titular o direito de prevenir que um terceiro, sem sua permissão, produza, use, coloque à venda ou importe o produto objeto da patente ou o processo, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.276/96:

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 patentado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

O art. 209, §1º, da Lei nº 9.276/96 permite a antecipação de tutela para evitar dano irreparável ou de difícil reparação quando houver indícios de atos de violação de direitos de propriedade industrial, como na hipótese de violação de patente:

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.

O referido dispositivo legal deve ser interpretado à luz do art. 300 do C.P.C. que prevê a antecipação da tutela provisória de urgência, desde que existente, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação.

Com efeito, vislumbro a probabilidade do direito da agravada, na medida em que essa comprova a titularidade da patente BR112013031133-9, concedida pelo INPI com prazo de vigência de vinte anos, contados a partir de 30/05/2012, conforme carta de patente acostada no ID 98934084, do processo de origem.

O dano irreparável ou de difícil e incerta reparação na origem, como muito bem aduziu o juízo originário, decorre da própria fabricação e comercialização de produtos com a tecnologia patenteada, sem licença, autorização e a consequente contraprestação para tanto. Certo é que aguardar a decisão final de mérito, para só então determinar que as Agravantes se abstenham de explorar o uso da tecnologia em comento, constituirá certamente prejuízo à Agravada.

Por outro lado, não vislumbro risco de irreversibilidade da medida, porquanto a manutenção da decisão agravada não impedirá o exercício da atividade pelas Agravantes. **Isso porque, não há ordem impedindo a venda de qualquer produto pela TCL. Certo é que se os produtos das Agravantes não utilizam a tecnologia patenteada, eles poderão ser livremente comercializados.**

No que se refere à multa fixada, há de se destacar que a redução ou a limitação do valor das *astreintes* tem o condão de minimizar a coerção sobre aquele que deva cumprir determinação judicial. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, não restou demonstrada qualquer

irrazoabilidade na quantia fixada (multa diária de R\$200.000,00), sobretudo diante do direito posto em voga.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da liminar por caução, cumpre esclarecer que o ordenamento jurídico não permite substituir a cominação de uma obrigação de não fazer por uma garantia dada pela parte Ré, uma vez que a tutela inibitória visa justamente coibir o ato, a fim de que o eventual ilícito não seja perpetuado.

Ressalte-se que o CODEC anterior (H.264) já é de domínio público, mas o atual H.265 (HEVC), ainda não o é.

Em sentido similar, já decidiu a 19ª Câmara Cível (atual 21ª Câmara de Direito Privado):

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. (TJ-RJ - AI: 00159143620228190000 202200223240, Relator: Des(a). MAURO PEREIRA MARTINS, Data de Julgamento: 29/09/2022, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2022)

Diante destas considerações, voto no sentido de conhecer, mas NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, prestigiada a decisão agravada em todos os seus termos, restando prejudicada a análise do Agravo interno.

Rio de Janeiro, data da assinatura digital.

DESEMBARGADORA MAFALDA LUCCHESI
Relatora