

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca da Capital

6ª Vara Empresarial

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20020-903

[Patente, Liminar]

0834763-49.2024.8.19.0001

AUTOR: DIVX, LLC

RÉU: GORENJE DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA., TOSHIBA DO BRASIL LTDA., MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

DECISÃO

Designado para essa Eg. Sexta Vara Empresarial, constatei a dispersão de entendimentos acerca desse tipo específico de demanda, em que se reclama proteção à exclusividade patentária.

Havia tutelas de urgência deferidas liminarmente, sem perícia prévia, outras condicionando tal implemento à oitiva do *expert*, ainda que de forma simplificada; da mesma forma, algumas decisões impunham a imediata cessação da atividade alegadamente ilícita, ao passo que tantas outras cogitavam de caução ou até de pagamento direto para garantir eventual indenização que se apure devida.

Essa situação, com a máxima vênia, inspira perniciosa insegurança jurídica, além de desorganizar o mercado local. Afinal, esmaecidas as regras de condutas impostas a seus principais *players*, dá um viés lotérico à definição de quem pode, ao fim e ao cabo, explorar patentes. Tudo fica mais grave na medida em que se trate, conforme se verá, de patentes essenciais.

A hesitação jurisprudencial também falta ao padrão que creio mais adequado em uma vara empresarial.

Isso porque, a meu sentir e salvo melhor juízo, no âmbito empresarial, o Magistrado deve trabalhar para o protagonismo das partes e enaltecer as tratativas de solução



negocial. Aqui, diferentemente de outros ramos do Direito, a intervenção deve ser mínima e discreta, sem jamais desequilibrar o diagrama de forças mercadológicas.

Explico-me: como as questões submetidas ao juízo empresarial, em regra, orbitam interesses econômicos, o Judiciário deve se propor a arena de diálogo e de reequilíbrio das condições negociais. Somente em último caso, quando realmente não seja possível a autocomposição, deverá impor a solução definitiva. Tal lógica, que já é própria do Novo Código de Processo Civil, tem muito mais eloquência nesse âmbito específico.

A par disso, consideradas a sofisticação das estratégias comerciais e mesmo a proficiência jurídica dos advogados que militam perante esse juízo, sobretudo em causas congêneres, o juiz deve primar pelo trinômio eficiência, eficácia e efetividade.

Não basta que profira a decisão conforme o Direito (o que é dever de ofício); deve fazê-lo de maneira célere, incisiva e quiçá estratégica, para realmente atingir os fins pretendidos, sem distorcer a atuação dos agentes econômicos.

Forte em tais premissas, passo a estabelecer algumas linhas gerais de atuação que procurarei observar **homogênea e avisadamente** em feitos relacionados à infração de propriedade intelectual.

I. Da competência.

Quando a demanda versar infração de marcas, patentes ou *trade dress*, algumas linhas devem ser traçadas.

A competência será da justiça estadual, porque o conflito se dá entre particulares, sem a intervenção do I.N.P.I.. É o que concludo a partir de tese firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA.



CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A. (REsp n. 1.527.232/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 5/2/2018.)

Sem prejuízo, o art. 56, § 1º da Lei de Propriedade Industrial traz interessante regra sobre a possibilidade de o réu, em demanda de infração de patente, arguir, incidentalmente e como matéria de defesa, sua nulidade. Confira-se:

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

Logo, a alegação de nulidade será processada, oportunizando-se contraditório, nesses próprios autos, sem que seja necessário suspendê-los para aguardar o desfecho da demanda de nulidade. Afinal, como se sabe, *"a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto" Precedentes.*" (AgInt no AREsp n. 1.197.910/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Na espécie, embora haja, realmente, imbricação lógica entre tais petições (a de



infração e a de nulidade de um mesmo título), o sobrestamento do feito que tramita na justiça comum a ninguém interessa; e muito menos ao réu.

Afinal, suspender-se-ia o processo (mas não eventual liminar concedida^[1]), para aguardar a definição de matéria que poderia – e normalmente é – tratada nos próprios autos.

Adiante, a atribuição territorial se dará nos termos do art. 53, IV, a do Código de Processo Civil:

Art. 53. É competente o foro:

(...)

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

a) de reparação de dano;

Portanto, a conduta infratora na Comarca do Rio de Janeiro investe a causa aos juízos empresariais, nos termos do art. 50 da LODJ.

Se houver demandas propostas perante diferentes juízos versando **a mesma patente**, reunir-se-ão perante aquele que for preventivo, nos termos do art. 286, III do Código de Processo Civil^[2].

Mas note-se bem: só estará caracterizada a conexão motivadora de prevenção se ambas as causas focarem **a mesma patente**. Sim, porque há distinção entre demandas *conexas* e *isomórficas*.

Para demonstrá-lo, recorro à distinção articulada pelo Desembargador Alexandre Câmara, acadêmico de primeira grandeza, em voto de sua relatoria:

Para caracterizar-se a conexão entre duas demandas é preciso que elas tenham a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido.

Com todas as vênias, não é isso que se tem no presente caso.

No primeiro processo, uma servidora pública municipal demandou em face do Município de Macaé afirmando que este não vinha lhe pagando



uma gratificação de produtividade, e pediu a condenação do Município a efetuar o pagamento dos valores referentes a essa gratificação que lhe seriam devidos.

Já no segundo processo, outra servidora pública municipal demandou em face do Município de Macaé afirmando que este não vinha pagando a ela uma gratificação de produtividade, e pediu a condenação do Município a pagar os valores a ela devidos.

Como facilmente se percebe, são distintos os pedidos (já que a primeira autora quer receber o dinheiro a ela devido, enquanto a segunda autora pretende receber o que o Município lhe deve). E também são distintas as causas de pedir. Afinal, a autora alega, como causa de pedir, o fato de que a sua gratificação de produtividade não vem sendo paga, enquanto a segunda autora deduz como causa de pedir o descumprimento da obrigação do Município de pagar a gratificação que a ela é devida.

O que se tem, no caso presente, são causas de pedir e pedidos iguais, mas não a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Seja permitido empregar uma imagem para justificar a distinção entre mesmo e igual. Todos os desembargadores e desembargadoras que integram esta Egrégia Seção Cível, durante as sessões de julgamento, envergam togas iguais. Evidentemente, porém, não estão todos a vestir a mesma toga. Do mesmo modo, aberta uma caixa de fósforos, será possível acender quarenta palitos de fósforo iguais, mas é impossível acender quarenta vezes o mesmo palito.

O que se tem no caso em exame, portanto, não é conexão. O fenômeno jurídico que aí se vislumbra é outro, o da existência de duas distintas demandas que veiculam pretensões isomórficas, assim entendidas aquelas demandas em que são deduzidas causas de pedir iguais e pedidos idênticos. Pois são exatamente essas demandas de pretensões isomórficas que, vindo ao Judiciário em grande número, caracterizam o fenômeno das demandas repetitivas, seriais. Pois nesses casos é perfeitamente possível que os processos tenham andamento em juízos distintos, tanto no primeiro como no segundo grau.

Afinal, não existe aí propriamente o risco de decisões conflitantes ou contraditórias a que se refere o art. 55, § 3º, do CPC. Este só existe quando há o risco de decisões incompatíveis acerca da mesma relação jurídica (e não a respeito de relações jurídicas formalmente idênticas).

Se não fosse assim, todas as “ações de despejo” deveriam ser reunidas para julgamento conjunto, e o mesmo aconteceria com todas as demandas de reparação de dano por acidente de trânsito. O que pode realmente ocorrer é uma dispersão de entendimentos quando do julgamento de demandas repetitivas, mas isto não se resolve por uma suposta prevenção. Pode, é certo, haver a centralização de processos repetitivos em um só juízo, na forma do disposto no art. 69, § 2º, VI, do CPC.

Isso, porém, dependeria da prática de um ato concertado entre os juízos, o que evidentemente não ocorreu no caso ora examinado.



A outra solução possível para a dispersão de entendimentos é a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, o que só se dá mesmo por conta dessa possibilidade de que causas isomórficas sejam apreciadas por juízos distintos[3].

Recolhe-se, então, de todas essas digressões que: *i)* a demanda de infração será processada perante a justiça comum; *ii)* admitida a alegação, em defesa e *incidenter tantum*, de nulidade; *iii)* no foro onde se verificar dano; *iv)* perante os juízos empresariais; e *v)* havendo verdadeira conexão, em vez de mera isomorfia, serão reunidas perante o juízo prevento. A par disso, refuta-se, axiologicamente, a suspensão do feito por prejudicial externa.

II. Do rito.

Avançando, passo a cuidar do rito que, também de maneira homogênea e informada, passarei a adotar.

Em primeiro lugar, confino o segredo de justiça aos documentos constantes dos autos que realmente contiverem segredos industriais das partes.

Isso porque, como se sabe e a teor do art. 5º, XL da Constituição Federal, “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”.

A seu serviço, o art. 189 do Código de Processo Civil expressamente estabelece que:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja



comprovada perante o juízo.

§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.

§ 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.

Descabe, portanto, o sigilo da íntegra do caderno processual, senão naquilo que, justificadamente na forma do inciso III, encerre dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Ora, os títulos patentários são amplamente divulgados pelo I.N.P.I. após sua concessão, de modo que, com a devida vênia, o argumento genérico de tutela de confidências comerciais não pode vingar.

Noutro eito, a teor do art. 83 do Código de Processo Civil, “[o] autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento”.

A toda evidência, serão observadas as exceções de seu §1º, notadamente o domicílio em país que mantenha tratado de dispensa com o Brasil. **Tudo a ser comprovado pelo interessado e, posteriormente, certificado pelo cartório, inclusive quanto ao recolhimento da caução.**

Advirto, então, que esse roteiro decisório será lançado logo na inicial para, desde logo, organizar o processo. A toda evidência, não fará precluir nem poderá obstar que o réu alegue as mesmas matérias em contestação; mas seu dispositivo irá se estabilizar caso nenhuma das partes dele recorra oportunamente.

Recebida, destarte, a inicial, o pedido de tutela de urgência, se houver, será submetido a especialista, imediatamente nomeado para, em um mês, apresentar laudo simplificado, nos termos do art. 464, §2º do Código de Processo Civil^[4], respondendo, nesse primeiro momento, à quesitação exclusiva do Juízo. É que, sempre e sempre, as alegações são de alta indagação técnica, de sorte que somente um perito poderá corroborá-las minimamente, isto é, no escopo de uma prova de primeira aparência.

Em tempo, abordo a questão do ônus da prova que importará ao *expert*, ainda que, por ora, apenas preliminarmente.



No particular, cabe uma diferenciação do tratamento entre *patentes essenciais* e *patentes não essenciais*.

Nesse sentido, a complexificação tecnológica e a interoperabilidade dos inventos levou à criação *standards* ou padrões, com diversos fins, entre eles: *i)* permitir a comunicação e contribuição recíproca entre diversos inventos, de titulares diversos, e, com isso, até mesmo o estabelecimento de mercados em rede; *ii)* evitar custos de adequação das tecnologias para cada mercado que, então, poderia apresentar idiossincrasias; *iii)* facilitar a supervisão pelo Poder Público e, bem assim, a montagem de infraestrutura básica para sediar e prover cada nova invenção; e *iv)* viabilizar a competição por preço e qualidade, o que só impulsiona o desenvolvimento a baixo custo.

Assim, padrões e patentes estão intimamente relacionados, na medida em que a maioria dos padrões técnicos frequentemente incorpora tecnologia patenteada. Portanto, as patentes que reivindicam tecnologias incorporadas em um padrão são chamadas de patentes essenciais a um padrão (*Standard Essential Patents - SEPs*).

Tal é o ensejo para a criação dos órgãos padronizadores, justamente para concatenar os *standards* (*Standards Developing Organizations – SDOs*). Também é esse o contexto do surgimento das patentes essenciais a um padrão (*Standard Essential Patents – SEPs*).

Eis enunciada a correlação: o advento dos padrões tecnológicos, catalogados e organizados pela SDO's, fez assomarem as patentes essenciais a esses mesmos padrões.

Sucedem, pois, que tais reivindicações ficam entremeadas de interesse público, na medida em que imprescindíveis a implementar padrões tecnológicos desfrutados por toda a sociedade e que, no limite, vinculam mercados em rede.

Nessa ordem de ideias, para compor os interesses econômicos de quem investiu na invenção com os sociais, pensa-se no licenciamento FRAND (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory - Justo, Razoável e Não Discriminatório*). Isto é: quem declara uma patente como essencial para um padrão deve se comprometer com a respectiva SDO que licenciará suas patentes sob tais termos. Aprofundo-me com Heloisa Carpena:

Pela mesma ratio, os objetivos e o alcance da licença em condições e



termos FRAND devem ser determinados pelo critério da máxima efetividade dos direitos previstos no CDC, com vistas à maior eficiência do mercado. Esta eficiência está imbricada com o bem estar do consumidor (*consumer welfare*) e se concretiza não apenas no aspecto do acesso ao consumo, através da prática de preços menores, como também pelo aspecto puramente técnico, pela melhoria da qualidade dos produtos e serviços e conseqüente redução dos riscos. (...) O interesse dos consumidores dos aparelhos comercializados no Brasil, concretizado no direito de acesso ao consumo, deve ser contemplado no reconhecimento dos deveres do licenciador, titular de patente essencial, de modo a prevenir o abuso de posição dominante e assim garantir a eficiência do mercado.^[5]

Aliás, no direito comparado, o Comitê de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu aprovou, em 24/1/2024, um conjunto de novas regras para SEP's utilizadas na cadeia de telecomunicações que visa a reforçar a transparência no licenciamento FRAND, notadamente diminuindo a assimetria de informações entre os *patents holders* e o *patents implementers*^[6].

Pois bem.

Sem desbordar à questão dos *patents trolls* e de abusos que têm se verificado pontualmente, interessa a esse Juízo garantir, de um lado, a exclusividade patentária e, de outro, que o compromisso assumido com o licenciamento FRAND seja honrado.

Em um esforço de síntese, consulto a doutrina de Ivan Ahlert e Eduardo G. Câmara Jr.:

Nada obstante, vale também mencionar algumas situações peculiares, em que atos praticados pelo próprio titular da patente no exterior podem forçosamente resultar em uma limitação desses direitos de exclusão da patente. No caso das patentes para tecnologias relacionadas a normas técnicas (também conhecidas como *SEP – Standards Essential Patents*), bastante corriqueiras na área de telecomunicações, uma restrição é aplicada ao uso dessas patentes se o seu detentor declarar que essas tecnologias patenteadas são essenciais – objeto de normas técnicas – perante órgãos internacionais de padronização de tecnologias (como, por exemplo, o *ETSI – European Telecommunications Standards Institute*). Nesse caso, o direito de exclusão é relativizado, na medida em que o titular da patente deve licenciá-la de forma não discriminatória a royalties justos e razoáveis (*FRAND – fair, reasonable and non discriminatory*) a todos aqueles interessados em explorar a tecnologia patentada,¹² em vez de tomar medidas inibitórias para impedi-los de usar essas tecnologias^[7].



Nesse difícil equacionamento entre interesses igualmente judiciosos, menciono o encaminhamento das cortes americanas, no comentário de William Hubbard, que, em alguma medida, será aqui reproduzido:

Os tribunais dos EUA têm considerado que as liminares [*injunctions*] são menos propensas a serem concedidas [*to issue*] quando um proprietário da SEP fez uma declaração FRAND, porque o titular da patente pode ser incapaz de arguir [*to establish*] um dano irreparável. Ao comprometer-se a licenciar nos termos FRAND, o proprietário da patente prometeu licenciar a patente para qualquer pessoa disposta a adquirir uma licença nos termos FRAND. Tendo adotado o uso generalizado de sua invenção, mesmo por concorrentes diretos, um proprietário de SEP normalmente não pode arguir que permitir o uso continuado da invenção por um infrator produziria uma forma de dano irreparável. No entanto, os tribunais dos EUA observaram que, em casos apropriados, um proprietário de patente pode obter uma liminar apesar de ter feito um compromisso FRAND, como quando um concorrente se recusa a obter uma licença FRAND, atrasar injustificadamente as negociações FRAND ou for incapaz de pagar cotações FRAND. Este ponto não deve ser exagerado, pois alguns juízes dos EUA expressaram relutância em conceder uma liminar mesmo quando um infrator se recusa a aceitar uma licença FRAND. De acordo com a lei dos EUA, os infratores que negociam de boa-fé [*good faith*], mas não concluíram as licenças, provavelmente não enfrentarão liminares por infringir SEPs sujeitos a uma declaração FRAND[8].

De fato, nosso sistema processual não disciplina com tanto rigor a concessão de liminares. Entre nós, basta comparecerem os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil[9] para que o magistrado esteja jungido à cautelar, de modo que não caberia igual restrição no direito brasileiro.

Todavia, como encimado e agora já retomando da longa divagação, a questão se resolve no ônus probatório: toda vez que estiver em jogo uma patente declarada essencial a um padrão, ao autor, cumprirá, além da prova de que o réu a infringe, a de que obedece ao licenciamento em termos FRAND, notadamente quanto ao caráter não discriminatório (isto é, que licencia para todo o mercado em condições isonômicas).

Sem isso, cessará, para efeito da tutela de urgência, a probabilidade do direito (*fumus bonis iuris*) e, no mérito, a própria tessitura jurídica do pleito.

Essa é a distribuição do art. 373, I do Código de Processo Civil[10], porquanto, a rigor, se trate de fatos constitutivos do direito autoral. Mas também seria a de seu



§1º[11], considerada a impossibilidade de o réu demonstrar a discriminação se não tem acesso aos demais contratos de licenciamento celebrados pelo autor.

Para arrematar o rito, estipulo que, uma vez concluída a perícia preliminar com a oitiva do *expert* em audiência especial, o pedido de tutela de urgência será apreciado. No mesmo ato, será saneado o feito, com resolução de questões porventura pendentes e, bem assim, determinado o complemento da prova técnica.

Para sistematizar todas esses procedimentos: *i)* o sigilo será restrito a documentos reveladores de segredos comerciais, a serem identificados objetivamente pelo interessado, de maneira justificada; *ii)* salvo comprovada uma das exceções do art. 83, §1º do C.P.C., será recolhida a caução *pro expensis*, o que será certificado pelo cartório; *iii)* essa decisão, nos casos futuros, será lançada liminarmente para orientar o fluxo processual, estabilizando-se o dispositivo caso não haja recurso; *iv)* eventual requerimento de tutela antecipada será primeiramente submetido a perícia simplificada, nos termos do art. 464, §2º do C.P.C., para resposta à quesitação exclusiva do Juízo; e *v)* sobre o autor, recairá o ônus de demonstrar a infração à sua patente e, quando se tratar de patente essencial a um padrão, de evidenciar que cumpre o licenciamento FRAND, notadamente o caráter não discriminatório.

Passo a um último ponto: as medidas de apoio em caso de deferimento de tutela ou de sentença de procedência.

Já se asseverou que o juiz empresarial deve primar pelo trinômio eficácia, efetividade e eficiência. Por isso que, pensando-se no *enforcement* de eventual tutela de urgência ou de sentença de procedência, deve ponderar a **proporcionalidade** da medida imposta.

E assim se sustenta tomando-se o princípio da proporcionalidade por seus três núcleos de significado (ou subprincípios, conforme refere a doutrina alemã):

O subprincípio da adequação (*Geeignetheit*) exige que as medidas interventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos pretendidos. O subprincípio da necessidade (*Notwendigkeit oder Erforderlichkeit*) significa que nenhum meio menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos. Em outros termos, o meio não será necessário se o objetivo almejado puder ser alcançado com a adoção de medida se revele a um só tempo adequada e menos onerosa. Um juízo definitivo sobre a proporcionalidade da medida há também de resultar da rigorosa ponderação e do possível equilíbrio entre o significado da intervenção para o atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador.² (proporcionalidade em sentido estrito).



Se é assim, a imposição de caução ou o pagamento direto de qualquer valor ao réu não parecem, salvo melhor juízo, medidas adequadas.

Afinal, acabam por meramente pré-liquidar perdas e danos, o que presta um duplo desserviço.

De um lado, frustra a pretensão do autor que, ao menos formalmente, não é receber pelo uso da patente. Aliás, se quisesse essa compensação, o pleito não seria inibitório ou sequer existiria, porque haveria o licenciamento. Logo, cria um quadro em que o autor tem êxito em seu pedido, unicamente para realizar o prejuízo que não desejava.

Isso desenha, outrossim, o chamado *inadimplemento eficiente* (*efficient breach* ou *default*) em que a violação ao direito e à própria ordem judicial se torna mais vantajosa ao infrator. Mas isso não se pode admitir.

De outro, sob a perspectiva do réu, ou será sobremaneira onerosa a garantia – o que, além de estimular o *inadimplemento eficiente* para o autor, desequilibra as forças mercadológicas de negociação sobre eventual licenciamento –; ou será sobremaneira módica, a trazer sua total ineficiência, radicalizando o lucro com o ilícito.

No mais, cômico do porte das sociedades que normalmente ocupam o polo passivo de ações semelhantes, a caução, para ser minimamente suasória, alçaria a algumas centenas de milhões de reais, o que contravém à proporcionalidade em sentido estrito.

Por isso, parece mais adequado, flagrar-se, *tout court*, o crime do art. 185 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.



Sem prejuízo, advertir-se-á, igualmente, quanto ao delito de desobediência, cuja subsidiariedade não o exclui nas demandas cíveis:

HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). EXERCÍCIO DE AUTODEFESA. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO INFIEL (ART. 77, IV, E §§ 1º E 2º, E ART. 161, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RESSALVA EXPRESSA QUANTO À APLICAÇÃO DE SANÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA ASSEGURAR A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. (HC 169417, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 - DIVULG 06-08-2020 PUBLIC 07-08-2020).

Por fim, agrega-se a medida do art. 209, §2º da Lei de Propriedade Industrial, transponível por analogia a esses casos. Confira-se:

Art. 209. Fica ressaltado 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.

(...)

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Parametrizada a atuação desse Juízo, ocupo-me do caso concreto.

IV. O caso concreto.

À luz de todo o exposto:



i) **DECLARO** a competência desse juízo, sem suspender os autos na pendência das ações de nulidade informadas;

ii) **DETERMINO** seja certificado o recolhimento da caução *pro expensis*, conforme art. 83 do C.P.C.. Em caso de pendência, **INTIME-SE** o autor a integralizá-la em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção;

iii) **NOMEIO** o dr. David Moura, de qualificação conhecida pelo cartório, para a perícia simplificada do art. 464, §2º do C.P.C, fixando, nesse particular, seus honorários em R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a serem adiantados pelo autor e depositados em cinco dias.

Considerando se tratar de patente declarada essencial, o *expert* deverá responder aos seguintes quesitos:

a) HEVC é um padrão tecnológico formal (reconhecido por SDO's) ou informal (que se tornam padrão na indústria, ainda que não reconhecidos formalmente por SDO's)?;

b) a patente indicada na inicial é essencial ao padrão tecnológico HEVC?;

c) o método HEVC executa a patente indicada na inicial?;

c) o réu, direta ou indiretamente, infringe a patente titularizada pelo autor?;

e) há elementos nos autos que permitam concluir que o réu cumpre o licenciamento em termos FRAND, notadamente o caráter isonômico e não discriminatório?

DESIGNO, desde logo, audiência especial para oitiva do i. perito para 27/6/2024, às 14:00 h, na sala de audiência desse Juízo, quando será analisada a liminar nos termos dessa decisão, inclusive, se o caso, com a imposição das medidas de apoio acima minudenciadas (seção 3).



O laudo simplificado deverá ser acostado aos autos com, pelo menos, dez dias de antecedência.

iv) **SUSPENDO**, por ora e até a audiência, as liminares concedidas por esse Juízo;

v) por consequência, **DECLARO** prejudicados os aclaratórios e pedidos de reconsideração pendentes.

Intimem-se; o ilmo. Perito por telefone para início dos trabalhos.

Rio de Janeiro, na data da assinatura digital.

VICTOR AGUSTIN CUNHA JACCOUD DIZ TORRES

Juiz de Direito

[1] É o que denota o art. 314 do C.P.C.: Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

[2] Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:



(...)

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento.

[3] 0085974-05.2020.8.19.0000 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 24/06/2021 - SEÇÃO CÍVEL.

[4] Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

(...)

§ 2º De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.

[5] CARPENA, Heloisa. Diálogos entre direito do consumidor e propriedade intelectual: o caso das patentes essenciais. Revista da ABPI, São Paulo, n. 177, mar./abr. 2022, p. 100-101).

[6] Disponível em :
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/754578/EPRS_BRI\(2023\)754578_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/754578/EPRS_BRI(2023)754578_EN.pdf).

[7] Ahlert, Ivan B. Patentes: proteção na lei de propriedade industrial / Ivan B. Ahlert, Eduardo G. Camara Junior. – São Paulo: Atlas, 2019. Pp. 36.

[8] Hubbard, WILLIAM. U.S. perspectives. In: Liu/Hilty (eds.). SEPs, SSOs and FRAND. Nova Iorque: Taylor & Francis Routledge, 2019. ebook. [tradução livre]

[9] Art. 300. 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.

[10] Art. 373. O ônus da prova incumbe:



I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[11] § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

